



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 78/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 302 10 460**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Juni 2004 und vom 25. April 2005 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 106 025 zurückgewiesen wurde.

Wegen des Widerspruchs aus dieser Marke wird die Löschung der angegriffenen Marke 302 10 460 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Waren „Humanarzneimittel“ am 6. Juni 2002 eingetragene Wortmarke 302 10 460

**Cefix TAD**

ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 22. September 1999 unter der Nr. 2 106 025 für die Waren

„pharmazeutische Erzeugnisse und Wirkstoffe, nämlich verschreibungspflichtige pharmazeutische Erzeugnisse und Wirkstoffe zur Behandlung von Hepatitis“

geschützten Wortmarke

### **ZEFFIX.**

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch durch zwei Beschlüsse vom 21. Juni 2004 und vom 25. April 2005 zurückgewiesen mit der Begründung, dass eine Verwechslungsgefahr nur in Betracht käme, wenn der Widerspruchsmarke lediglich das Anfangswort der angegriffenen Marke gegenübergestellt werde, was jedoch kollisionsrechtlich nicht möglich sei. Zwar neige der Verkehr im Bereich der pharmazeutischen Mittel dazu, den Firmenbestandteil einer Kombinationsmarke zugunsten einer sonstigen zeichenmäßigen Kennzeichnung wegzulassen, was aber bei kennzeichnungsschwachen Bestandteilen nicht gelte. Da sich „Cefix“ aufgrund seiner deutlichen Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung „Cefixim“ nur bedingt als selbständige Kennzeichnung eigne, müsse dem Firmenschlagwort der Markeninhaberin, auch wenn es ohne Weiteres erkennbar sei, zumindest ein gleichwertiges Gewicht im Gesamtzeichen zukommen. Selbst wenn sich hier identische Waren gegenüberstünden, müsse andererseits berücksichtigt werden, dass diese aus dem Gesundheitsbereich stammten, in welchem der Verkehr größere Sorgfalt walten lasse, und überdies zumindest einseitig verschreibungspflichtig seien. Unter diesen Umständen halte die angegriffene Marke auch die Anforderungen eines deutlichen Abstandes zur Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht ein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem sinngemäßen Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 aufzuheben und die angegriffene Marke 302 10 460 im Markenregister zu löschen.

Sie hält insbesondere den vor dem Hintergrund identischer Waren erforderlichen Abstand der Marken, der auch nicht durch die nur einseitige Verschreibungspflicht reduziert werde, für nicht ausreichend, denn der Widerspruchsmarke sei lediglich das Anfangswort der angegriffenen Marke gegenüberzustellen, da der Firmenhinweis in den Hintergrund trete. Hingegen dürfe dem Anfangswort der angegriffenen Marke nicht die Eignung als selbständiger betrieblicher Herkunftshinweis abgesprochen werden, wenn diesem selbst nach Meinung der Markenstelle die erforderliche Unterscheidungskraft zukomme, nachdem er gegenüber dem INN hinreichend verfremdet sei. Er sei auch angesichts weitgehend identischer Buchstabenfolgen klanglich und schriftbildlich mit der Widerspruchsmarke verwechselbar ähnlich, deren Kennzeichnungskraft keineswegs unterdurchschnittlich sei.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

und regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Nach ihrer Auffassung wirken sich die Verschreibungspflicht und die erhöhte Sorgfalt der vorwiegend betroffenen medizinischen Fachkreise, aber auch der gesundheitsbewussten Endverbraucher verwechslungsmindernd aus. Da der Anfangsbestandteil auch wegen vergleichbar gebildeter Drittmarken kennzeichnungsschwach sei, dürfe der Firmenbestandteil nicht unberücksichtigt bleiben, zumal er für den Verbraucher als solcher nicht erkennbar sei.

In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin ihr Warenverzeichnis auf „Humanarzneimittel ausgenommen solche zur Behandlung von Hepatitis“ eingeschränkt.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr bestimmt sich nach allen hierfür maßgebenden Umständen, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wobei zwischen diesen Faktoren eine Wechselbeziehung besteht (vgl. BGH MarkenR 2008, 12 - T-Interconnect; WRP 2007, 183 Rz. 17 - Goldhase; GRUR 2006, 937 (938), Rz. 17 - Ichthyol II; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 9 Rdn. 26 ff. m. w. N.).

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Danach liegen die Waren der angegriffenen Marke nach Einschränkung des Warenverzeichnisses zwar nicht mehr im Identitäts-, aber immer noch zumindest im engen Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der Widerspruchsmarke; denn die Indikationsverschiedenheit führt nicht automatisch zur Warenferne (vgl. die Hinweise bei Richter/Stoppel, Warenähnlichkeit, 13. Aufl. 2005, S. 10 re. Sp. - Arzneimittel; BPatG 25 W (pat) 184/94; 25 W (pat) 176/93). Im vorliegenden Fall wird der Einsatz der angegriffenen Arz-

neimittel, der durch den Ausschluss allein von Hepatitismitteln weiterhin sehr breit bleibt, auf eng verwandte Indikationen keineswegs ausgeschlossen, etwa Leberstärkungsmittel oder hämatologische Arzneien.

Die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführte, also einseitige Verschreibungspflicht führt zwar grundsätzlich zu einer Verminderung der Verwechslungsgefahr (vgl. OLG Hamburg GRUR RR 2003, 312; BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone), aber auch insoweit sind Hilfskräfte und Vertriebspersonen einzubeziehen (vgl. BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin) genauso wie Endverbraucher, die den Namen eines ihnen empfohlenen (verschreibungspflichtigen) Medikaments falsch in Erinnerung behalten und deshalb in der Apotheke ein ähnlich lautendes verschreibungsfreies Präparat erhalten (vgl. BPatG Az. 30 W (pat) 130/00 - Cefa-Wolff), so dass neben Fachkreisen auch weniger versierte Verkehrskreise betroffen sind. Dies erfordert grundsätzlich einen deutlichen Abstand der Marken. Allerdings wendet der Verkehr beim Umgang mit Waren, die die Gesundheit betreffen, eine größere Sorgfalt auf (BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal), was wiederum eher kollisionsmindernd wirkt.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, denn Anhaltspunkte für eine andere Betrachtung sind nicht erkennbar. Zwar hat die Widerspruchsmarke mehrere, mit dem INN-Wirkstoff „Cefixim“ gleichlautende Buchstaben. Die starke Verkürzung und vor allem der veränderte Anfangsbuchstabe „Z“ und die Konsonantenverdoppelung und der Wortmitte verfremden den Markenbestandteil aber hinreichend, wie auch die Markenstelle zu Recht festgestellt hat. Angesichts sehr ähnlicher Waren, die sich auch an breite Verkehrskreise richten können, ist insgesamt zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ein erheblicher Abstand der Marken zueinander zu fordern, dem die angegriffene Marke selbst dann nicht gerecht wird, wenn man der Widerspruchsmarke nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zubilligen könnte, wie das die Markeninhaberin meint.

Dass die Wortmarken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen Länge nicht miteinander verwechselt werden, wird auch von der Widersprechenden nicht in Abrede gestellt.

Genau so wenig kann eine Verwechslungsgefahr allein schon aus dem Umstand hergeleitet werden, dass die sich gegenüberstehenden Marken identische Bestandteile aufweisen, so dass die Gefahr von Verwechslungen, wovon auch die Beteiligten ausgehen, nur dann in Betracht kommt, wenn der in den Vergleichsmarken fast identisch enthaltene Bestandteil „Cefix“ zur Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit isoliert herangezogen werden kann. Das ist entgegen der Auffassung der Markenstelle im Erstbeschluss nicht bereits aus Rechtsgründen zu verneinen.

Grundsätzlich wird einer Marke durch ihre Eintragung Schutz nur in der eingetragenen Form gewährt, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit geprüft wird. Daraus folgt jedoch nicht, dass bei der Prüfung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer jüngeren Marke und einer älteren Widerspruchsmarke ausnahmslos von der jeweiligen Marke in ihrer Gesamtheit auszugehen ist. Maßgebend ist vielmehr jeweils der Gesamteindruck der betreffenden Marke, der in Ausnahmefällen vorrangig auch durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt sein kann. Kollisionsbegründend ist ein solcher Bestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn er den Gesamteindruck der Marke dergestalt prägt, dass neben ihm die übrigen Bestandteile in den Hintergrund treten (vgl. BGH MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz). Bei Doppelkennzeichnungen in Form von Firmen- und Produktkennzeichnung kann unter bestimmten Umständen die Firmenkennzeichnung, sofern bekannt oder solche erkennbar, für den Verkehr zurücktreten und der Schwerpunkt dann auf die Produktkennzeichnung gelegt werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 420 m. w. N.), was voraussetzt, dass es sich hierbei um selbständig kennzeichnende und damit schutzfähige Begriffe handelt. So gilt gerade im Arzneimittelbereich der Erfahrungssatz, dass bei zusammengesetzten Mar-

ken ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes und für den Verkehr als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen darstellt, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 280 m. w. N.). Denn in derartigen Fällen erblickt der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in dem oder den anderen Bestandteilen der Gesamtmarke. Hingegen wird sich der Verkehr insbesondere dann an dem Unternehmenskennzeichen bezüglich der Produktherkunft orientieren, wenn daneben lediglich beschreibende Wörter erscheinen (vgl. BGH GRUR 1998, 815, 817 – Nitrangin; BGH NJW-RR 2002, 610, 611 – ASTRA/ESTRA-PUREN; Ströbele/Hacker, a. a. O. Rdn. 280 m. w. N.).

Diese höchstrichterliche Rechtsprechung ist kürzlich bestätigt worden (vgl. BGH MarkenR 2008, 12 - T-Interconnect).

Bei Zugrundelegung dieser Gesichtspunkte kann dem Bestandteil „Cefix“ in der angegriffenen Marke eine kollisionsbegründende Bedeutung im genannten Sinn nicht abgesprochen werden, entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist dies keine schutzunfähige beschreibende oder an eine solche Angabe zu eng angelehnte Bezeichnung. Zwar gibt es den Wirkstoff „Cefixim“; das allein indiziert aber noch keine solche Kennzeichnungsschwäche von „Cefix“, dass dieses Wort nicht mehr in Kombination mit einem Firmenkennzeichen eine eigenständige Herkunftsfunktion ausüben könnte. Nur Markenteilen, die sich erkennbar und eng an beschreibende Begriffe anlehnen, kommt regelmäßig eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Im vorliegenden Fall hebt sich „Cefix“ durch die fehlende Buchstabenfolge „im“ und damit die völlig abweichende dritte Silbe deutlich vom INN-Wirkstoff Cefixim ab. Selbst aus dem geänderten Warenverzeichnis der angegriffenen Marke ergibt sich kein Hinweis, dass die beanspruchten Arzneimittel den Wirkstoff „cefixim“ enthalten. Ebenso wenig ist der Bestandteil durch die wenigen von der Markeninhaberin benannten Drittmarken geschwächt, zumal die Widersprechende deren Benutzung bestritten bzw. zwischenzeitliche Löschung geltend gemacht hat.



Der Markenbestandteil „TAD“ tritt demgegenüber zurück. Jedenfalls greift der von der Markeninhaberin geltend gemachte Gesichtspunkt nicht durch, der Firmenbestandteil ihrer Marke sei als solcher nicht erkennbar.

Es kann zunächst ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass „TAD“ dem Fachverkehr als Firmenangabe bekannt ist. Auch ein erheblicher Teil der Endverbraucher wird darin nicht zuletzt wegen einer Reihe von ebenfalls mit diesem Firmenbestandteil gebildeter Arzneimittelkennzeichnungen (vgl. Rote Liste 2006, Verzeichnis der pharmazeutischen Unternehmer), die die Markeninhaberin auch ausdrücklich eingeräumt hat, einen Herstellernamen erkennen. Aber auch diejenigen Verkehrsteilnehmer, denen die genannte Herstellerangabe als solche nicht bekannt ist, werden in dem Bestandteil „TAD“, ähnlich wie bei einer Markenbildung z. B. durch Verbindungen wie „von“ oder „by“, eine Herstellerangabe vermuten (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 418 m. w. N.; BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin; BPatG GRUR 1998, 821, 823 – Tumarol/DURADOL Mundipharma). Dies bewirkt die Bildung der angegriffenen Marke als Zusammensetzung zweier gänzlich unverbundener Worbbestandteile, die weder durch einen Bindestrich (vgl. insofern z. B. BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-PUREN) noch durch eine klanglich gut erfassbare und leicht aussprechbare Gesamtwirkung (vgl. Senatsentscheidung vom 18.12.2006 - 30 W (pat) 45/05 - RISPER TAD/Risperdal) einander in Richtung eines Einwortzeichens angenähert sind. Diese Wirkung wird unterstützt durch die auch relevanten Teilen der Endverbrauerschaft bekannten Bezeichnungsgewohnheit, für Arzneimittelbezeichnungen, die als Mehrwortzeichen unter Verwendung eines INN oder eines davon abgeleiteten Bestandteils gebildet sind, den Firmenbestandteil - im vorliegenden Falle den Bestandteil „TAD“ - nachzustellen (vgl. Rote Liste, dort das „Verzeichnis chemischer Kurzbezeichnungen von Wirkstoffen“). Auch in dem vom BGH entschiedenen Fall „Nitrangin Isis“ lagen keine weiteren Anhaltspunkte für die Erkennbarkeit des Firmenbestandteils vor, der selbst bei einer „sprechenden“ Produktkennzeichnung die hinzugefügte Unternehmensbezeichnung von einer prägenden Bedeutung ausgenommen hat (BGH a. a. O.). Die gleichen Grundsätze müssen im vorliegenden Fall gelten.

Besondere Umstände des Einzelfalls, die zu einem von dem genannten Erfahrungssatz abweichenden Ergebnis führen könnten, liegen nicht vor. Insbesondere ist die vorliegende Zeichenbildung mit dem vom BGH entschiedenen Fall (vgl. BGH a. a. O. – ASTRA/ESTRA-PUREN), nicht vergleichbar. Dort war die Firmenbezeichnung nur deshalb als mitprägend eingestuft worden, weil sich die Marke durch den Bindestrich, der eine Klammerwirkung erzeuge, als Gesamtheit präsentierte und darüber hinaus für den Fachverkehr die beschreibende Bedeutung des Bestandteils „ESTRA“ für die Widerspruchswaren, die sich im Warenverzeichnis ausdrücklich auf „estradiolhaltige pharmazeutische Erzeugnisse“ beschränkten, ohne Weiteres erkennbar gewesen sei.

Ebenso wenig steht dieser Bewertung die Entscheidung des Senates „Risper TAD/Risperdal“ (Az. 30 W (pat) 45/05) entgegen. Dort war die Verwechslungsgefahr bejaht worden, weil die Wortfolge der angegriffenen Marke „Risper TAD“ bereits nach dem grundsätzlich maßgeblichen, durch ihre Gesamtheit vermittelten Gesamteindruck (vgl. BGH GRUR 2005, 326 f. - il Padrone/il Portone; GRUR 2004, 783 ff. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; BPatG GRUR 2000, 1052 - Rhoda-Hexan/Sota-Hexal; Ströbele/Hacker a. a. O. Rdn. 217) in klanglicher Hinsicht verwechselbar war, indem mit der vollständigen Wiedergabe der angegriffenen Marke in erheblichem Umfang zu rechnen war, weil der Mehrwortcharakter bei klanglicher Wiedergabe im Regelfall kaum erkennbar war, wie der Senat dies bereits früher entschieden hat (Az. 30 W (pat) 231/97 vom 08.04.97 - FAMO STADA/Famotad); in diesem entschiedenen Fall kam es auf eine Prägung der Marke durch Bestandteile und die Erfahrungssätze zu Firmenbestandteilen nicht mehr an. In der Entscheidung vom 19.01.04 (30 W (pat)233/02 - Multivit STADA/Multivit) indessen war der Firmenbestandteil in der angegriffenen Marke nicht zu vernachlässigen, weil der Senat in dem weiteren Bestandteil „Multivit“ einen auch für den Laien im Zusammenhang von Multivitaminpräparaten ohne Weiteres erkennbaren beschreibenden Zusatz sah, der als produktidentifizierendes Kennzeichen ungeeignet ist.

Bei dem somit anzustellenden Vergleich der allein durch den Bestandteil „Cefix“ geprägten jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke „ZEFFIX“ besteht klangliche Verwechslungsgefahr, die im Arzneimittelverkehr unverändert eine bedeutende Rolle spielt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. Rdn. 126; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 14 Rdn. 540), auch wenn die Mittel verschreibungspflichtig sind (BPatGE 40, 127, 135 - Ruoc/RoC; Ströbel/Hacker a. a. O., Rdn. 126 m. w. N.).

Die Vergleichsmarken sind im Höreindruck nahezu identisch, nachdem der in der Widerspruchsmarke vorhandene zusätzliche Konsonant in seiner Verdoppelungswirkung kaum in Erscheinung tritt und jedenfalls leicht überhört werden kann und damit kein ausreichend verschiedenes Klangbild der Vergleichsmarken ermöglicht, insbesondere unter ungünstigen akustischen Bedingungen. Zudem ist angesichts der weitgehenden Lautidentität damit zu rechnen, dass der Verkehr aus der Erinnerung heraus die Zeichen miteinander verwechselt, weil die Marken im Warenverkehr nicht immer nebeneinander auftreten. Jedenfalls ist der klangliche Abstand, den die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft - selbst wenn diese nur unterdurchschnittlich wäre - angesichts des geringen Warenabstandes beanspruchen kann, mit dem einen fehlenden Buchstaben nicht eingehalten, selbst wenn man eine erhöhte Aufmerksamkeit der betroffenen Fachkreise von Ärzten und Apothekern zugrunde legt, die allerdings selbst nicht gegen Verwechslungen bei nur flüchtiger Wahrnehmung gefeit sind (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal). So ist die vorliegende Widerspruchsmarke trotz Verschreibungspflicht der Arznei auch mit „ceftix“ für verwechselbar gehalten worden (vgl. Entsch. vom 16. Oktober 1997, Az. 25 W (pat) 52/96).

Nach alledem war die Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 106 025 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, so dass die Beschwerde Erfolg haben musste.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keinen Anlass, nachdem in der vorliegenden Einzelfallentscheidung weder von den Grundsätzen der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und des Bundespatentgerichts abgewichen wurde, die die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert hätte. Da die vorliegende Entscheidung auch keine klärungsbedürftigen grundsätzlichen Rechtsfragen aufwirft, ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde auch nicht aus Gründen der Rechtsfortbildung angezeigt.

Zur Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keine Veranlassung, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein

Frau Hartlieb ist an der Unterschrift wegen Krankheit verhindert.

Paetzold

Dr. Vogel von Falckenstein

Ko