

# Recht: News

## XENASA VS. PENTASA: DIE KRUX MIT ARZNEINAMEN

Ob sich zwei Marken für pharmazeutische Produkte zum Verwechseln ähnlich sind, richtet sich nach der Auffassung des Fachpublikums oder nach derjenigen des Verbrauchers. Fachkreise erkennen in dem Namen eines Arzneimittels regelmäßig beschreibende Inhalte wie den Hinweis auf einen Wirkstoff. Verbrauchern stellt sich die Marke hingegen meist als Phantasiebezeichnung dar. Mangels Spezialwissen über pharmazeutische Wirkstoffe erkennen sie den beschreibenden Anklang eines Arzneinamens nicht.

Für den Anmelder einer Marke kann diese Unkenntnis der Verbraucher Ungemach bedeuten. Das musste jüngst das Schweizer Pharmaunternehmen Tillotts Pharma AG feststellen. Die 4. Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hat dessen Anmeldung der Unionsmarke Xenasa für pharmazeutische Produkte gegen Magendarmkrankungen abgelehnt (Entscheidung vom 29. April 2016, Az. R 3264/2014-4). Grund war der Widerspruch des niederländischen Pharmakonzerns Ferring B.V. Ferring ist Inhaber der Unionsmarke Pentasa für pharmazeutische Produkte. Unter der Marke vermarktet Ferring Arzneimittel gegen Magendarmkrankungen. Das Warenverzeichnis ist, anders als im Fall von Xenasa, auf keine Indikation beschränkt.

### Verwechslungsgefahr besteht

Die Beschwerdekammer stellte fest, dass die von Xenasa und von Pentasa beanspruchten pharmazeutischen Produkte gegenüber einem Fachpublikum wie verschreibenden Ärzten und zugleich gegenüber Patienten als Durchschnittsverbrauchern vermarktet werden könnten. In diesem Fall genügt es, wenn die Verwechslungsgefahr bei dem einen oder dem anderen Teil des Publikums vorliegt. Die Beschwerdekammer bejahte die Verwechslungsgefahr zwischen Xenasa und Pentasa im Ergebnis aufgrund dessen, wie der Durchschnittsverbraucher beide Zeichen wahrnimmt und ob er sie aufgrund seiner Wahrnehmung verwechseln könnte.

Ob die Wahrnehmung zweier Zeichen durch das Publikum zu einer Verwechslung führen kann, wird von drei Elementen bestimmt: 1) der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die die Marke und das Zeichen beanspruchen; 2) der Kennzeichnungskraft der älteren Marke; 3) der Ähnlichkeit des älteren mit dem jüngeren Zeichen. Alle drei Elemente stehen in Wechselwirkung zueinander. Die Schwächen des einen Elementes können das andere Element ausgleichen.

Zunächst urteilte die Beschwerdekammer, dass die Waren identisch seien, aufgrund der Beschränkung des Warenverzeichnisses bei Xenasa auf Magendarmkrankungen zumindest



hochgradig ähnlich. Die ältere Marke Pentasa hat nach Ansicht der Kammer erhöhte Kennzeichnungskraft, weil die so gekennzeichneten Produkte einen Marktanteil von über 20 Prozent haben. Aufgrund dessen sei die Eignung der Marke, auf die unternehmerische Herkunft der Arzneimittel hinzuweisen, also ihre Kennzeichnungskraft, erhöht. Dann legte die Kammer dar, warum die Zeichen ähnlich seien. Die Zeichenähnlichkeit wird anhand des visuellen, phonetischen und konzeptuellen Auftritts beurteilt. Die Kammer stellte eine durchschnittliche visuelle und phonetische Ähnlichkeit zwischen Xenasa und Pentasa fest. Die Abweichungen in zwei Buchstaben konnten die Gemeinsamkeiten der übrigen fünf identischen Buchstaben in identischer Reihenfolge nicht ausgleichen.

### Patient als Verbraucher

Auch der unterschiedliche Sinngesamt der beiden Zeichen neutralisiert die Gemeinsamkeiten der Zeichen nicht. Denn der Verbraucher erkennt nicht, dass die ältere Marke Pentasa einen beschreibenden Sinngesamt hat. Das Wort kann als Synonym für 5-ASA verstanden werden. 5-ASA ist die Abkürzung für 5-Aminosalicylsäure, dem Hauptwirkstoff Mesalazin der Pentasa-Medikamente. Das Zeichen Xenasa hat keinen vergleichbaren Sinngesamt. Dieser konzeptuelle Unterschied bleibt für Konsumenten ohne Spezialkenntnis verborgen. Darauf, dass Fachkreise den Unterschied erkennen können, kam es nicht an. Es genügt ja die Gefahr, dass Verbraucher als ein Teil des maßgeblichen Publikums die beiden Arzneimarken miteinander verwechseln.

Die Entscheidung verdeutlicht, wie wichtig ist, bei der Markenfindung für Arzneimittel den Patienten als Verbraucher im Blick zu behalten. Ein für Fachkreise beschreibender Arzneiname dürfte für den Patienten regelmäßig keinen Hinweis auf Wirkstoffe des Präparates liefern. Umso entscheidender ist, dass der entwickelte Name sich von bestehenden Arzneinamen abhebt, um etwaige Konflikte zu vermeiden.

© aldan - Fotolia

zusammengestellt und recherchiert von



Wir recherchieren und überwachen seit 1949 Marken, Patente, Firmennamen, Domains und andere IP Rechte weltweit.  
Mehr Informationen finden Sie unter [www.smd-group.info](http://www.smd-group.info)