

Pentasa = Pensa

EuG, Urt. v. 3.6.15, T-544/12 und T-546/12

Zwischen den Arzneimittelmarken PENTASA und PENSA besteht Verwechslungsgefahr. Beim Warenvergleich kommt es grundsätzlich auf die Warenverzeichnisse und nicht die tatsächliche oder beabsichtigte Markennutzung an. Der Begriff „PENTASA“ hat für die angesprochenen Verkehrskreise keinen Bedeutungsgehalt.

Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke PENSA PHARMA und einer Wort-/Bildmarke pensa, zuletzt geschützt für verschiedene Waren der Klasse 5, darunter „pharmazeutische Erzeugnisse“, und medizinische Dienstleistungen der Klasse 44. Hiergegen wurden aus den prioritätsälteren Wortmarken PENTASA mit Schutz für „pharmazeutische Erzeugnisse“ in Klasse 5 Nichtigkeitsanträge gestellt, nachdem die zuvor eingelegten Widersprüche zurückgenommen worden waren. Das Amt bejaht eine Verwechslungsgefahr und gab den Nichtigkeitsanträgen statt. Die daraufhin eingelegten Beschwerden blieben erfolglos. Die Klägerin beantragt, die Entscheidungen der Beschwerdekammer aufzuheben.

Entscheidung

Das EuG bestätigt die Entscheidungen der Beschwerdekammer und weist die Klagen ab. Es geht dabei – ebenso wie die Vorinstanzen – von einer Verwechslungsgefahr gemäß Art. 8 I lit. b GMV aus. Da vorliegend Arzneimittel und damit zusammenhängende Dienstleistungen in Rede stehen, habe die Beschwerdekammer bei der Frage der angesprochenen Verkehrskreise zutreffend darauf abgestellt, dass sich das maßgebliche Publikum aus Endverbrauchern und medizinischen Fachleuten zusammensetze. Aufgrund der Natur der betroffenen Waren und Dienstleistungen sei deren Aufmerksamkeit höher als im Durchschnitt. Angesichts der Übereinstimmungen im Wortanfang und -ende, genügte die Unterschiede in der Zeichenmitte nicht, um die bestehende visuelle und klangliche Zeichenähnlichkeit auszuschließen. Der beschreibende, am Zeichenende stehende Begriff „PHARMA“ könne zwar nicht vernachlässigt werden. Der Verkehr werde aber dem dominierenden Zeichenanfang PENSA mehr Beachtung schenken. Begrifflich sei keiner der Marken ein klarer Bedeutungsgehalt zuzuordnen. Anders als die Klägerin meine, werden die Zeichenbestandteile „PENTA“ (griechisch für fünf) und „ASA“ des älteren Zeichens von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf den Wirkstoff „5-Aminosalicylsäure“, kurz „5-ASA“, verstanden. Die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen seien teils identisch, teils ähnlich. Da keine Nichtbenutzungseinrede erhoben worden sei, habe sich der Vergleich auf die einge-

tragenen bzw. angemeldeten Waren/Dienstleistungen zu beschränken. Es sei unerheblich, welches konkrete Arzneimittel unter der Bezeichnung PENTASA in Verkehr gebracht werde. Auch komme es nicht darauf an, welches Arzneimittel die Klägern unter der Bezeichnung PENSA in Verkehr zu bringen beabsichtige. Vor dem Hintergrund der Warenidentität bzw. -ähnlichkeit sowie der visuellen und klanglichen Zeichenähnlichkeit bejaht das EuG die Verwechslungsgefahr.

Anmerkung

Die Annahme der Verwechslungsgefahr ist trotz der bei Arzneimittelmarken regelmäßig anzunehmenden gesteigerten Aufmerksamkeit des Verkehrs vertretbar. Konsequenz ist im vorliegenden Fall auch die Verneinung eines die Verwechslungsgefahr möglicherweise ausschließenden eindeutigen Begriffsinhaltes des älteren Zeichens. Denn die Anlehnung an den Wirkstoff lässt sich – anders als bei vielen Arzneimittelmarken – hier selbst für die Fachkreise gerade nicht ohne analysierende Zwischenschritte erkennen. Es entspricht ständiger Rechtsprechung, wird aber oft vernachlässigt, dass beim konkreten Warenvergleich grundsätzlich auf die eingetragenen Produkte des älteren Zeichens abzustellen ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn dieses dem Benutzungszwang unterliegt und die auf Einrede hin erbrachten Benutzungsnachweise nur eine eingeschränkte Zeichennutzung, etwa für ein bestimmtes Arzneimittel, belegen. Ebenso unerheblich ist der immer wieder anzutreffende Einwand, der Anmelder wolle sein Zeichen nur für ein bestimmtes Arzneimittel verwenden, wenn das Warenverzeichnis diese Einschränkung nicht widerspiegelt. In diesem Fall ist dem Anmelder zu empfehlen, sein Warenverzeichnis entsprechend einzuschränken, um eine Verwechslungsgefahr mit älteren Drittzeichen möglichst auszuschließen, ggf. im Rahmen einer Abgrenzungsvereinbarung.

General Court, judgment of 3 June 2015, in Joined Cases T-544/12 and T-546/12

The judgment concerns an action for invalidity against the Community trade marks PENSA PHARMA and PENSA (fig.). The GC confirmed the contested decisions of the OHIM and held that there is likelihood of confusion between the two aforementioned marks on the one hand and the earlier rights for PENTASA on the other hand. Whilst the marks covered identical or similar goods, the decision focuses on the comparison of the signs. The court held that both PENSA PHARMA and PENSA (fig.) are dominated by their (word) element PENSA, which is visually and phonetically similar to PENTASA. As regards the conceptual comparison, the GC did not follow the applicant of the contested marks in its view that the public would attach a specific meaning to PENTASA. For the average user of pharmaceutical preparations, the suffix 'asa' does not have any specific meaning which may be clearly linked to a concept connected with the number 5, which is designated with 'penta' in Greek.



Dr. Ralf Möller ist Rechtsanwalt bei der Sozietät Esche Schümann Commichau und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz. Er berät und vertritt regelmäßig namhafte Unternehmen der Pharmabranche. Schwerpunkte seiner Beratungspraxis bilden das Marken- und Wettbewerbsrecht, das Heilmittelwerberecht und das Designrecht. Dr. Möller publiziert fortlaufend in juristischen Fachzeitschriften und hält Fachvorträge.

Dr. Ralf Möller is a lawyer at the law firm Esche Schümann Commichau and a specialized lawyer for intellectual property. He advises and represents regularly known pharmaceutical companies. He particularly advises on trade mark law and unfair competition law, drug advertising law and design law. Moreover, Dr. Möller regularly publishes in law journals and gives presentations.