



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 50/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 35 533**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Eingetragen seit dem 5. März 2002 unter der Nummer 301 35 533 für die Waren

Pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege, sämtlich rezeptpflichtig

ist die Wortmarke

Flutixol-neuraxpharm.

Widerspruch wurde erhoben aus der am 5. Februar 1999 unter der Nummer 609 214 als Gemeinschaftsmarke für die Waren

Pharmazeutische Präparate

eingetragenen Wortmarke

### FLUANXOL.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Bei identischen Waren, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und unter Berücksichtigung der einseitigen Rezeptpflicht seien die strengen Anforderungen an den Markenabstand eingehalten. Die angegriffene Marke werde als einheitlicher Markenname aufgefasst werden, der Verkehr neige auf dem Warengbiet nicht zu Verkürzungen. Endabnehmern sei weder die Anlehnung an den INN „Flupentixol“ noch die Firmenbezeichnung in der angegriffenen Marke bekannt, Fachkreisen sei dagegen beides bekannt, so dass sie die Herstellerangabe neben der Wirkstoffangabe nicht weglassen werden. Aber selbst wenn die Herstellerangabe in den Hintergrund trete, kämen sich die Zeichenbestandteile „Flutixol“ und „FLUANXOL“ nicht so nahe, da die Unterschiede in den Mittelsilben den Wortklang auffällig veränderten. Bei schriftbildlicher Wiedergabe sei fraglich, ob die Herstellerangabe ebenfalls zurücktrete, aber selbst dann reiche der Unterschied im Wortinneren.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie hat im Wesentlichen ausgeführt, das Firmenschlagwort „neuraxpharm“ führe nicht zu einer Unterscheidbarkeit, sie verweist hierzu auf die Entscheidung „Thomson Life“ des EuGH. Die Unterschiede im Wortinneren zwischen „Flutixol“ und „FLUAXOL“ seien insbesondere visuell - gerade auch bei handschriftlicher Wiedergabe - nicht wahrnehmbar.

Sie beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Juni 2004 und vom 30. Januar 2006 aufzuheben und die Löschung der Marke 301 35 533 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich zur Sache nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke GM 609 214 besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen war.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang;

GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBO-LEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Nach diesen Grundsätzen ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen.

1) Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt. Da die Widerspruchsmarke die ersten und die letzten drei Buchstaben mit dem INN-Wirkstoff „Flupentixol“ gemeinsam hat, lassen sich zwar beschreibende Anklänge an den INN erkennen, wodurch ein gewisser Hinweis auf Wirkungsweise und Anwendungsgebiet der Widerspruchswaren gegeben wird. Im Arzneimittelbereich sind jedoch häufig mehr oder weniger deutliche Sachhinweise in den Zeichen enthalten, die aber regelmäßig nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke führen, wenn diese insgesamt eine ausreichend eigenständige Abwandlung einer beschreibenden Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1998, 815 - Nitrangin). Das ist vorliegend der Fall, da die Widerspruchsmarke „FLUANXOL“ eine deutliche Abwandlung darstellt. Die Verkürzung des INN „Flupentixol“ um die beiden Mittelsilben „-penti-“, und die Einfügung einer neuen Silbe „-AN“, verfremdet die Marke aber hinreichend, so dass ein ausreichender Abstand zum INN vorliegt und die Widerspruchsmarke eine ausreichende schutzbegründende Eigenprägung aufweist.

2) Ausgehend von der Registerlage können die Vergleichsmarken wegen der weitreichenden Warenoberbegriffe der beiden Marken zur Kennzeichnung identischer und eng ähnlicher Waren verwendet werden. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass bei den vorliegenden „pharmazeutischen Erzeugnissen und Präparaten für die Gesundheitspflege“ der angegriffenen Marke eine Rezeptpflicht besteht, so dass die Verwechslungsgefahr – wenn auch nur eingeschränkt – gemindert ist.

Bei bestehender Rezeptpflicht ist die Gefahr von Begegnungen der Zeichen bei Laien ohne Einschaltung des Fachverkehrs grundsätzlich erheblich eingeschränkt,

so dass auch bei einseitiger Rezeptpflicht verstärkt auf den Fachverkehr (insbesondere Ärzte und Apotheker) abzustellen ist, der erfahrungsgemäß im Umgang mit Arzneimitteln sorgfältiger ist und deshalb seltener Markenverwechslungen unterliegt (vgl. BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone).

Indessen ist die Minderung der Verwechslungsgefahr bei einseitiger Rezeptpflicht insofern eingeschränkt, als die Gefahr mündlicher Benennungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel durch den Patienten nicht völlig vernachlässigt werden darf (vgl. BPatG 30 W (pat) 45/05 - Risper TAD/RISPERDAL; 30 W (pat) 139/00 - Cefa-Wolff/Cefawell, PAVIS PROMA – CD-ROM) und auch die Möglichkeit nicht außer Acht gelassen werden darf, dass auch Fachleute – zu denen nicht nur ausgebildete Ärzte und Apotheker, sondern auch deren Hilfskräfte zählen - und die Kreise, die mit dem Vertrieb der Arzneimittel befasst sind, Verwechslungen unterliegen können (vgl. BGH, GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; a. a. O. - Nitrangin).

Aber auch dann ist bei Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal).

3) Der unter diesen Umständen gebotene sehr deutliche Markenabstand wird von der angegriffenen Marke eingehalten.

a) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies ent-

spricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass die sich gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien unterscheiden. Wegen der deutlich unterschiedlichen Länge - das mittels Bindestrich angefügte zusätzliche Markenelement „neuraxpharm“ findet bei der Widerspruchsmarke keine Entsprechung – werden beide Marken nicht miteinander verwechselt werden.

b) Die Gefahr von Verwechslungen käme allenfalls dann in Betracht, wenn allein der Bestandteil „Flutixol“ der jüngeren Marke der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen wäre.

Zwar ist in der Rechtsprechung des BGH anerkannt, dass bei zusammengesetzten Marken ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes oder für den Verkehr als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen ist, - hier: „neuraxpharm“ - im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung - hier: „Flutixol“ - in dem oder den anderen Markenbestandteilen sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten, m. w. N.). Gleichwohl ist aufgrund der Umstände des Einzelfalls ein von diesem Erfahrungssatz abweichendes Ergebnis möglich (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 345 - ASTRA/ESTRA-PUREN). So ist der Fachverkehr gerade im Arzneimittelbereich aufgrund der weit verbreiteten Praxis, bei Marken einen mehr oder weniger an ei-

nen INN angelehnten produktkennzeichnenden Bestandteil mit einem Unternehmens- oder Firmenkennzeichen zu kombinieren, daran gewöhnt, dass das Unternehmenskennzeichen in Marken angesichts eines beschreibenden Charakters des anderen Markenteils häufig eine kennzeichnende Bedeutung hat (vgl. BPatG 30 W (pat) 45/05 - Risper TAD/RISPERDAL, 25 W (pat) 191/02 - Pantohexal/PANTO, 25 W (pat) 089/04 - Haldomerck/HALDOL, PAVIS PROMA- CD-ROM).

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Herstellerangabe „neuraxpharm“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zumindest mitprägt, weshalb dem Wortbestandteil „Flutixol“ in der angegriffenen Marke „Flutixol-neuraxpharm“ keine allein prägende Funktion zuerkannt werden kann. So lässt sich vorliegend schon nicht feststellen, dass „neuraxpharm“ für den angesprochenen Verkehr – der hier auch die nicht umfassend informierten Hilfskräfte und die ebenfalls zu berücksichtigenden Endverbraucher umfasst - ohne Weiteres als Herstellerangabe erkennbar ist und dass auf dem hier maßgebenden Warenssektor Herstellerangaben in der Sicht des Verkehrs nicht ins Gewicht fallen (vgl. BGH Mitt. 2004, 517 - Mustang). Es sind auch sonst keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, die den Verkehr veranlassen könnten, die angegriffene Marke „Flutixol-neuraxpharm“ z. B. aus Gründen der Vereinfachung mit einem Einzelelement zu benennen, zumal bei Arzneimittelbezeichnungen aus Gründen der Sicherheit generell mit einer auf einen Bestandteil verkürzten Wiedergabe weniger zu rechnen ist (BGH a. a. O. - Indorektal/Indohexal).

Wird somit die angegriffene Marke „Flutixol-neuraxpharm“ in ihrer Gesamtheit der Widerspruchsmarke „FLUANXOL“ gegenübergestellt, so besteht, wie oben ausgeführt, keine Verwechslungsgefahr.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist die Entscheidung des EuGH THOMSON LIFE (vgl. GRUR 2005, 1042 ff.) im vorliegenden Fall nicht heranzuziehen, da diese den Fall betrifft, dass in einem zusammengesetzten Zeichen die ältere Marke (LIFE) von einem Dritten neben seiner eigenen Unternehmensbe-

zeichnung identisch eingefügt wird. Eine solche identische Übernahme liegt hier ersichtlich nicht vor.

4) Aber selbst bei Annahme, dass der Verkehr den Firmenbestandteil „neurax-pharm“ in der angegriffenen Marke erkennt und vernachlässigt und damit der Bestandteil „Flutixol“ eine prägende oder selbständig kennzeichnende Bedeutung hätte, halten die sich dann gegenüberstehenden Markenwörter „Flutixol“ und „FLUANXOL“ einen ausreichenden Abstand ein.

Wie die Markenstelle bereits festgestellt hat, weisen die zu vergleichenden Markenwörter trotz der Gemeinsamkeiten in Silbenzahl, Anfangs- und Endsilbe einen auffällig unterschiedlichen Wortklang auf als Folge der deutlichen Unterschiede in der Mittelsilbe – „-ti-“, gegenüber „-AN-“, -. Sie unterscheiden sich dadurch auch im Sprech- und Betonungsrhythmus wesentlich. So stehen in den Vergleichsmarken der helle Vokal „i“ und der markante Konsonant „t“ der angegriffenen Marke dem dunklen Vokal „a“ und dem ebenfalls markanten Konsonanten „x“ der Widerspruchsmarke gegenüber. Die Widerspruchsmarke „FLUANXOL“ erhält durch die direkte Aufeinanderfolge zweier Vokale „ua“ - die den ohnehin grundsätzlich stärker beachteten Wortanfang klanglich bestimmt und in der Betonung noch besonders hervorhebt - und einen ebenfalls schwierig zu artikulierenden Silbenübergang „nx“ einen eher dunklen und kompliziert wirkenden Gesamteindruck. Demgegenüber wirkt der Bestandteil „Flutixol“ der angegriffenen Marke durch die andersartige Vokalfolge aus dunklem und hellem Vokal (u-i-o gegenüber ua-o) klarer und deutlicher. Auch erscheint der Wortanfang der Widerspruchsmarke „FLUA-“, weicher und langgezogener im Vergleich zur angegriffenen Marke.

Obwohl bei schriftbildlicher Wiedergabe grundsätzlich schon fraglich ist, ob die Herstellerangabe vom Verkehr vernachlässigt wird, sind aber selbst dann die Unterschiede der Vergleichswörter in der Mittelsilbe ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen werden

als im eher flüchtigen Klangbild, das häufig bei mündlicher Benennung entsteht (vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 954 - ACELAT/Acesal). Zudem steht beim schriftlichen Markenvergleich der Fachverkehr, der aufgrund seiner beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimittelmarken über ein erhöhtes Unterscheidungsvermögen verfügt, im Vordergrund (vgl. BGH a. a. O. Indorektal/Indohexal). Unter diesen Voraussetzungen reichen auch bei einer schriftlichen Wiedergabe in allen üblichen Wiedergabeformen die Abweichungen in den jeweiligen Mittelsilben aus, um eine Unterscheidbarkeit der Marken zu gewährleisten.

5) Anhaltspunkte dafür, dass aus sonstigen Gründen die Gefahr von Verwechslungen bestehen könnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, § 71 Absatz 1 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko