



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 507/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2018 200 276**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Juni 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Dezember 2020 aufgehoben.

II. Wegen des Widerspruchs aus der Marke UM 011 546 215 wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2018 200 276 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 4. Januar 2018 angemeldete, am 20. April 2018 u.a. für die Waren der

„Klasse 05: Antiseptische Salben; Cremes für dermatologische Zwecke; Cremes gegen Juckreiz; Diätetische Nahrungsergänzungsmittel; Diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; Entzündungshemmende Salben; Homöopathische entzündungshemmende Salben; Medizinische Cremes; Medizinische Salben; Medizinische Salben zur Anwendung auf der Haut;

Medizinische Salben zur Behandlung von dermatologischen Erkrankungen;  
Medizinische Shampoos; Nahrungsergänzungsmittel; Pharmazeutische  
Cremes; Salben [medizinische]; Salben für pharmazeutische Zwecke;  
Salben gegen Juckreiz“

eingetragene und am 25. Mai 2018 veröffentlichte Wortmarke 30 2018 200 276

## **Sorion**

ist, beschränkt auf die vorgenannten Waren der Klasse 05, am 24. August 2018  
Widerspruch erhoben worden aus der am 5. Februar 2013 angemeldeten und seit  
dem 5. September 2013 für die Waren

„Klasse 01: Diagnostische Präparate für Labor- und Forschungszwecke;  
Lichtempfindliche, unbelichtete Filme; Chemische Erzeugnisse für  
wissenschaftliche Zwecke, Insbesondere für Labor- und Forschungszwecke

Klasse 05: Chemische Präparate für medizinische Zwecke; Pharmazeutische  
und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die  
Gesundheitspflege; Diätische Substanzen für medizinische Zwecke;  
Diagnosepräparate für medizinische Zwecke

Klasse 10: Medizinische Apparate und Instrumente, Insbesondere  
elektronische Apparate für die ärztliche Diagnose, ärztliche Apparate und  
Instrumente zur Untersuchung von Körperflüssigkeiten“

registrierten Wortmarke UM 011 546 215

## ORION

Mit Schriftsatz vom 05. März 2019 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat geltend gemacht, die Benutzungseinrede sei unzulässig. Hilfsweise hat sie zwar keine eidesstattliche Versicherung, aber verschiedene andere Benutzungsunterlagen vorgelegt, u.a.

- Abbildungen von Produktverpackungen der Widersprechenden aus den Jahren 2015, 2017, 2018 und 2019 (Anlage 5)
- eine Zusammenstellung der in den Geschäftsjahren 2015 bis 2018/2019 von der O... Corporation bzw. ihrer Tochtergesellschaft O... GmbH unter der Marke ORION vor allem mit Pharmazeutika bzw. Diätischen Substanzen/Nahrungsergänzungsmitteln erzielten Umsätze (im Schriftsatz vom 2. Dezember 2019)
- freigegebene Werbemittel („HWG-Freigaben“) von Produkten der Warenklasse 05 (Anlagenkonvolut 11).

Für den Fall, dass das Amt trotz der vorgelegten Unterlagen eine Verwechslungsgefahr verneinen sollte, hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019 den Widerspruch zusätzlich Hilfsweise auf den Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gestützt.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 03 hat den Widerspruch mit Beschluss vom 18. Dezember 2020 zurückgewiesen. Der Widerspruch sei zulässig, aber unbegründet. Die Widersprechende habe auf den zulässigen Benutzungseinwand nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht

glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch rechtserhaltend benutzt worden sei.

Eine eidesstattliche Versicherung sei nicht eingereicht worden. Mindestumsatz- oder Absatzangaben für konkrete Produkte, die mit der Marke gekennzeichnet von der Widersprechenden vertrieben worden seien, lägen nicht vor. Zwar seien in einigen Schriftsätzen, zuletzt im Schriftsatz vom 2. Dezember 2019, Gesamtumsatzangaben der Widersprechenden für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017 für Deutschland, für die EU (ohne Skandinavien) und für Finnland enthalten, die sich im mehrstelligen Millionenbereich bewegten und zweifellos für eine Benutzung vom Umfang her sprechen könnten. Zum einen handele es sich jedoch um bloßes schriftsätzliches (Partei-) Vorbringen ohne Glaubhaftmachungsmittel, was der Beweislastregel des § 43 Absatz 1 MarkenG nicht entspreche und deshalb unbehelflich sei. Zum anderen sprächen die Formulierungen in den Unterlagen dafür, dass sich die Gesamtumsatzangaben auf die firmenmäßige Benutzung der Kennzeichnung „ORION“ bezögen. So sei z.B. im Schriftsatz 2. Dezember 2019 stets davon die Rede, dass diese Umsätze von der „O... Corporation“ erzielt wurden. Außerdem bezögen sich die Umsatzangaben auf Warengruppen nämlich „pharmazeutische Präparate, Präparate für die Gesundheitspflege, diätische Substanzen für medizinische Zwecke“ statt auf konkrete Waren.

Sofern sich Angaben auf Waren bezögen, blieben diese vage, nämlich dass die Umsätze vor allem mit „Pharmazeutika und Diätischen Substanzen/Nahrungsergänzungsmitteln“ erzielt worden seien.

Aus den eingereichten Unterlagen insgesamt ergebe sich zwar, dass es sich bei der Kennzeichnung mit „ORION“ in gestalteter Form auf den Waren als Dachmarke um eine markenmäßige Verwendung handeln könne. Hierzu seien jedoch keine konkreten Angaben vorhanden, zumal auch nicht ersichtlich werde, auf welchen

konkreten Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse sich die Benutzungshandlungen erstrecken sollten.

Im Ergebnis sei die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden. Deshalb könne dahingestellt bleiben, inwieweit Verwechslungsgefahr bestehe. Ebenso könne dahingestellt bleiben, inwieweit der im Schriftsatz vom 2. Dezember 2019 außerhalb der Widerspruchsfrist hilfsweise geltend gemachte Bekanntheitsschutz als verspätet anzusehen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Mit der Beschwerdebegründung legt sie weitere Benutzungsunterlagen vor, u.a.

- Eine eidesstattliche Versicherung des Trademark Counsel, Intellectual Property Rights bei der Widersprechenden, Frau K... vom 28. April 2022 (Anlage BF 1)
- Verpackungslayouts aus den Jahren 2015-2019 (EV 1 zur Anlage BF 1)
- Rechnungen aus den Jahren 2015 bis 2019 von externen Werbeunternehmen (EV 2 zu Anlage BF1).

Die Widersprechende führt aus, diese Unterlagen reiche sie hilfsweise ein, denn die Einrede der Nichtbenutzung sei bereits nicht zulässig erhoben worden. Aufgrund des undifferenzierten Bestreitens der Benutzung durch die Markeninhaberin habe eine im Zeitpunkt ihrer Erhebung unzulässige Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a.F. vorgelegen, die die Markenstelle nicht als zulässig erhobene Einrede i.S.v. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG haben dürfen. Denn die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und § 43 Abs. 1 Satz 2 hätten zum Zeitpunkt des Bestreitens nicht vorgelegen, da die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke noch nicht abgelaufen gewesen sei.

Unabhängig davon sei die Widerspruchsmarke **ORION** in der Europäischen Union innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch rechtserhaltend benutzt worden, und zwar in erheblichem Umfang auch in Deutschland.

Das ergebe sich bereits aus den im Amtsverfahren und zusätzlich aus den im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen.

Die Markenstelle sei in angreifbarer Weise davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke **ORION** ausschließlich firmenmäßig als Unternehmensname der Beschwerdeführerin verwendet werde und dass lediglich Gesamtumsatzzahlen ohne Bezug zu konkreten Waren vorgelegt worden seien. Sie habe die Zurückweisung des Widerspruchs ausschließlich mit der fehlenden eidesstattlichen Versicherung als Glaubhaftmachungsmittel begründet statt die eingereichten Unterlagen auszuwerten.

Jedenfalls in der Zusammenschau mit den ergänzenden, im Beschwerdeverfahren vorgelegten Benutzungsnachweisen sei eine rechtserhaltende Benutzung im maßgebenden Zeitraum nachgewiesen.

Wie sich aus der eidesstattlichen Versicherung vom 28. April 2022 ergebe, verwende die Beschwerdeführerin die Widerspruchsmarke **ORION** als Dachmarke. Gleichzeitig sei **ORION** auch der Unternehmensname der Beschwerdeführerin. Die Hauptmarke **OROIN** sei auf Produktverpackungen und Werbematerialien zusammen mit der jeweiligen Produktmarke (Medikamentennamen wie STALEVO, dexdor, CalciCare – D3) abgebildet. Die Benutzung der Widerspruchsmarke für die von der Beschwerdeführerin vertriebenen Produkte erfolge dabei sowohl durch die Beschwerdeführerin selbst als auch durch ihre Tochter, die O... GmbH.

Nach der eidesstattlichen Versicherung seien in den Geschäftsjahren 2015 bis 2020 mit den durch O... GmbH in den Tabellen 1 und 2 konkret benannten Produkten wie „Stalevo“, „dexdor“, „CalciCare“ unter der Dachmarke **ORION** die näher bezeichneten jährlichen Millionenumsätze erwirtschaftet worden. Die

benannten Produkte könnten drei Warengruppen zugeordnet werden, nämlich Warengruppe 1: „Pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege“, Warengruppe 2 „Diätische Substanzen für medizinische Zwecke“, Warengruppe 3: „Medizinische Apparate“. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Benutzungsnachweise erstreckten sich auf die übrigen beanspruchten Waren jedenfalls der Klassen 05 und 10 der Widerspruchsmarke, da diese entsprechend den Grundsätzen der Rechtsprechung jeweils als gleichartig mit den aufgelisteten Waren anzusehen seien.

Zwischen den Vergleichszeichen **Sorion** und **ORION** bestehe Verwechslungsgefahr. Angesprochene Verkehrskreise seien sowohl private Verbraucher als auch professionelle Verkehrskreise aus dem Bereich des Gesundheitswesens.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch ihre europaweite, jahrzehntelange Marktpräsenz vor allem in Deutschland gesteigert und damit überdurchschnittlich hoch. Neben der durch intensive Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Deutschland könne sich die Beschwerdeführerin zudem auf die gesteigerte Kennzeichnungskraft derselben in dem Mitgliedstaat Finnland berufen. In Finnland sei die Marke **ORION** als Unternehmensmarke des größten finnischen Pharmaunternehmens eine sehr bekannte Marke, was die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht habe.

Die Waren der angegriffenen Marke seien identisch bzw. hochgradig ähnlich zu den Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 05, 01 und 10. Beispielsweise würden „Cremes für dermatologische Zwecke; Cremes gegen Juckreiz; Medizinische Cremes; Medizinische Salben; Medizinische Shampoos; Salben für pharmazeutische Zwecke“ der angegriffenen Marke von dem für die Widerspruchsmarke geschützten Oberbegriff „pharmazeutische Präparate“ umfasst.



Die Zeichen **Sorion** und **ORION** seien außerdem hochgradig ähnlich. Optisch und phonetisch stimmten die beiden Zeichen in den Buchstaben „O-R-I-O-N“ identisch überein. Die jüngere Marke habe die bekannte Widerspruchsmarke einfach usurpiert und lediglich den Konsonanten „S“ davorgesetzt. Der Anfangsbuchstabe „S“ in der angegriffenen Marke ändere insbesondere an der Aussprache nichts, da aufgrund der akustischen Übereinstimmung der beiden Zeichen in allen übrigen Buchstaben der gleiche Klang erzeugt werde.

Die Benutzung der angegriffenen Marke **Sorion** beeinträchtige daneben auch die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Dezember 2020 aufzuheben und die angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 011 546 215 zu löschen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt. Im Amtsverfahren hat sie geltend gemacht, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke **ORION** sei von Haus aus reduziert, da es sich bei dem Begriff „ORION“ um ein in der deutschen Sprache gebräuchliches Wort für ein Sternbild handele. Dagegen handele es sich bei der angegriffenen Marke **Sorion** um einen reinen Fantasiebegriff, der gegenüber dem gebräuchlichen Wort „ORION“ eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweise.

Es werde bestritten, dass **ORION** eine bekannte Marke in Finnland sei. Ebenso wenig könne daraus eine Bekanntheit für Deutschland hergeleitet werden.

Außerdem sei eine Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Europäischen Union von der Widerspruchsführerin nicht dargetan. Bestritten werde ferner, dass das Territorium von Finnland als wesentlicher Teil der Gemeinschaft anzusehen ist.

Es sei auch nicht von einer Identität, sondern allenfalls von einer Ähnlichkeit der Vergleichswaren auszugehen. Zudem nehme der Durchschnittsverbraucher die gegenüberstehenden Zeichen **Sorion** und **ORION** nicht als ähnlich wahr. Es ergebe sich bereits ein erheblicher Unterschied darin, dass die Widerspruchsmarke in Großbuchstaben, die angegriffene Marke jedoch in gewöhnlicher Schreibweise mit großem Anfangsbuchstaben und ansonsten in Kleinbuchstaben geschrieben sei. Darüber hinaus sei festzustellen, dass der geschriebene und gesprochene Beginn des angegriffenen Zeichens einen vollkommen anderen Eindruck hinterlasse als der geschriebene und gesprochene Beginn der Widerspruchsmarke. Zudem achte der Verbraucher auf den Wortbeginn stärker als auf den Rest des Wortes. Nicht vergessen werden dürfe in diesem Zusammenhang auch, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um einen in der deutschen Sprache gebräuchlichen Begriff handele, wohingegen die angegriffene Marke ein Fantasiebegriff sei.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr (§§ 119 Nr. 1, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass der Widerspruch aus der Unionsmarke 011 546 215 im Ergebnis zu Unrecht zurückgewiesen wurde.

**A.** Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die angegriffene Marke am 4. Januar 2018 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie dem 14. Januar 2019

angemeldet wurde, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der vor dem 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Die Anwendung der das Widerspruchsverfahren betreffenden Vorschriften auf Widersprüche aus prioritätsälteren Unionsmarken ergibt sich infolge der Änderungen durch das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung zum 1. Mai 2022 aus § 119 Nr. 1 und Nr. 4 MarkenG n. F.

B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Auf die Einrede mangelnder Benutzung findet gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG die Bestimmung des § 43 Abs. 1 MarkenG Anwendung mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke gemäß Art. 18 UMV tritt. Danach muss die Marke in der Union ernsthaft benutzt worden sein.

Maßgebend ist dabei vorliegend § 43 Abs. 1 MarkenG in seiner bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung mit den beiden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG (a.F.) maßgeblichen Benutzungszeiträumen, weil der Widerspruch am 24. August 2018 und damit vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurde (§ 158 Abs. 5 MarkenG).

a. Da die am 5. September 2013 registrierte Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 25. Mai 2018 noch nicht fünf Jahre im Markenregister eingetragen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), betrifft die Einrede nur den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum. Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden ist die Einrede der Nichtbenutzung nicht insgesamt, sondern nur bezogen auf den Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG unzulässig (vgl. BPatG 30 W (pat) 42/13, Rn. 26 – Dorzo plus T STADA/Dorzo).

Der Widersprechenden oblag es deshalb, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG i.V.m. Art. 18 UMV hinsichtlich aller maßgeblichen Umstände, insbesondere nach Art, Ort und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, somit vom 1. Juni 2018 bis 1. Juni 2023, darzulegen und glaubhaft zu machen.

b. Dem ist die Widersprechende nachgekommen. Sie hat für den relevanten Zeitraum eine rechtserhaltende Benutzung jedenfalls in Bezug auf „Parkinsonmittel und andere Mittel gegen extrapyramidale Störungen“, „Hypnotika/Sedativa“ sowie „Mineralstoffpräparate“ glaubhaft gemacht.

aa. Aus der eidesstattlichen Versicherung des Trademark Counsel, Intellectual Property Rights bei der Widersprechenden, Frau K, vom 28. April 2022 geht hervor, dass die Widersprechende, die O... Corporation, ihren Hauptsitz in Finnland und seit 2001 eine „Niederlassung“ (richtig: Tochtergesellschaft) in Deutschland, nämlich die O... GmbH hat. Die Widerspruchsmarke **ORION** sei sowohl Unternehmensname als auch Dachmarke von O... Corporation. Auf jeder Produktverpackung und auf jedem Marketingmaterial werde die Hauptmarke **ORION** zusammen mit der jeweiligen Produktmarke verwendet.

(1) Dieses Vorbringen trifft zu. Wie die von der Widersprechenden bereits im Amtsverfahren eingereichten und in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten Verpackungsmuster in Form Faltschachteln zeigen, wird die Widerspruchsmarke **ORION** - jedenfalls auch - markenmäßig benutzt.

Beispiele für Warengruppe 1:



Beispiel für Warengruppe 2:



Beispiel für Warengruppe 3:



In Zusammenhang mit dem Produkt „Stalevo“ (Warengruppe 1) wird dieser Eindruck dadurch verstärkt, dass links neben dem – insofern markenmäßig benutzten -



Zeichen die Firmenbezeichnung



mit Angaben zum

Unternehmen (Gesellschaftsform, Adresse) steht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 31). Das gleiche gilt für

„Flusarion Easyhaler“ (Warengruppe 3), wo oberhalb des Zeichens



die Firmenbezeichnungen „O... Corporation“ und „O... GmbH“ mit Adressen angegeben sind.



(2) In der abgewandelten Form wird der Verkehr – auch in verschiedenen Farbvarianten – die Widerspruchsmarke **ORION** sehen. Die Verfremdung des „O“ durch den über die Buchstabenfolge „-RION“ gezogenen Bogen wird der Verkehr als einfache und werbeübliche graphische Ausgestaltung sehen, die den kennzeichnenden Charakter nicht verändert. Gleiches gilt für die Zufügung des

Elements „PHARMA“. Dieses ist kleiner als der Bestandteil



räumlich von diesem getrennt und weist zudem beschreibend auf die beanspruchten Waren aus dem Pharma-Bereich hin (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 189, 200).

bb. Die eidesstattliche Versicherung nennt zudem Netto-Umsatzzahlen der O... GmbH (Tochtergesellschaft) nach deutscher Bilanzierung gem. HGB für 2015 bis 2018 (Tabelle 1) sowie nach Konzernrechnung (IFRS) für den Zeitraum 2015 bis 2020 (Tabelle 2) für die angegebenen Produkte der Warengruppen 1 bis 3 in Deutschland.

**Tabelle 1:**

<b>in Mio. EUR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>(Produktverkäufe)</b>				
Nettoumsatz nach anwendbarer Bilanzierung (HGB)				
<b>Warengruppe 1</b>				
Stalevo	15,7	11,7	8,0	6,9
Comtess	3,7	2,5	1,7	1,2
dexdor	11,0	13,8	12,9	10,5
Simdax	9,0	10,7	9,5	10,5
Levodopa Carbidopa Entacapon	6,7	4,5	5,4	6,6



Indivina	0,5	0,5	0,5	0,4
Sisare Gel Mono	0,4	0,4	0,4	0,4
Furesis comp.	0,1	0,1	0,1	0,1
Beclomet Nasal	0,2	0,2	0,1	0,1
Dolomagon	0,2	0,1	0,1	0,1
<b>Warengruppe 2</b>				
CalciCare - D3	0,1	0,8	0,8	0,7
<b>Warengruppe 3</b>				
Budesonid Easyhaler	6,4	6,2	6,2	6,6
Formoterol Easyhaler	0,0	0,0	0,0	1,2
Salbu Easyhaler	0,5	0,5	0,6	0,6
Beclomet Easyhaler	0,5	0,5	0,5	0,6
<b>Gesamt</b>	<b>56,5</b>	<b>53,2</b>	<b>50,6</b>	<b>53,5</b>

Tabelle 2:

	in Mio. EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(Produktverkäufe) Nettoumsatz nach Konzernrechnung (IFRS)							
<b>Warengruppe 1</b>							
Stalevo		13,5	11,2	7,7	6,8	5,7	4,9
Comtess		3,7	2,4	1,6	1,1	0,8	0,8
dexdor		10,7	13,4	11,5	5,5	4,4	3,5
Simdax		9,0	10,6	9,5	10,3	11,8	9,2
Levodopa Carbidopa Entacapon		5,1	2,8	3,3	2,5	1,8	2,0
Indivina		0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2
Sisare Gel Mono		0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Furesis comp.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05
Beclomet Nasal		0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Dolomagon		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0

<b>Warengruppe 2</b>							
CalciCare - D3		0,9	0,7	0,7	0,8	0,5	0,5
<b>Warengruppe 3</b>							
Budesonid Easyhaler		6,1	5,7	5,7	5,8	5,3	5,0
Bufori Easyhaler						8,6	9,1
Flusarion Easyhaler					0,1	0,2	0,3
Formoterol Easyhaler			0,7	0,3	1,1	1,5	1,6
Salbu Easyhaler		0,4	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
Beclomet Easyhaler		0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5
<b>Gesamt</b>		<b>52,0</b>	<b>49,8</b>	<b>42,5</b>	<b>40,4</b>	<b>42,5</b>	<b>38,7</b>

(1) Da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch am 1. Juni 2023 glaubhaft zu machen ist, ist für den Nettoumsatz nach Bilanzierung (gem. HGB) lediglich das Jahr 2018 und für den Nettoumsatz nach Konzernrechnung der Zeitraum von 2018 bis 2020 relevant. Da der Nettoumsatz nach Konzernrechnung im Vergleich zum Nettoumsatz nach Bilanzierung wegen konzerninterner Verrechnung geringer ist, kann aus Gründen der Übersichtlichkeit allein auf die Umsätze nach der Tabelle 2 abgestellt werden. Die Umsatzangaben beziehen sich auf verschiedene konkret genannte Präparate.

(2) Im Rahmen der Integrationsfrage ist die Widersprechende aber nicht auf das jeweils ganz spezielle mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkt festzulegen. Vielmehr erstreckt sich der Markenschutz auch auf damit gleichartige Waren (BGH GRUR 2020, 870, Rn. 36 – INJEKT/INJEX). Anders als die Widersprechende mit der Unterteilung in „Warengruppen 1-3“ (z.B. „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“) suggerieren möchte, ist insoweit nicht der gesamte mit den eingetragenen Oberbegriffen umfasste weite Warenbereich einzubeziehen. Die beanspruchten Warenoberbegriffe der Klasse 05 sind nämlich hinreichend weit gefasst, um sie in Untergruppen aufteilen zu können, die jeweils als selbständig anzusehen sind (vgl. EuG GRUR Int. 2007, 593, 595 Rn. 26 – RESPICUR/RESPICORT). Maßgeblich für die Definition einer Untergruppe sind der Zweck oder die Bestimmung des betreffenden Heilmittels, welche in der therapeutischen Indikation zum Ausdruck kommen (EuG, GRUR Int 2007, aaO., Rn. 30). Anhaltspunkte dafür gibt die jeweilige Arzneimittelhauptgruppe in dem Arzneimittelverzeichnis „Rote Liste“, in die das jeweilige Präparat eingeordnet ist (BGH GRUR 2012, 64 Rn. 10 – Maalox/Melox-GRY; BGH GRUR 2006, 937 Rn. 20f. – Ichthyol II; BPatG 25 W (pat) 779/12 – Tebo/TOBI; 30 W (pat) 32/10 - Mito TAD/MitoExtra/Mito-medac).

Hinsichtlich der in der eidesstattlichen Versicherung unter Randziffer 5 abgebildeten Produkte („Sämtliche Waren von O... Corporation, [...]“) fallen „Stalevo“ unter „Parkinsonmittel und andere Mittel gegen extrapyramidale Störungen“ (vgl. Rote Liste Hauptgruppe Nr. 70), „dexdor“ unter „Hypnotika/Sedativa“ (vgl. Rote Liste Hauptgruppe Nr. 49) und „CalciCare – D3“ unter „Mineralstoffpräparate“ (vgl. Rote Liste Hauptgruppe Nr. 62).

(3) Der Nettoumsatz der vorgenannten Produkte in Deutschland betrug in den Jahren 2018 bis 2020 zwischen 6,8 bis 4,9 Mio EUR für „Stalevo“, 5,5 bis 3,5 Mio EUR für „dexdor“ und 0,8 bis 0,5 Mio EUR für „CalciCare – D3“.

cc. Die in Deutschland unter der Dachmarke **ORION** erzielten vorgenannten Umsätze für die Jahre 2018 bis 2020 reichen in der Zusammenschau mit den weiteren eingereichten Unterlagen wie die Rechnungen für Werbeausgaben (Anlage EV 2) aus, um eine kontinuierlich über mehrere Jahre erfolgte wirtschaftlich sinnvolle und damit ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für „Parkinsonmittel und andere Mittel gegen extrapyramidale Störungen“, „Hypnotika/Sedativa“ sowie „Mineralstoffpräparate“ im Gebiet der Union zu belegen. Da die Benutzung angesichts des Zeitraums und auch der erzielten Umsätze nicht unerheblich ist, reicht dazu der Nachweis lediglich in dem Mitgliedsstaat Deutschland aus (vgl. BPatG, 29 W (pat) 11/11 ZENIT/ZENITH).

dd. Unerheblich ist, dass die in der eidesstattlichen Versicherung ausgewiesenen jährlichen Umsatzzahlen aufgrund des zwischenzeitlichen Zeitablaufs für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Benutzungszeitraum nur insoweit verwertbar sind, als sie – ausgehend vom insoweit maßgeblichen Zeitpunkt der Sitzung am 1. Juni 2023– die Angaben für die Jahre 2018 bis 2020 betreffen (vgl. BGH GRUR 2013, 925 Rn. 40 - VODOO). Es genügt – wie im vorliegenden Fall – auch die Glaubhaftmachung einer Markenverwendung für eine begrenzte Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums, sofern der fragliche Einsatz der Marke noch als ernsthafte Benutzung zu bewerten ist (vgl. Ströbele in

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 107). Hieran bestehen wegen der Kontinuität der Benutzung und der Höhe der Umsätze keine Zweifel.

2. Zwischen den Vergleichswaren besteht im Hinblick auf die vorgenannten Untergruppen der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche bzw. enge Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009,356 Rn.65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015,176 Rn.16 – ZOOM).

Dabei ist zwischen Arzneimitteln selbst unterschiedlicher Indikationen grundsätzlich von durchschnittlicher Warenähnlichkeit auszugehen (BGH GRUR 2012, 64, 65 Rn. 10 – Maalox/Melox-GRY).

a. Danach besteht eine durchschnittliche Ähnlichkeit der „Antiseptische Salben; Cremes für dermatologische Zwecke; Cremes gegen Juckreiz; (...); Entzündungshemmende Salben; Homöopathische entzündungshemmende Salben; Medizinische Cremes; Medizinische Salben; Medizinische Salben zur Anwendung auf der Haut; Medizinische Salben zur Behandlung von dermatologischen Erkrankungen; Medizinische Shampoos; (...); Pharmazeutische Cremes; Salben [medizinische]; Salben für pharmazeutische Zwecke; Salben

gegen Juckreiz“ der angegriffenen Marke zu „Parkinsonmittel und andere Mittel gegen extrapyramidale Störungen“ und „Hypnotika/Sedativa“ für die die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt ist. Zwar bestehen unterschiedliche Indikationen und die Produkte werden auch nicht zur Behandlung des gleichen Krankheitsbildes eingesetzt. Es bestehen aber Überschneidungen im Hinblick auf Herstellerbetriebe, die regelmäßig verschiedene Arzneimittel mit unterschiedlichen Indikationen anbieten (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 108). So umfasst das Warenangebot der Widersprechenden z.B. auch „Dolomagon“, das unter „Antiphlogistika“ (vgl. Rote Liste Hauptgruppe Nr. 23) und damit wie z.B. „Antiseptische Salben“ der angegriffenen Marke unter „Entzündungshemmende Präparate“ fällt. Darüber hinaus gibt es bei Arzneimitteln generell Überschneidungen bei den Vertriebswegen, den Verkaufsstätten und dem gemeinsamen Zweck der Behandlung von Krankheiten und gesundheitlichen Beschwerden (BPatG 25 W (pat) 64/12 – Rivamed/RIAMET).

b. Hinsichtlich der in Klasse 05 verbleibenden Waren der angegriffenen Marke, nämlich „Diätetische Nahrungsergänzungstoffe; Diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel“ besteht eine enge Ähnlichkeit zu „Mineralstoffpräparate“ (Medikament „CalciCare – D3“ der Hauptgruppe 62 der Roten Liste). Diese entsprechen in ihrer Zusammensetzung und Wirkweise den vorgenannten Waren der angegriffenen Marke. So enthalten z.B. Nahrungsergänzungsmittel den Mineralstoff „Kalzium“. Ebenso kann eine Diät bewirken, dass nicht genügend Kalzium oder Vitamin D mit der Nahrung aufgenommen wird, so dass z.B. Diät-Shakes oder Diät-Pulver häufig Vitamine und Mineralstoffe enthalten, um einen möglichen Mangel auszugleichen. Deshalb stimmt neben den Berührungspunkten der Waren hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, Erbringungsart und der Vertriebsmodalitäten (Reformhaus, Apotheke oder Drogeriemarkt) auch der Verwendungszweck überein (vgl. BPatG 25 W (pat) 544/14, Rn. 32– WELLANO/Wellion).

3. Die Widerspruchsmarke **ORION** verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Dem Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke, die originäre Kennzeichnungskraft sei reduziert, weil es sich bei dem Begriff „ORION“ um ein in der deutschen Sprache gebräuchliches Wort für ein Sternbild handele, kann nicht gefolgt werden. Maßgeblich für eine mögliche beschreibende Bedeutung sind nämlich ausschließlich die von der Widerspruchsmarke umfassten Waren der Klassen 01, 05 und 10 (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 199). Diesbezüglich lässt sich kein beschreibender Sinngehalt der Bezeichnung **ORION** erkennen.

Soweit die Widersprechende sich auf die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in dem Mitgliedstaat Finnland beruft und die Inhaberin der angegriffenen Marke bestreitet, dass **ORION** eine bekannte Marke in Finnland sei, kommt es hierauf im vorliegenden Verfahren nicht an, weil bei einer Unionsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft grundsätzlich nicht mit einer intensiven Benutzung außerhalb des Kollisionsgebietes (Deutschland) begründet werden kann (BGH GRUR 2018, 79, 82, Rn. 28 – OXFORD/OxfordClub).

Soweit sich Widersprechende unter Hinweis auf die zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung eingereichten Nachweise darauf beruft, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch ihre europaweite, jahrzehntelange Marktpräsenz und deren Benutzung vor allem in Deutschland gesteigert und damit überdurchschnittlich hoch, bedarf dies letztlich keiner abschließenden Entscheidung. Auch unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nämlich nicht verneint werden.

4. Unter Berücksichtigung der genannten Umstände - teilweise enge bzw. durchschnittliche Warenähnlichkeit und durchschnittliche Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke - ist von strengen und im Bereich der durchschnittlichen Warenähnlichkeit von durchschnittlichen Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand auszugehen. Der erforderliche Abstand zur älteren Widerspruchsmarke reicht - jedenfalls in klanglicher Hinsicht – diesbezüglich nicht aus, um Verwechslungen der Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

a. Gehören - wie vorliegend - zu den angesprochenen Verkehrskreisen sowohl Fachkreise (Ärzte und Apotheker), die in den Absatz der Produkte eingeschaltet sind, als auch das allgemeine Publikum (Endverbraucher), kann der Gesamteindruck, den die verschiedenen Verkehrskreise von den Marken haben, unterschiedlich ausfallen. Dies kann etwa darauf beruhen, dass die Fachkreise eine größere Aufmerksamkeit bei der Erfassung der Marken aufwenden und Unterschiede zwischen den kollidierenden Marken besser in Erinnerung behalten als die Endverbraucher. Kann aufgrund einer gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der verschiedenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, reicht dies für die Verwirklichung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus (vgl. zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV EuGH, GRUR Int. 2007, 718, Nr. 90 TRAVATAN/TRIVASTAN; ferner BGH GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY).

b. Nach diesen Grundsätzen sind die miteinander zu vergleichenden Markenwörter **Sorion** und **ORION** als klanglich hochgradig ähnlich einzustufen. Bis auf den Anfangsbuchstaben „S“ der jüngeren Marke sind sie klanglich identisch. Der Konsonant „S“ wird im Deutschen vor dem Vokal „o“ - anders als z.B. bei dem englischen Begriff „Software“ - weich ausgesprochen, wie bei „sowie“ oder „Sorge“. Gerade im Hinblick auf die weiche Aussprache hat der Buchstabe „S“ trotz seiner Stellung am Wortanfang keine charakteristische Bedeutung für den klanglichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke. Anders als die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, verleiht das zusätzliche „S“ am Wortbeginn der jüngeren Marke dieser deshalb keinen anderen Gesamteindruck.



Das gilt auch angesichts dessen, dass Verbraucher regelmäßig stärker auf den Wortbeginn achten. Bei einem Vergleich mit dem Klang der älteren Marke überwiegt daher die phonetische Identität beider Marken im Übrigen (klanglich: „-orion“). Diese überwiegende Identität fällt auch deswegen besonders ins Gewicht, weil es sich vorliegend nicht um einsilbige Kurzwortmarken handelt, sondern um dreisilbige Markenwörter mit drei übereinstimmenden Vokalen „O-I-O“, die schon für sich – abgesehen von den übereinstimmenden Konsonanten „R-N“ ein sehr ähnliches Gesamtklangbild erzeugen. Die einzige Abweichung durch das der jüngeren Marke vorangestellte „S“ stellt kein ausreichendes Gegengewicht hierzu dar.

c. Im Rahmen der klanglichen Verwechslungsgefahr spielt auch das – selbst beim schriftbildlichen Vergleich nicht überzeugende - Vorbringen der Inhaberin der jüngeren Marke, es bestehe ein „fundamentaler Unterschied“ in der Schreibweise der Vergleichszeichen, keine Rolle.

5. Ausgehend davon kann in der Gesamtabwägung angesichts der engen bzw. durchschnittlichen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der hochgradigen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen beiden Marken nicht verneint werden, so dass die angegriffene Marke zu löschen ist.

6. Deshalb konnte die Entscheidung offenbleiben, ob darüber hinaus eine Löschung nach § 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Betracht kommt.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.