

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	30 W (pat) 1/16
Entscheidungsdatum:	20. Juli 2018
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	MarkenG § 66; MarkenV § 31

Elysia AL/Eliza

Wird gegen einen Beschluss der Markenstelle des DPMA, mit dem mehrere Widersprüche desselben Widersprechenden zurückgewiesen worden sind, ohne weitere Erklärung Beschwerde eingelegt, so ist im Regelfall auch davon auszugehen, dass sich die Beschwerde gegen den angefochtenen Beschluss insgesamt richtet, wenn im Betreff des Beschwerdeschriftsatzes nur eine der betreffenden Widerspruchsmarken genannt ist (Abweichung von BPatG, Beschl. v. 31.1.1995, 30 W (pat) 72/94; vgl. auch BPatG., Beschl. v. 23.11.2004, 24 W (pat) 132/03).



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 1/16

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
20. Juli 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 066 292

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2015 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 303 21 561 in Bezug auf die Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Pflaster“ der angegriffenen Marke 30 2010 066 292 zurückgewiesen worden ist.

Insoweit ist die angegriffene Marke 30 2010 066 292 wegen des Widerspruchs aus der Marke 303 21 561 zu löschen.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. Die Zulassung ist beschränkt auf die Frage, ob der Widerspruch aus der Marke 303 21 561 Gegenstand des Beschwerdeverfahrens geworden ist.

Gründe

I.

Die am 10. November 2010 angemeldete Wortmarke

Elys ia AL

ist am 3. März 2011 unter der Nummer 30 2010 066 292 u. a. für die Waren

„Klasse 05: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen und am 8. April 2011 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung hat die Widersprechende am 24. Juni 2011 Widerspruch erhoben aus zwei Marken, nämlich aus der am 25. April 2003 angemeldeten und am 8. Juli 2003 unter der Nummer 303 21 561 für die Waren

„Klasse 05: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“

eingetragenen Wortmarke

Eliza

der Widersprechenden

sowie aus der am 12. Januar 2010 angemeldeten und am 19. März 2010 unter der Nummer 30 2010 002 300 für die Waren

Klasse 05: pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich orale Kontrazeptiva“

eingetragenen Widerspruchsmarke

ELIZA HEXAL

deren Inhaberin die N... AG ist.

Ein gegen die Widerspruchsmarke 303 21 561 gerichtetes Widerspruchsverfahren war am 11. Oktober 2006 abgeschlossen.

Beide Widersprüche wurden auf die o. g. Waren der angegriffenen Marke beschränkt.

In dem unter Verwendung des amtlichen Vordrucks erhobenen Widerspruch aus der Marke 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL** ist in Spalte (7) die Widersprechende als Inhaberin der Widerspruchsmarke bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits die N... AG als Inhaberin im Register eingetragen. Auf einen entsprechenden Hinweis des DPMA hat die Widersprechende vorgetragen, dass sie die Rechte aus der Marke der N... AG im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft geltend mache. Mit Schreiben vom 10. Oktober 2011 überreichte die Widersprechende dazu eine „Erklärung/Declaration“ der Markeninhaberin mit Datum vom 20. September 2011 sowie – nach einem Hinweis des Senats, dass eine Ermächtigung zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs aus dieser Marke nicht belegt sei – mit Schriftsatz vom 8. März 2018 eine weitere „Erklärung/Declaration“ der Markeninhaberin vom 22. Februar 2018.

Die Inhaberin angegriffenen Marke hat bestritten, dass die Widersprechende zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs ermächtigt gewesen sei, in eigenem Namen Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke einzulegen. Zudem fehle es an einem eigenen rechtlichen Interesse der Widersprechenden am Ausgang des Verfahrens.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat ferner mit Schriftsatz vom 10. November 2011 eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 303 21 561 bestritten. Die Widersprechende hat vor der Markenstelle keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 29. Juni 2015 beide Widersprüche sowie einen weiteren – nicht mehr verfahrensgegenständlichen – Widerspruch aus der Unionsmarke 009 029 067 zurückgewiesen.

Der Widerspruch aus der Marke 303 21 561 **Eliza** sei zulässig, aber nicht begründet, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht habe.

Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist erhobene Einrede mangelnder Benutzung umfasse mangels Differenzierung beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG. Sie sei auch hinsichtlich beider Zeiträume statthaft, da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits mehr als fünf Jahre im Register eingetragen gewesen sei. Die Widersprechende habe jedoch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke in den genannten Zeiträumen beigebracht, so dass auf Seiten der Widerspruchsmarke keine Waren berücksichtigt werden könnten (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Der weitere von der Widersprechenden in zulässiger Weise im Wege der gewillkürten Prozesstandschaft erhobene Widerspruch aus der prioritätsälteren Marke 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL** sei ebenfalls unbegründet. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken liege nicht vor, auch soweit sich beide Marken nach der Registerlage auf identischen Waren begegnen könnten.

Zwar verfüge die Widerspruchsmarke **ELIZA HEXAL** in ihrer Gesamtheit über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wenngleich der Bestandteil „ELIZA“ für sich betrachtet eine gewisse Kennzeichnungsschwäche aufweise, da weibliche Vornamen als Produktnamen für orale Kontrazeptiva weit verbreitet seien.

Jedoch sei die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen selbst bei einer Begegnung auf identischen Waren zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, und zwar selbst dann, wenn man nicht auf die Zeichen in ihrer Gesamtheit, sondern allein auf die – möglicherweise den Gesamteindruck beider Marken prägenden – Zeichenbestandteile „Elysia“ und „ELIZA“ abstelle. Denn auch diese wiesen angesichts der klanglich wie schriftbildlich deutlich wahrnehmbaren Unterschiede und Abweichungen in der Wortmitte eine allenfalls entfernte Ähnlichkeit auf. Auch begriffliche Ähnlichkeiten seien nicht vorhanden.

Hiergegen hat die Widersprechende mit einem vorab per Fax am 3. August 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz in nachstehend wiedergegebener Weise Beschwerde erhoben:

„Akten-Nr. 454/11 RMD/MKW

Wortmarke DE 30 2010 066 292.1/05 „Elysia AL“ der S...

GmbH

Widerspruch der H... AG aus DE 30 201 002 300 „ELIZA HEXAL“

Gegen den Beschluss des Deutschen Marken- und Patentamtes vom 30. Juni 2015 legen wir hiermit

B e s c h w e r d e

ein.

Die Beschwerde werden wir in einem gesonderten Schriftsatz begründen.“

Die Beschwerdegebühr wurde durch eine Einzugsermächtigung entrichtet.

Mit der Beschwerdebegründung vom 19. Januar 2017 hat sie ferner zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke **ELIZA** eine eidesstattliche Versicherung des Herrn L..., Leiter der Abteilung Global Trademarks, Domain Names & Copyrights der S1... GmbH vom 13. Dezember 2016 sowie weitere Unterlagen insbesondere in Form von Rechnungen und Produktverpackungen vorgelegt.

Sie macht geltend, dass die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Nichtbenutzungseinrede im Hinblick auf den erst am 11. Oktober 2006 erfolgten Abschluss eines gegen die Widerspruchsmarke **ELIZA** gerichteten Widerspruchsverfahrens nur in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum von fünf Jahren vor Entscheidung über den Widerspruch statthaft sei. Für diesen Zeitraum habe sie mit den vorgenannten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für ein Kontrazeptivum glaubhaft gemacht. Die dabei erfolgte Benutzung in Form von „Eliza HEXAL“ stelle auch eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „Eliza“ dar.

Zwischen den Vergleichsmarken **Eliza** und **Elysia AL** bestünde auch eine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Allein die Verwendung von Frauenamen für orale Kontrazeptiva führe nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche. Auch für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch benutzte Drittzeichen lägen keine Anhaltspunkte vor.

Beide Marken könnten sich weiterhin auf identischen Waren begegnen. Ausgehend davon seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedoch nicht gerecht werde.

Beim Zeichenvergleich sei dabei auf Seiten der angegriffenen Marke der Bestandteil „AL“ als Firmenbestandteil zu vernachlässigen. Die danach maßgeblichen Markenwörtern „ELIZA“ und „ELYSIA“ seien klanglich wie auch schriftbildlich angesichts der identischen Anfangs- und Endbuchstaben sowie der Übereinstimmungen in Silbenzahl, Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus hochgradig ähnlich, zumal auch die voneinander abweichenden Buchstaben „I“ und „Y“ bzw. „Z“ und „S“ in der Wortmitte bei einer zu erwartenden Aussprache der Markenwörter wie „E-li-za“ bzw. „E-li-zja“ jedenfalls im Klangbild nicht deutlich wahrnehmbar seien.

Des Weiteren liege auch in Bezug auf die weitere Widerspruchsmarke **ELIZA HEXAL** Verwechslungsgefahr vor. Auch hier sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer hochgradigen Warenähnlichkeit auszugehen. Beim Zeichenvergleich stünden sich die Elemente „ELIZA“ und „Elysia“ als den Gesamteindruck der jeweiligen Marke dominierende Bestandteile gegenüber, welche aus den zuvor genannten Gründen hochgradig ähnlich seien.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2015 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2010 066 292 im beantragten Umfang zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht zunächst geltend, dass die mit der Beschwerdebeurteilung vom 19. Januar 2017 seitens der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke **ELIZA** eingereichten Unterlagen, insbesondere die vorgelegten Verpackungsmuster eine den kennzeichnenden Charakter der Marke verändernde Form der Benutzung dieser Marke zeigten. Auch in den Preislisten werde die Widerspruchsmarke in einer nicht der Eintragung entsprechenden Aufmachung benutzt, so dass bereits aus diesem Grunde eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei.

Ferner fehle es selbst bei einer zugunsten der Widersprechenden unterstellten rechtserhaltenden Benutzung dieser Widerspruchsmarke für „Kontrazeptiva“ an einer Ähnlichkeit zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial“. Zu den „veterinärmedizinischen Erzeugnissen“ sowie den „Präparaten für die Gesundheitspflege“ der angegriffenen Marke bestünde aufgrund von Unterschieden in der stofflichen Beschaffenheit sowie der Herstellung eine allenfalls entfernte Ähnlichkeit.

Die miteinander zu vergleichenden Marken **Eliza** und **Elysia AL** wiesen zudem sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild wegen der zusätzlichen Buchstabenfolge „AL“ sowie des aufgrund seiner Umrisscharakteristik und auch wegen seiner Aussprache als „ü“ markant hervortretenden Konsonanten „y“ von „Elysia“ weder eine klangliche noch schriftbildliche Ähnlichkeit auf. Ebenso bestünden für eine begriffliche Ähnlichkeit keine Anhaltspunkte.

Den Widerspruch aus der Marke **ELIZA HEXAL** hält die Markeninhaberin weiterhin für unzulässig, da eine Prozesstandschaft bei Einlegung des Widerspruchs nicht kenntlich gemacht worden sei. Auch ein berechtigtes Interesse der Widersprechenden am Ausgang des Widerspruchsverfahrens sei nicht hinreichend belegt. Darüber hinaus sei auch dieser Widerspruch unbegründet, weil sich die Mar-

ken **Elysia AL** und **ELIZA HEXAL** aufgrund der abweichenden Bestandteile „AL“ und „HEXAL“ im Gesamteindruck nicht nahekämen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, da zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 303 21 561 **Eliza** in Bezug auf die im Tenor genannten Waren eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2015 ist daher (teilweise) aufzuheben, soweit der Widerspruch aus dieser Marke in Bezug auf diese Waren zurückgewiesen wurde, und die teilweise Löschung der Marke für diese Waren aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 303 21 561 anzuordnen.

Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden ist hingegen unbegründet, da zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 303 21 561 **Eliza** in Bezug auf die übrigen mit dem Widerspruch angegriffenen Waren sowie zwischen der angegriffenen Marke und der weiteren Widerspruchsmarke 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL** keine Verwechslungsgefahr besteht, so dass die Markenstelle die Widersprüche insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

A. Die seitens der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 3. August 2015 form- und fristgerecht sowie unter rechtzeitiger Einzahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde richtet sich auch gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 303 21 561 **Eliza**. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind daher beide mit vorgenanntem Beschluss zurückgewiesenen Widersprüche aus den Marken 303 21 561 **Eliza** und 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL**.

1. Soweit in dem in Fettdruck wiedergegebenen und einem „Betreff“ vergleichbar ausgestalteten Kopf der Beschwerdeschrift allein der „Widerspruch der H... AG aus DE 20 201 002 300 ‚ELIZA HEXAL‘“ benannt ist, ergibt sich daraus keine Beschränkung der Beschwerde und damit des Beschwerdegegenstands auf den Widerspruch aus dieser Marke.

Dies folgt zwar nicht allein daraus, dass eine solche Beschränkung offensichtlich nicht dem Willen der Widersprechenden bzw. dem tatsächlich Gemeinten entsprach, wie nicht zuletzt die mit Schriftsatz vom 19. Januar 2017 eingereichte und sich auf die Zurückweisung beider Widersprüche aus den Widerspruchsmarken 303 21 561 **Eliza** und 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL** beziehende Beschwerdebegründung verdeutlicht. Denn bei der Beschwerdeerklärung handelt es sich um eine Prozessklärung, welche wie jede rechtlich relevante Erklärung einer Auslegung entsprechend § 133 BGB unterliegt. Bei der Auslegung von Prozesshandlungen kommt es daher ebenfalls auf die Verständnismöglichkeit des Erklärungsempfängers an. Deshalb ist allgemein anerkannt, dass selbst bei Fehlen des Erklärungsbewusstseins die Prozesshandlung als wirksam anzusehen ist, wenn der äußere Tatbestand dem Beteiligten zuzurechnen und der Willensmangel für das Gericht bzw. dem Prozessgegner nicht erkennbar ist. Bei Zweifeln über den Sinn der Erklärung ist eine interessengerechte Auslegung vorzunehmen. Eine Prozesshandlung ist dahingehend auszulegen, dass im Zweifel dasjenige gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der recht verstandenen Interessenlage entspricht (BGH NJW 2005, 3415).

2. Eine nach diesen Grundsätzen vorzunehmende Auslegung führt vorliegend zu dem Ergebnis, dass die mit Schriftsatz vom 3. August 2015 erhobene Beschwerde sich auch gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 303 21 561 **Eliza** richtet.

a. Die Einlegung einer Beschwerde nach § 66 Abs. 1 MarkenG erfolgt durch die Einreichung einer Beschwerdeschrift, welche lediglich die angefochtene Entschei-

dung bezeichnen und die Erklärung enthalten muss, dass gegen diese Beschwerde eingelegt wird. Hingegen verlangt § 66 Abs. 1 MarkenG weder eine Antragstellung noch eine Begründung; ohne Antrag oder sonstige weitere Spezifizierung gilt der Beschluss als in vollem Umfang angefochten, soweit der Beschwerdeführer durch diesen beschwert ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 66 Rdnr. 40).

b. Dies gilt auch, soweit durch den angefochtenen Beschluss mehrere Widersprüche desselben Widersprechenden aus verschiedenen Widerspruchsmarken zurückgewiesen worden sind. Zwar bilden die einzelnen Widersprüche desselben – wie auch mehrerer – Widersprechender jeweils einen gesonderten Verfahrens- bzw. Streitgegenstand, wobei auch eine gemeinsame Entscheidung über die einzelnen Widersprüche, zu der die Markenstelle im vorliegenden Falle mehrerer Widersprüche nach § 31 Abs. 1 und 2 MarkenV berechtigt und aus prozessökonomischen Gründen grundsätzlich auch gehalten ist, nicht zu einer förmlichen Verfahrensverbundung der einzelnen Widersprüche i. S. von § 147 ZPO führt. Eine „gemeinsame“ Entscheidung über mehrere Widersprüche (derselben Widersprechenden) nach § 31 Abs. 1 MarkenV bedeutet jedoch, dass lediglich eine einheitliche, die eine angegriffene Marke betreffende Entscheidung ergeht (vgl. BPatG GRUR 2008, 362, 363 – *Beschwerdeerweiterung* – für den vergleichbaren Fall einer Entscheidung über mehrere Widersprüche mehrerer Widersprechender nach § 31 Abs. 2 MarkenV). Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass eine solche einheitliche, die verschiedenen Widersprüche zu einem „Gesamtbeschluss“ zusammenfassende Entscheidung, um wirksam zu werden, an jeden Beteiligten nur einmal zugestellt werden muss (vgl. BPatG a. a. O.). Ferner muss ein Widersprechender, der mehrere Widersprüche erhoben hat, die allesamt mit einem Beschluss zurückgewiesen wurden, auch dann nur eine Beschwerdegebühr zahlen, wenn er sich gegen die Zurückweisung mehrerer bzw. sämtlicher von ihm erhobener Widersprüche wendet, weil nur ein Verfahrensbeteiligter einen Beschluss des DPMA anfecht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rdnr. 45).

Vor diesem Hintergrund ist dann aber davon auszugehen, dass eine gegen einen solchen „Gesamtbeschluss“ gerichtete Beschwerde eines Widersprechenden nach § 66 Abs. 1 MarkenG im Zweifel keiner Beschränkung unterliegt, sondern sich uneingeschränkt gegen den angefochtenen Beschluss im Umfang der Beschwerde des Widersprechenden richtet. Im Falle einer Zurückweisung mehrerer Widersprüche desselben Widersprechenden kann daher von einer Beschränkung einer Beschwerde auf die Zurückweisung eines Widerspruchs nur dann ausgegangen werden, wenn diese in der Beschwerdeschrift eindeutig und unmissverständlich zum Ausdruck kommt. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

c. Soweit nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die ausdrückliche Angabe nur eines Widerspruchs in der Beschwerde gegen einen Beschluss, durch den mehrere Widersprüche zurückgewiesen worden sind, als Beschränkung der Beschwerde auf den genannten Widerspruch verstanden werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rdnr. 40 unter Hinweis auf BPatG 30 W (pat) 72/94 v. 31. Januar 1995 – PALCOM/PALCOLOR und 24 W (pat) 132/03 v. 23. November 2004 – HILD.I.SAN/Klosterfrau), vermag der Senat sich dieser Auffassung nicht anzuschließen.

Denn der alleinigen Benennung nur einer Marke im Kopf bzw. „Betreff“ der Beschwerdeerklärung kann jedenfalls dann eine solche einschränkende Bedeutung nicht beigemessen werden, wenn – wie vorliegend – der Text der Beschwerdeerklärung selbst keine Einschränkung z. B. durch Benennung nur einer Marke oder durch eine Bezugnahme auf die im „Betreff“ aufgeführte Widerspruchsmarke („in o. g. Umfang“) enthält. Die Widersprechende hat in ihrem Schriftsatz vom 8. März 2018 zutreffend darauf hingewiesen, dass der deutlich von der Beschwerdeerklärung abgesetzte „Betreff“ grundsätzlich die Zuordnung eines Schreibens zu einem Verfahren ermöglichen soll. Dementsprechend kann einem solchen „Betreff“ nicht notwendigerweise ein Erklärungswert in Bezug auf den Umfang der Beschwerde entnommen werden. Dazu besteht bei einer Beschwerde nach § 66 Abs. 1 MarkenG umso weniger Anlass, als eine solche Beschwerde – wie bereits

dargelegt – zu ihrer Wirksamkeit weder eines Antrags noch einer Begründung bedarf, so dass in Bezug auf den Umfang der Anfechtung im Zweifel auf die Beschwerdeerklärung als solche abzustellen ist.

Auch wenn vorliegend der in Fettdruck wiedergegebene Kopf des Schreibens

„Akten-Nr. 454/11 RMD/MKW

Wortmarke DE 30 2010 066 292.1/05 „Elysia AL“ der S1...

GmbH

Widerspruch der H... AG aus DE 30 201 002 300 „ELIZA HEXAL“

nicht ausdrücklich als „Betreff“ benannt ist, so kommt ihm doch angesichts seiner Anordnung oberhalb der Beschwerdeerklärung und seiner Ausgestaltung in Fettdruck erkennbar eine solche Funktion zu.

Maßgebend für die Frage, in welchem Umfang mit der Beschwerdeerklärung die angefochtene Entscheidung angegriffen wird, bleibt dann aber im Zweifel die unterhalb dieses Textes angeordnete schriftliche Erklärung. Diese beschränkt sich aber auf die Erklärung, dass gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2015 Beschwerde eingelegt werde.

d. Es lassen auch keine weiteren Umstände feststellen, die eine Beschränkung der Beschwerdeerklärung auf die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke DE 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL** nahelegen. Soweit die Widersprechende als Beschwerdeführerin lediglich eine Beschwerdegebühr eingezahlt hat, entspricht dies – wie bereits erwähnt – den gesetzlichen Anforderungen, so dass sich daraus nichts in Bezug auf eine Beschränkung der Beschwerde entnehmen lässt. Auch soweit die Widersprechende im Verfahren vor der Markenstelle noch nicht einmal den Versuch einer Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 303 21 561 **Eliza** vorgenommen hat, kann

einem solchen Unterlassen kein Erklärungswert in Bezug auf eine Beschränkung der Beschwerde beigemessen werden.

B. Die im Übrigen ohne weiteres zulässige Beschwerde ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 – UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

1. Widerspruch aus der Marke 303 21 561 **Eliza**

Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen besteht in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 303 21 561 **Eliza** der Widersprechenden eine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

a. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 10. November 2011 die Benutzung der Widerspruchsmarke 303 21 561 **Eliza** bestritten.

aa. Die undifferenziert und sich daher auf beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume beziehende Einrede ist entgegen der Auffassung der Markenstelle jedoch nur in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum statthaft, nicht jedoch in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum. Zwar war die Widerspruchsmarke ausgehend von der am 8. Juli 2003 erfolgten Eintragung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 8. April 2011 bereits mehr als fünf Jahre im Register eingetragen. Für den Beginn der sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke **Eliza** war jedoch nicht der Tag der Eintragung, sondern gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG der am 11. Oktober 2006 erfolgte Abschluss des gegen diese Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens maßgeblich. Dessen Abschluss lag jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 8. April 2011 noch nicht fünf Jahre zurück, so dass der nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgebliche Benutzungszeitraum außer Betracht zu bleiben hat. Ohne weiteres zulässig ist die Einrede jedoch in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor Entscheidung über den Widerspruch.

Deshalb oblag es der Widersprechenden, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG hinsichtlich aller maßgeblichen Umstände für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, welcher vorliegend dem Tag der mündlichen Verhandlung entspricht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rdnr. 17), darzulegen und glaubhaft zu machen. Dies betrifft vorliegend den Zeitraum, vom 22. März 2013 bis zum 22. März 2018.

bb. Die seitens der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 19. Januar 2017 zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Leiters der Abteilung Global Trademarks, Domain Names & Copyrights der die Markenrechte der Widersprechenden verwaltenden S1... GmbH, Herrn L..., welche neben der Benennung des Produkts (Kontrazeptivum) in Ziff. 3 Angaben zu Anzahl der verkauften Einheiten und den dabei erzielten Umsätzen im Zeitraum von 2013 bis 2015 enthält, sowie die weiterhin als Anlage B3 vorgelegten „Preislisten“ vom Dezember 2013, Dezember 2014 bzw. Mai/Juni 2015 wie auch die als Anlage B4 eingereichten Rechnungen der H... AG aus den Jahren 2013 bis 2015 belegen, dass die Widersprechende in den betreffenden Jahren unter der Bezeichnung „Eliza HEXAL“ ein (orales) Kontrazeptivum in einer nach Art, Zeit, Ort und Umfang insgesamt wirtschaftlich sinnvollen Weise und damit ernsthaft i. S. von § 26 Abs. 1 MarkenG vertrieben hat.

Wenngleich die sich aus der eidesstattlichen Versicherung ergebende Anzahl der Verkaufseinheiten sowie die erzielten Umsätze in den Jahren 2013 bis 2015 für „Kontrazeptiva“ nicht besonders hoch erscheinen, gehen sie gleichwohl immer noch deutlich über eine lediglich der rein formalen Aufrechterhaltung der Marke dienende Scheinbenutzung hinaus, zumal der Absatz des Produkts auch kontinuierlich über mehrere Jahre hinweg erfolgte. Zudem braucht die Benutzung einer Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden, da ein geringerer Benutzungsumfang nicht zwangsläufig auf einen fehlenden Benutzungswillen hindeutet, sondern z. B. auch auf einem unzureichenden wirtschaftlichen Erfolg des entsprechenden Produkts beruhen kann (vgl. dazu EuGH, GRUR 2003, 425, 428, Nr. 39 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2006, 152, 154 – GALLUP).

Dies wird letztlich auch seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht in Abrede gestellt, die sich in Zusammenhang mit der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke im Wesentlichen darauf beruft, dass die vorge-

legten Unterlagen keine der eingetragenen Form entsprechende Benutzung der Widerspruchsmarke belegen. Dies trifft jedoch nicht zu.

cc. Ausweislich der vorgenannten eidesstattlichen Versicherung des Herrn L... sowie ist die Widerspruchsmarke in folgender Form verwendet worden:



Dafür, dass die Widerspruchsmarke darüber hinaus in anderen Formen funktionsgerecht zur Kennzeichnung eines Kontrazeptivums benutzt wurde, bestehen keine Anhaltspunkte. Insbesondere die aus den vorlegten Preislisten und Rechnungen ersichtliche Wiedergabe ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung, da diesen keine für eine funktionsgerechte Benutzung der Marke erforderliche Verwendung der Widerspruchsmarke auf der Ware bzw. deren Verpackung entnommen werden kann.

aaa. Die Widerspruchsmarke wird auf den von der Widersprechenden vorgelegten Abbildungen der Produktverpackungen nicht in Alleinstellung, sondern unter Hinzufügung des weiteren Bestandteils „HEXAL“, welcher zusätzlich mit einem hochgestellten „®“ versehen ist, verwendet, wobei der mit der Widerspruchsmarke textlich identische Bestandteil „Eliza“ eine einer handschriftlichen Wiedergabe vergleichbare Gestaltung aufweist, bei der der untere Teil des Konsonanten „z“ zudem einer Unterstreichung gleich bis zu den Anfangsbuchstaben „HE“ von

„HEXAL“ verlängert ist. Diese Verbindung der Marke mit weiteren Elementen stellt dann aber keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form nach § 26 Abs. 1 MarkenG dar, sondern führt zu der nach § 26 Abs. 3 MarkenG vorzunehmenden Prüfung, ob die von der Eintragung abweichende Benutzung als rechts-erhaltende Benutzung der Marke angesehen werden kann (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Tz. 21 – Dorzo).

bbb. Danach stellt die auf den Verpackungen verwendete, von der eingetragenen Form abweichende Benutzungsform nur dann eine Benutzung der Widerspruchsmarke dar, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Maßgeblich ist dabei, ob der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2013, 840, Nr. 20 – PROTI II; GRUR 2013, 68, Nr. 14 – Castell/VIN CASTEL; GRUR 2010, 729, Nr. 17 – MIXI; GRUR 2009, 766, Nr. 50 – Stofffähnchen I; GRUR 2005, 515 – FERROSIL).

Wird die eingetragene Marke mit einem zusätzlichen Zeichenbestandteil benutzt, kommen zwei Möglichkeiten in Betracht. Die Verwendung von zwei Zeichen zur Kennzeichnung einer Ware legt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl. BGH GRUR 2013, 840, Nr. 20 – PROTI II; GRUR 2009, 766, Nr. 51 – Stofffähnchen I).

Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hin-

weisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn der Verkehr an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist, etwa bei Serienzeichen oder dann, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt (BGH GRUR 2007, 592, Nr. 13 ff. – bodo Blue Night; GRUR 2013, 840, Nr. 20 – PROTI II; GRUR 2009, 766, Nr. 51 – Stofffähnchen I).

ccc. Ausgehend davon wird der Verkehr die beiden Bestandteile „Eliza“ und „HEXAL“ auf den vorgelegten Produktverpackungen nicht als einheitlichen Herkunftshinweis, sondern als selbständige Zeichen ansehen.

Zwar weisen die Bestandteile „Eliza“ und „HEXAL“ auf den Produktverpackungen keinen größeren Abstand zueinander auf; jedoch deuten bereits die unterschiedliche Schreibweise der Bestandteile „Eliza“ und „HEXAL“ in Klein- bzw. Großbuchstaben sowie die ausgeprägtere Schriftstärke von „HEXAL“ gegenüber „Eliza“ auf deren kennzeichenmäßige Selbständigkeit und damit auf zwei Zeichen hin. Hinzu kommt, dass es sich bei dem graphisch gegenüber „Eliza“ hervorgehobenen Bestandteil „HEXAL“ um das dem Verkehr bekannte und auf der Produktverpackung nochmals gesondert herausgestellte Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin handelt (vgl. BGH GRUR 2008, 905 Nr. 38 – Pantohexal). Vor diesem Hintergrund liegt für den Verkehr dann aber nahe, in dem ihm bekannten oder für ihn zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen den Unternehmenshinweis und in dem weiteren mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil den Produkthinweis zu sehen dergestalt, dass es sich um das Produkt bzw. Präparat Eliza von HEXAL handelt. Angesichts dieser Umstände wirken auch das hinter „HEXAL“ angeordnete „®“ als Hinweis auf eine eingetragene Marke (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Tz. 26 – Dorzo) wie auch die einer verbindenden Unterstreichung gleichkommende Verlängerung des Konsonanten „z“ bis unter den Buchstaben „H“ von „HEXAL“ einer Wahrnehmung der Produktkennzeichnung als Kombination von Produkt – und Firmenmarke nicht entscheidend entgegen. Insbesondere den Hinweis „®“ wird der Verkehr lediglich auf die Firmenmarke

„HEXAL“ beziehen. Der Verkehr betrachtet beide Teile folglich als zwei voneinander getrennte Zeichen.

dd. Es ist daher auf Seiten der Widerspruchsmarke von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für Kontrazeptiva auszugehen. Da eine weitergehende Benutzung seitens der Widersprechenden nicht geltend gemacht wird, ist auf Seiten der Widerspruchsmarke grundsätzlich von diesen Waren nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auszugehen.

ee. Im Rahmen der Integrationsfrage ist die Widersprechende aber nicht auf das ganz spezielle mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkt festzulegen; andererseits ist aber auch nicht der gesamte mit dem eingetragenen Oberbegriff „Arzneimittel“ umfasste weite Warenbereich einzubeziehen. Anwendung findet vielmehr die sogenannte „erweiterte Minimallösung“. Eine rechtserhaltende Benutzung ist danach für den Bereich anzuerkennen, welcher der jeweiligen Arzneimittelhauptgruppe in der „Roten Liste“ entspricht, und zwar ohne Beschränkung auf bestimmte Wirkstoffe, Darreichungsformen oder auf eine Rezeptpflicht (vgl. BGH GRUR 2012, 64, 65 Nr. 10 – Maalox/Melox-GRY; BPatG 25 W (pat) 79/12 v. 22. Mai 2014 – Tebo/TOBI; 30 W (pat) 37/13 v. 21. Mai 2015 – CIRKALM/BIALM; Ströbele/Hacker/Thiering, a: a: O., § 26 Rdnr. 291 m. w. N.). Dies ist hier die Hauptgruppe 76 „Sexualhormone und ihre Hemmstoffe“ der Roten Liste.

b. Unter Zugrundelegung dieser Benutzungslage können sich beide Marken auf identischen bis unterdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als mit-

einander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 - 29 – Canon; EuGH GRUR 2006, 582 ff., Nr. 85 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941 ff., Nr. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; Ströbele/Hacker/ Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 59 m. w. N.).

aa. Ausgehend davon können sich die Marken in Bezug auf „pharmazeutische Erzeugnisse“ auf identischen Waren begegnen.

bb. Zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten „veterinärmedizinischen Erzeugnisse“ liegen ungeachtet vorhandener Unterschiede zwischen Human- und Tierarzneimitteln insoweit Überschneidungen vor, als im veterinärmedizinischen Bereich ausweislich der Anlage B7 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 6. Oktober 2017 (Bl. 201 – 228 d. A.) jedenfalls in der Wirkung den Kontrazeptiva vergleichbare Mittel zur Anwendung kommen, so dass für den Verkehr die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft dieser Mittel nicht so fern liegt, als dass eine zumindest (noch) durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen diesen Waren verneint werden könnte.

cc. Der Warenoberbegriff „Pflaster“ umfasst auch (Verhütungs)Pflaster, so dass Überschneidungen oder jedenfalls deutliche Berührungspunkte zu Kontrazeptiva bzw. den von der Hauptgruppe 76 der Roten Liste umfassten Präparaten bestehen. Daher liegt auch in Bezug auf „Pflaster“ eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit vor.

dd. „Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel“ unterscheiden sich hingegen von „Kontrazeptiva“ bzw. den unter die Hauptgruppe 76 der Roten Liste fallenden Präparaten nach ihrer stofflichen Beschaffenheit, Herstellung etc. deutlich. Soweit diese Waren nebeneinander zur Anwendung kommen können, insbesondere die o.g. Waren der angegriffenen Marke der Linderung bzw. Verhinderung von Beeinträchtigungen oder Beschwerden dienen können, welche mit der Einnahme von Kontrazeptiva verbunden sein können, begründet dies allein keine durchschnittliche Ähnlichkeit. Der Umstand, dass sich Waren und Dienstleistungen in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, reicht zur Feststellung einer (durchschnittlichen) Ähnlichkeit nicht aus. Erforderlich ist vielmehr ein enger funktioneller Zusammenhang in dem Sinne, dass die eine Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten zumindest nahegelegt wird (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 95 m. w. Nachw.). Dies trifft auf die vorgenannten Waren der angegriffenen Marke jedoch nicht zu, da diese in keinem erkennbaren näheren funktionsbedingten Zusammenhang mit der Anwendung und Einnahme von Kontrazeptiva oder vergleichbaren Präparaten der Hauptgruppe 76 der Roten Liste stehen.

c. Auf Seiten der Widerspruchsmarke **Eliza** ist weiterhin von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang auszugehen. Unerheblich ist, ob der Verkehr **Eliza** mit der im Inland selten anzutreffenden englischen Kurzform für Elisabeth in Verbindung bringt bzw. weibliche Vornamen im hier maßgeblichen Warenbereich der Kontrazeptiva häufig gebraucht werden. Denn eine solche einem Markenbildungsprinzip vergleichbare Übung wirkt sich nicht auf die Eignung einer Marke aus, sich als Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

d. Die Vergleichszeichen weisen eine noch durchschnittliche Zeichenähnlichkeit auf.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 – MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 – METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/ Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 – Springer Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 268 m. w. N.).

Gehören dabei - 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 Endver-

braucher. Eine unterschiedliche Erfassung des Gesamteindrucks der Marken durch verschiedene Verkehrskreise kann auch darauf zurückzuführen sein, dass die Fachkreise über detailliertere Kenntnisse als die Endverbraucher im Hinblick auf Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Produktsektor verfügen und beispielsweise einen in dem Zeichen eines Arzneimittels enthaltenen Hinweis auf den Wirkstoff ohne weiteres erkennen und in Erinnerung behalten. 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).

aa. Ausgehend davon kommen sich beide Marken bereits im Klangbild so nahe, dass jedenfalls eine mittlere (durchschnittliche) Zeichenähnlichkeit nicht verneint werden kann.

aaa. Die angegriffene Marke enthält neben dem Zeichenbestandteil „Elysia“ die zusätzlichen Buchstaben „AL“, welche aufgrund ihrer Großschreibung und Absetzung von dem weiteren Zeichenbestandteil „Elysia“ weder übersehen noch bei einer zu erwartenden Benennung in buchstabierter Form „A“ und „L“ überhört werden, so dass sich die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit zunächst deutlich voneinander unterscheiden:

bbb. Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt jedoch nicht dazu, die Vergleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2013, 1239, Nr. 32 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2009, 772, Nr. 57 – Augsburgs Puppenkiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die ange-

sprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 31 – MIXI; GRUR 2009, 1055, Nr. 23 – airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2016, 80, Nr. 37 – BGW/Scholz; GRUR 2007, 700, Nr. 42 -HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, Nr. 62 – Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, Nr. 56 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, Nr. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, Nr. 45 – DiSC; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 387 m. w. N.).

So können insbesondere bekannte oder zumindest als solche erkennbare Herstellerangaben oder ein (allgemein bekannter) Stammbestandteil einer Zeichenserie neben der speziellen Produktkennzeichnung in den Hintergrund treten, wenn nämlich der Verkehr nicht in der Herstellerangabe, sondern in den abweichenden Bestandteilen die Produktkennzeichnung und damit den kennzeichnungsmäßigen Schwerpunkt sieht (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1996, 404, 405 – Blendax Pep; GRUR 1997 897, 898 – IONOFIL; GRUR 2001, 164, 166 – Wintergarten; zuletzt BGH GRUR 2012, 64, Nr. 18 – Maalox/Melox-GRY). Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Ergebnis führen kann (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 27 – Pantohexal). So kann insbesondere nicht von kennzeichnungsmäßigem Zurücktreten des Firmen- oder Serienbestandteils hinter dem anderen Bestandteil ausgegangen werden, wenn diesem nur eine geringe Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 435 m. w. N.).

Dies gilt auch für entsprechend gebildete Arzneimittelmarken (vgl. BGH GRUR 1998, 815, 817 – Nitrangin). Jedoch hat der Bundesgerichtshof stets betont, dass es verfehlt wäre, insoweit von einem Regelsatz auszugehen; es bleibe vielmehr der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten, ob aus der Sicht des Ver-

kehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund trete oder nicht (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 18 – Maalox/Melox-GRY). So hat BGH ein solches Zurücktreten des Firmen- oder Serienbestandteils hinter dem anderen (produktkennzeichnenden) Bestandteil verneint, wenn dieser entsprechend der bei Arzneimitteln üblichen Praxis durch Anlehnung an eine Wirkstoffangabe (INN) gebildet worden ist, so dass jedenfalls die in diesem Fall in erster Linie angesprochenen Fachkreise den jeweiligen Firmen- bzw. Serienbestandteil wegen der für sie ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Anlehnung des produktkennzeichnenden Zeichenbestandteils an die Wirkstoffangabe zur sicheren Unterscheidung der Produkte nicht vernachlässigen werden und diesen als (mitprägenden) Stammbestandteil einer Zeichenserie bzw. Firmenbestandteil erkennen (vgl. z. B. BGH GRUR 2002, 342, 344 – ASTRA/ESTRA-Puren; GRUR 2008, 905, Rn. 27 – Pantohexal; GRUR 2012, 64, Nr. 18 – Maalox/Melox-GRY). Diese Entscheidungen verdeutlichen, dass für die Frage einer Vernachlässigung einer Herstellerangabe bzw. Stammbestandteils innerhalb eines Gesamtzeichens neben der Bekanntheit oder Erkennbarkeit der Herstellerangabe oder des Stammbestandteils vor allem die Kennzeichnungskraft der Produktbezeichnung maßgeblich ist (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O, § 9 Rdnr. 435 m. w. N).

ccc. Ausgehend davon wird vorliegend der rechtlich maßgebliche Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens jedenfalls in Zusammenhang mit den von der Löschung betroffenen, im Beschlusstenor genannten Waren, welche alle dem Arzneimittelbereich zugeordnet werden können bzw. – was „Pflaster“ in Form von Wirkstoff- oder sog. Verhütungspflastern betrifft – Arzneimittel bzw. pharmazeutische Erzeugnisse enthalten können, von dem Bestandteil „Elysia“ geprägt.

Dieser Bestandteil ist in Bezug auf die vorliegend relevanten Waren von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig. „Elysia“ enthält insbesondere keinen die Kennzeichnungskraft schwächenden beschreibenden Anklang an eine Wirkstoffbezeichnung (INN), insbesondere nicht auf das in Kontrazeptiva in der Regel enthaltene Östrogen Ethinylestradiol bzw. Estradiol. Soweit es sich bei „Elysia“ um

einen aus der griechischen und römischen Mythologie stammenden und an den altgriechischen Begriff „Elysium“ in seiner (dichterischen) Bedeutung „Zustand des vollkommenen Glücks“ (vgl. DUDEN-online zu „Elysium“) angelehnten weiblichen Vornamen handelt, ist dieser zum einen so ungewöhnlich und auch – jedenfalls im Inland – so ungebräuchlich, dass er weder dem allgemeinen noch dem Fachverkehr bekannt sein dürfte. Zudem wirkt sich eine solche Bedeutung von „Elysia“ ebenso wie bei der Widerspruchsmarke **Eliza** nicht auf die Eignung dieses Bestandteils aus, sich als Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen.

Der weitere Markenbestandteil „AL“ tritt demgegenüber zurück. Dabei handelt es sich um einen jedenfalls für den Fachverkehr erkennbaren Firmenzusatz des Herstellers A... GmbH. Diese versieht ihre Produkte mit dem unternehmensbezogenen Zusatz „AL“, wie auch der seitens der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 8. März 2018 vorgelegte Auszug der Internetseite der A... GmbH belegt, welche eine Auflistung einer Reihe von regelmäßig rezeptfreien Arzneimitteln enthält, die ausnahmslos wie die angegriffene Marke jeweils am Ende die (abgesetzte) Buchstabenfolge „AL“ enthalten. Dieser nach Art eines Stammbestandteils einer Markenserie in Arzneimittelkennzeichnungen verwendete Bestandteil „AL“ ist daher ohne weiteres einem Firmenhinweis bzw. einer Herstellerangabe vergleichbar. Ist aber der Firmenname innerhalb einer Kombinationsmarke erkennbar, verlagert sich der prägende Charakter schon grundsätzlich auf den anderen Markenteil, hier also auf das Wortelement „Elysia“.

Dies gilt vorliegend umso mehr, als der Markenbestandteil „AL“ sich von dem weiteren Zeichenbestandteil „Elysia“ sowohl im Schriftbild als auch bei einer Wiedergabe dieses Bestandteils in buchstabierter Form in klanglicher Hinsicht deutlich abhebt und daher gänzlich unverbunden neben diesem steht. Beide Bestandteile der Gesamtbezeichnung sind weder durch einen Bindestrich miteinander verknüpft (vgl. BGH GRUR 2002, 342 – ASTRA/ESTRA-PUREN) noch verfügt

das zusammengesetzte Zeichen über eine leicht aussprechbare Gesamtwirkung (vgl. (BPatG 30 W (pat) 45/05 – RISPER TAD/Risperdal).

Die Gesamtbezeichnung vermittelt daher den Eindruck zweier voneinander unabhängiger Kennzeichen, nämlich einer Produktmarke „Elysia“ mit einem hinzugefügten Firmenzusatz („AL“), so dass auch diejenigen Verkehrsteilnehmer, denen die genannte Herstellerangabe nicht bekannt ist, in „AL“ angesichts der bei Arzneimittelbezeichnungen üblichen Praxis, dem produktkennzeichnenden Zeichenbestandteil einen Herstellerhinweis anzufügen, eine solche Herstellerangabe vermuten werden.

Anders als bei einem aus einem „sprechenden“, an einen INN angelehnten Produktkennzeichen und einer Herstellerangabe gebildeten Gesamtzeichen, bei welchem es wegen des sachbezogenen Charakters des produktbezogenen Zeichenbestandteils wichtig ist, sich einen vorhandenen weiteren Markenbestandteil einzuprägen, der zur Unterscheidung der jeweils mit demselben Wirkstoff versehenen Produkte nach dem Herstellerunternehmen geeignet erscheint, tritt innerhalb der angegriffenen Bezeichnung allein der in seiner Kennzeichnungskraft nicht eingeschränkte Bestandteil „Elysia“ als eigenständig kennzeichnendes und das Produkt identifizierendes Element hervor, so dass der Verkehr daher allein in diesem Markenbestandteil die eigentliche Produktkennzeichnung erkennt und sich zur kurzen Bezeichnung eines so gekennzeichneten Produkts nur des die eigentliche Produktkennzeichnung enthaltenen Zeichenbestandteils bedient (vgl. BGH GRUR 1998, 815 – Nitrangin).

Hingegen trägt „AL“ als Herstellerhinweis gegenüber dem originär kennzeichnungskräftigen Bestandteil „Elysia“ nichts zur Produktkennzeichnung bei, so dass diesem eine auch nur mitprägende Bedeutung neben dem Bestandteil „Elysia“ für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht zuerkannt werden kann.

bb. Der danach auf Seiten der angegriffenen Marke allein zu berücksichtigende Bestandteil „Elysia“, dessen „y“ in der Mitte in Anlehnung an das Wort „Elysium“ als „ü“ ausgesprochen wird (E-lü-si-a) und die Widerspruchsmarke **Eliza**, bei der im Inland weniger mit einer englischen Aussprache wie „E-lei-za“, sondern eher mit einer Artikulation wie „E-li-(t)sa“ zu rechnen ist, weisen jedenfalls im Klangbild eine deutliche Annäherung auf.

Beide Markenwörter stimmen im Anfangsvokal „E“, im Endvokal „a“ sowie im konsonantischen Anlaut „l“ der jeweils zweiten Silbe überein. Ebenso trägt der in beiden Markenwörtern – wenngleich an unterschiedlicher Stelle – vorhandene klangtragende Vokal „i“ zu einer klanglichen Annäherung beider Markenwörter bei. Zwar führen die unterschiedliche Stellung des Vokals „i“ wie auch die (in Fettdruck) wiedergegebenen konsonantischen Abweichungen von Elysia bzw. Eliza in der Wortmitte zu einer abweichenden Silbenzahl beider Markenwörter („E-lü-si-a“ bzw. „E-li-za“). Ebenso unterscheiden sich bei einer Aussprache des Konsonanten „y“ wie „ü“ die jeweils zweiten Silben „-lü gegenüber „-li“ voneinander. Andererseits verfügen beide Markenwörter am Wortende trotz der abweichenden Lautfolgen „sia“ bzw. „za“ über ein weitgehend angenähertes Klangbild, da die Endsilbe „-za“ der Widerspruchsmarke eher wie „sa“ ausgesprochen werden dürfte und auch die beiden Schlusssilben „si-a“ des Bestandteils „Elysia“ der angegriffenen Marke bei einer etwas verschliffenen Aussprache wie „sja“ weitgehend miteinander verschmelzen, daher mit einer Artikulation wie „E-lü-sja“ bzw. „E-li-sa“ zu rechnen ist. Insgesamt treten die Unterschiede in beiden Markenwörtern gegenüber den Gemeinsamkeiten, auf die bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken grundsätzlich mehr abzuheben ist als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen (vgl. BGH GRUR 1998, 924 – salvent/Salventerol), nicht so prägnant hervor, als sie die weitgehend übereinstimmende Gesamtstruktur beider Markenwörter im Klangbild nachhaltig beeinflussen könnten.

Die Übereinstimmungen im Klangbild beider Marken werden auch nicht durch eine Sinnverschiedenheit der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen „neutralisiert“ oder zumindest reduziert. Vielmehr stimmen beide Marken in ihrem begrifflichen Sinngehalt insoweit überein, als es sich sowohl bei **Eliza** als auch bei dem Zeichenbestandteil „Elysia“ um wenngleich ungebräuchliche weibliche Vornamen handelt.

Mögen die beiden Markenwörter danach in ihrer Gesamtheit nicht überdurchschnittlich ähnlich sein, so sind die Gemeinsamkeiten im Klangbild beider Markenwörter jedoch zu ausgeprägt, als dass zumindest eine (noch) durchschnittliche Ähnlichkeit der Zeichen in Frage gestellt werden könnte. Insoweit ist auch zu beachten, dass der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird.

cc. Ein höherer Grad an Ähnlichkeit beider Zeichen ergibt sich auch nicht bei einem schriftbildlichen Vergleich von „Elysia“ und **Eliza**. Denn bereits die bei der Widerspruchsmarke nicht vorhandene markante Unterlänge des Konsonanten „y“ bei „Elysia“ sowie die ebenfalls auffällige Umrisscharakteristik des Konsonanten „z“ bei der Widerspruchsmarke führen dazu, dass das Schriftbild der Vergleichsmarken keinen gegenüber dem Klangbild höheren Ähnlichkeitsgrad aufweist.

e. Angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der jedenfalls noch durchschnittlichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen kann dann aber in der Gesamtabwägung eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken jedenfalls insoweit nicht verneint werden, als sich beide Marken auf zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren begegnen können, was vorliegend in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen und im Tenor aufgeführten Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Pflaster“ der angegriffenen Marke der Fall ist. Denn insoweit besteht naheliegend die Gefahr, dass der Verkehr in dem Zeichenbestandteil „Elysia“ der angegriffenen Marke in Zu-

sammenhang mit identischen oder eng ähnlichen Waren und Dienstleistungen einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es insoweit zu Verwechslungen kommt.

Hingegen reicht der durch die Abweichungen im Wortinnern der Widerspruchsmarke bzw. des auf Seiten der angegriffenen Marke maßgeblichen Markenbestandteils „Elysia“ begründete Zeichenabstand zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die allenfalls entfernt ähnlichen Waren (noch) aus.

2. Widerspruch aus der Marke 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL**.

Eine gegenüber dem Widerspruch aus der Marke 303 21 561 weitergehende Verwechslungsgefahr ergibt sich auch nicht aus dem weiteren Widerspruch der Widersprechenden aus der Marke 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL**.

a. Der Senat ist insoweit allerdings bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht auf die Waren der angegriffenen Marke beschränkt, die nicht von der aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 303 21 561 angeordneten Teillöschung betroffen sind; dies sind „Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“.

Zwar wird ein zulässiger Widerspruch gegen eine eingetragene Marke im Falle einer durch die Markenstelle oder das Bundespatentgericht als Beschwerdegericht angeordneten bzw. bestätigten (Teil-)Löschung aufgrund einer weiteren Widerspruchsmarke desselben oder eines weiteren Widersprechenden im Allgemeinen als (im Umfang der angeordneten Löschung) „derzeit gegenstandslos“ betrachtet.

Dies ist aber nicht zwingend. Denn eine solche letztlich einer Aussetzung des Widerspruchsverfahrens entsprechend § 148 ZPO gleichkommende Erklärung des Widerspruchs als „derzeit gegenstandslos“ ist jedenfalls dann nicht angezeigt, wenn – wie vorliegend – aufgrund der seitens des Senats zugelassenen Rechts-

beschwerde der Eintritt der Rechtskraft dieser Teillöschung von der zur Zeit in rechtlicher Hinsicht noch offenen und mit der Rechtsbeschwerde zu klärenden Frage abhängt, ob der von der Markenstelle zurückgewiesene Widerspruch aus dieser Marke überhaupt beschwerdegegenständig ist.

In diesem Fall ist der Senat berechtigt und aus prozessökonomischen Gründen entsprechend § 31 Abs. 1 und 2 MarkenV auch gehalten, über den Widerspruch aus der weiteren Widerspruchsmarke 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL** in vollem Umfang zu entscheiden.

b. Danach hat die zulässige Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL** in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Daher hat die Markenstelle zu Recht den Widerspruch aus dieser Marke zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

aa. Zugunsten der Widersprechenden kann dabei ohne nähere Prüfung eine wirksame Einlegung des Widerspruchs aus dieser Marke im Wege einer gewillkürten Prozessstandschaft für die Markeninhaberin N... AG aufgrund einer bereits zum Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung bereits erteilten Ermächtigung ebenso unterstellt werden wie auch eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Kontrazeptiva“. Zudem dürfte eine entsprechende Ermächtigung zur Einlegung des Widerspruchs aus der Marke 30 2010 002 300 **ELIZA HEXAL** spätestens mit der mit Schriftsatz der Widersprechenden vom 8. März 2018 vorgelegten „Erklärung/Declaration“ der Markeninhaberin vom 22. Februar 2018 belegt worden sein; ebenso dürfte die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarke aus den im Wesentlichen zu der Widerspruchsmarke 303 21 561 Eliza genannten Gründen für „Kontrazeptiva“ glaubhaft gemacht haben.

bb. Weiterhin kann auch von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Denn eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen scheidet bereits mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit aus, und zwar im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtabwägung nicht nur – wie bei dem Widerspruch aus der Marke 303 21 561 – in Bezug auf entfernt ähnliche Waren, sondern auch insoweit, als sich beide Marken sowohl nach der Benutzungswie auch der Registerlage auf identischen Waren begegnen können.

cc. Denn die Vergleichszeichen verfügen nur über eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit. Zwischen beiden Marken als Ganzes besteht aufgrund der abweichenden und jedenfalls dem Fachverkehr bekannten firmenbezogenen Zusätze „HEXAL“ bzw. „AL“ sowie der bereits genannten, wenngleich auch für sich gesehen nicht ausreichenden Unterschiede zwischen den Zeichenbestandteilen „Elysia“ und „ELIZA“ eine hinreichende Differenz.

aaa. Eine zumindest noch durchschnittliche Zeichenähnlichkeit wie im Verhältnis zu der Widerspruchsmarke 303 21 561 **Eliza** kommt daher nur dann in Betracht, wenn bei beiden Marken allein auf die produktkennzeichnenden Bestandteile „Elysia“ bzw. „ELIZA“ abgestellt werden könnte, weil diese den jeweiligen Gesamteindruck der Marken prägen. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Zwar kommt – wie bereits dargelegt – nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dem Bestandteil eines Zeichens, der nicht das Produkt, sondern erkennbar das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, im allgemeinen keine prägende Bedeutung zu, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in der Regel nicht in der Unternehmenskennzeichnung, sondern in den anderen Bestandteilen erblicken wird (vgl. BGH GRUR 1996, 404, 405 – Blendax Pep; GRUR 1997 897, 898 – IONOFIL; GRUR 2001, 164, 166 – Wintergarten; zuletzt BGH GRUR 2012, 64, Nr. 18 – Maalox/Melox-GRY).

bbb. Die Frage der Prägung des Zeichens durch einzelne Bestandteile kann indessen nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die in Rede stehende Kollisionslage beantwortet werden (BGH GRUR 2003, 882 – City Plus). Enthält danach z. B. allein das jüngere Zeichen einen erkennbar unternehmensbezogenen Zusatz, so ist dieser Umstand in aller Regel nicht geeignet, aus dem Schutzbereich der älteren Marke herauszuführen und eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke, der ein solcher Zusatz fehlt, bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen zu beseitigen. Möglich erscheint dies auch im umgekehrten Fall, in welchem ein älteres Zeichen mit einem originär kennzeichnungskräftigen produktbezogenen Bestandteil und einem jedenfalls davon abgesetzten unternehmensbezogenen Zusatz – wie z. B. **ELIZA HEXAL** – einem Zeichen ohne einen solchen Zusatz gegenübersteht wie es z. B. bei einer jüngeren Marke „Elysia“ ohne den Zusatz „AL“ der Fall wäre. Denn der Verkehr könnte auch in diesem Fall dazu neigen, sich zur Produktidentifizierung allein an dem produktkennzeichnenden Teil der älteren Marke zu orientieren oder jedenfalls zu der irrtümlichen Annahme gelangen, auch die nur mit der speziellen Marke „Elysia“ gekennzeichneten Waren seien dem Unternehmen zuzuordnen, das diese Marke in identischer oder zumindest sehr ähnlicher Form mit dem Unternehmenskennzeichen „HEXAL“ verwende, was zwar keine unmittelbare, so jedoch unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründen könnte (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 545).

ccc. Vorliegend sind aber bei beiden Marken unternehmensbezogene Zusätze vorhanden. Erkennt der Verkehr aber bei beiden Marken unternehmensbezogene Zusätze, besteht für ihn keine Veranlassung, diese bei der Identifizierung und Zuordnung der betrieblichen Herkunft des jeweiligen Produkts zu vernachlässigen. Daher trägt in diesem Fall auch der unternehmensbezogene Bestandteil der jüngeren Marke zur Unterscheidbarkeit beider Marken bei (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rdnr. 394), so dass er nicht vernachlässigt werden kann.

dd. Bei dieser Sachlage kann dann aber nur von einer deutlich unterdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden, so dass eine Verwechslungsgefahr im Rahmen der Gesamtabwägung auch in Bezug auf identische Waren nicht mehr zu besorgen ist.

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.

D. Zu der Frage, ob Gegenstand des Beschwerdeverfahrens auch die mit Beschluss der Markenstelle vom 30. Juni 2015 erfolgte Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 303 21 561 **Eliza** ist, war im Hinblick auf die o.g., von der vorliegenden Auffassung des Senats abweichenden Entscheidungen des Bundespatentgerichts 30 W (pat) 72/94 v. 31. Januar 1995 – PALCOM/ PALCOLOR und 24 W (pat) 132/03 v. 23. November 2004 – HILD.I.SAN/Klosterfrau) die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung veranlasst (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Da die Rechtsbeschwerde – beschränkt – zugelassen ist, können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Sie kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach

Pr