



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 106/11

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
7. Oktober 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 77 276

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. August 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Oktober 2011 (Erinnerungsbeschluss) aufgehoben. Die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Beschluss derselben Markenstelle vom 26. April 2010 (Erstbeschluss) wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Dicloclolor

ist am 28. November 2007 angemeldet und am 6. März 2008 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren der Klasse 05

„pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide“

eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 11. April 2008 veröffentlicht worden ist, ist Widerspruch erhoben aus der deutschen Wortmarke 306 40 364

Diclac dolo

die seit dem 19. Oktober 2006 nach einer Teillöschung vom 14. Mai 2012 für folgende Waren der Klasse 05 eingetragen ist:

„pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Analgetika und Antirheumatika; Analgetika und Antirheumatika enthaltende Pflaster und Transdermalpflaster“.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch – neben zwei weiteren - mit Beschluss vom 26. April 2010 zunächst zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Kollisionsmarken könnten sich bei zum Teil identischen und im Übrigen ähnlichen Waren begegnen, die vornehmlich für den Fachverkehr, aber auch für breite Verkehrskreise bestimmt seien. Die Widerspruchsmarke sei normal kennzeichnungskräftig. Der danach gebotene strenge Abstand werde von der jüngeren Marke eingehalten. Die Marken kämen sich in keiner entscheidungserheblichen Richtung verwechselbar nahe. Der klangliche Unterschied zwischen der Widerspruchsmarke „Diclac dolo“ und „Diclodolor“ werde selbst bei einer flüchtigen Aufnahme oder Wiedergabe der Mar-

ken nicht unbemerkt bleiben. Die markanten Abweichungen (insbesondere das „AC“ der Widerspruchsmarke gegenüber dem „O“ der angegriffenen Marke in der jeweils zweiten Silbe) führten zu einem unterschiedlichen Klang der Marken in ihrem Gesamteindruck und damit zum Ausschluss einer klanglichen Verwechslungsgefahr. In schriftbildlicher Hinsicht unterschieden sich die Vergleichsmarken trotz identischer Gesamtlänge mit jeweils 10 Buchstaben vor allem dadurch, dass die Buchstaben „AC“ in der Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke mit dem Buchstaben „O“ keine Entsprechung fänden. Außerdem stünden sich zwei Wörter und eines gegenüber, was ebenfalls nicht unbemerkt bleibe.

Auf die hiergegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden hat dieselbe Markenstelle den Beschluss vom 26. April 2010 durch Beschluss vom 7. Oktober 2011 aufgehoben und die angegriffene Marke auf den beschwerdegegenständlichen Widerspruch gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, angesichts sich gegenüberstehender identischer Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe Verwechslungsgefahr zwar nicht in schriftbildlicher und begrifflicher, jedoch in klanglicher Hinsicht. Die Marken seien dabei in ihrer Gesamtheit gegenüber zu stellen. Insoweit fielen die Übereinstimmungen stärker ins Gewicht. Die angegriffene Marke werde „dick-los-do-lor“ und die Widerspruchsmarke „dick-lack-do-lo“ ausgesprochen. Gemeinsamkeiten bestünden somit in der Anzahl der Silben (jeweils 4), der ersten („dick“) und der dritten Silbe („do“), den ersten vier Buchstaben („Dick“) und den vier ersten Buchstaben der letzten beiden Silben („dolo“). Auch die Vokalfolgen („i-o-o-o“) und („i-a-o-o“) stimmten überwiegend überein. Unterschiede bestünden in Bezug auf die zweite Silbe („lo“ bzw. „lac“) und die Endsilbe der Marken („lor“ bzw. „lo“). Der letzte Buchstabe der angegriffenen Marke „R“ sei ein klangschwacher Konsonant. Die Widerspruchsmarke werde auf der zweiten Silbe („lac“) betont. Weil Unterschiede im Wortinneren weniger stark wahrgenommen würden und es sich um lange Markenworte handele, seien die Kollisionsmarken durchschnittlich ähnlich und es bestehe Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Im Beschwerdeverfahren, am 11. Januar 2012, hat sie die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt, nämlich eine eidesstattliche Versicherung ihres Vorstandsmitglieds S...vom 15. März 2012, Kopien von Produktverpackungen, Rechnungen aus den Jahren 2007 bis 2010, Werbematerialien sowie Auszüge aus der „Roten Liste“ der Jahre 2008 bis 2011.

Zur Begründung der Beschwerde hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ausgeführt, bereits die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht glaubhaft gemacht. Auf den vorgelegten Abbildungen der Verpackungen, in den Werbeanzeigen und in der Roten Liste werde ausschließlich der Schriftzug „Diclac[®] Dolo“ verwendet. Dies stelle keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „Diclac Dolo“ dar, sondern ausschließlich der Wortmarke „Diclac“. Durch das Registered Trademark-Zeichen werde unmissverständlich verdeutlicht, dass allein „Diclac“ Kennzeichnungscharakter habe. Das „[®]“ bewirke eine signifikante semantische Trennung. Der Verkehr nehme den Bestandteil „dolo“ als nicht zur Marke gehörig wahr, wenn der Markenverwender selbst - wie hier – durch eindeutige Erklärung klarstelle, was seine Marke sei. Davon abgesehen bestehe selbst bei angenommener Identität der sich gegenüberstehenden Waren keine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke setze sich aus zwei kennzeichnungsschwachen Elementen zusammen, was insgesamt zu einer deutlich verminderten Kennzeichnungskraft führe. „Diclac“ sei eine Abkürzung für den Wirkstoff „Diclofenac“. Kennzeichnungsschwach sei auch ihr zweiter Bestandteil „dolo“, der lediglich um den letzten Buchstaben „r“ verkürzte lateinische Begriff für Schmerz. Es sei übliche Branchenpraxis, Schmerzmittel mit „Dolo“ zu bezeichnen. Im Gesamtvergleich seien die Kollisionsmarken nicht ähnlich. In klanglicher Hinsicht überwiegen die Unterschiede. Es gebe signifikante Abweichungen im Sprachrhythmus. Die Widerspruchsmarke werde abgehackt, mit deutlicher Pause zwischen beiden Worten, die angegriffene Marke hingegen zügig in

einem Wort gesprochen. Die Pause bei der Aussprache der Widerspruchsmarke sei nicht allein durch die abgesetzte Schreibweise vorgegeben. Der Anfangsbestandteil der Widerspruchsmarke ende auf den als „k“ artikulierten Buchstaben „c“. Ihr zweiter Bestandteil beginne mit dem stimmhaft alveolaren Plosiv „d“, der sich nicht ohne Zäsur nach dem stimmlosen velaren Plosiv „k“ aussprechen lasse. Hinzu kämen Unterschiede in der Vokalfolge „i-o-o-o“ gegen „i-a-o-o“ und der Konsonantenfolge. Die Widerspruchsmarke werde auf der ersten und dritten Silbe betont („Dich-lach-Do-lo“), die angegriffene Marke hingegen auf der Anfangsilbe und wegen des abschließenden Konsonanten „r“ auf der letzten Silbe, weil der Verkehr keine Veranlassung habe, „dolor“ der korrekten lateinischen Aussprache entsprechend auf seiner ersten Silbe zu betonen. Auch die Melodik sei anders. Bei der angegriffenen Marke steige die Stimme am Ende an, bei der Widerspruchsmarke falle sie hingegen ab. Schriftbildlich bestehe insbesondere wegen der Zweigliedrigkeit der Widerspruchsmarke keine Markenähnlichkeit. Die von der Widersprechenden präsentierte Gegenüberstellung der Vergleichszeichen in Handschrift



The image shows two lines of handwritten text in cursive script. The top line reads 'Didac dolo' and the bottom line reads 'Dichlolo'. The letters are connected and fluid, typical of a cursive hand.

sei manipulativ und nicht aussagekräftig. Auch begrifflich bestehe keine Verwechslungsgefahr, denn beide Marken lehnten sich auf sehr unterschiedliche Weise an den Wirkstoff „Diclofenac“ und den lateinischen Begriff „dolor“ an.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 5, vom 7. Oktober 2011 aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Beschluss vom 26. April 2010 zurückzuweisen.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur weiteren Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke hat sie ergänzend einen Ausdruck des Internetauftritts der Widersprechenden vorgelegt und zur Begründung ihres Zurückweisungsantrags ausgeführt, die Benutzung der Widerspruchsmarke für ein Präparat gegen Gelenkbeschwerden und Rückenschmerzen sei glaubhaft gemacht. Die Hinzufügung des „®“ nach dem Markenbestandteil „Diclac“ verändere den kennzeichnenden Charakter nicht. Der Verkehr nehme das Zeichen „®“ als trennendes Element überhaupt nicht wahr bzw. interpretiere dieses als bloßen Sachhinweis und nicht als zeichenmäßigen Bestandteil der Marke „DICALAC DOLO“. Das „®“ bewirke mithin keine Aufspaltung der Widerspruchsmarke. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren seien mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren identisch, jedenfalls hochgradig ähnlich. Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die Wirkstoffangabe sei hier deutlich verkürzt und zusammengezogen worden, so dass sie nicht mehr ohne Weiteres erkennbar sei. Die Kollisionsmarken seien gerade bei undeutlicher oder auch schneller Sprechweise klanglich nahezu identisch. Beide würden insoweit durch ihre Lautfolge „DICAL-DOLO“ geprägt. Nur in dem laut „A“ bzw. „O“ in der Mitte unterschieden sich die Marken. Das Publikum erkenne die Zweigliedrigkeit der Widerspruchsmarke bei akustischer Wahrnehmung nicht. Wenn überhaupt eine Pause zwischen den beiden Teilen der Widerspruchsmarke gemacht werde, sei diese nicht hörbar. Die Widerspruchsmarke werde „in einem Atemzug“ gesprochen. Auch schriftbildlich seien sich die Marken hochgradig ähnlich, weil sie optisch von ihren übereinstimmenden Merkmalen geprägt seien.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht entgegen der Auffassung der Erinnerungsprüferin der Markenstelle keine Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist seitens der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG hinsichtlich der von ihr beanspruchten Waren im Ergebnis von der Registerlage auszugehen. Die Widersprechende hat auf die in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede eine Benutzung der Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke im maßgeblichen Zeitraum glaubhaft gemacht.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke am 11. Januar 2012 in zulässiger Weise bestritten. Da die am 19. Oktober 2006 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (11. April 2008) noch nicht fünf Jahre eingetragen war, ist die Nichtbenutzungseinrede allerdings nur zulässig für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG. Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist damit glaubhaft zu machen für den Zeitraum August 2008 bis August 2013.

Diese Glaubhaftmachung ist der Widersprechenden mit der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 15. März 2012 und den weiteren Unterlagen gelungen. Die eidesstattliche Versicherung legt die Benutzung der Bezeichnung „Diclac® Dolo“ für ein Präparat gegen Gelenkbeschwerden und Rückenschmerzen mit dem Wirkstoff Diclofenac-Kalium bzw. Diclofenac-Natrium in Tablettenform (12,5 mg Filmtabletten sowie 25 mg überzogene Tabletten) dar und nennt insoweit für die Jahre 2008 bis 2011 jährliche Umsätze zwischen ...,-- € und ...,-- €, wobei die verkaufte Stückzahl im Jahr 2011 schätzungsweise ...,-- € betrug. Der Werbeaufwand wird für das Jahr 2008 mit ...,-- €, für

das Jahr 2009 mit ...,- € und für das Jahr 2010 mit ...,- € beziffert. Die eidesstattliche Versicherung verweist ergänzend auf das beigefügte Verpackungsmaterial, Werbematerialien und Abschriften von Rechnungen aus den Jahren 2010 und 2011.

Aus dem vorgelegten Verpackungs- und Prospektmaterial ergeben sich Packungsgestaltungen in den Formen



sowie



bzw.



Die von der Widersprechenden vorgelegten Auszüge aus der „Roten Liste“ der Jahre 2008 bis 2011 enthalten in der Hauptgruppe 05 (Analgetika/Antirheumatika) die Eintragungen „Diclac[®] Dolo 12,5 mg“ (durchgängig mit der Wirkstoffangabe „Diclofenac-Kalium“) sowie „Diclac[®] Dolo 25 mg“ (insoweit mit den voneinander abweichenden Wirkstoffangaben „Diclofenac-Natrium“ in den Jahren 2008 und 2009 einerseits und „Diclofenac-Kalium“ in den Jahren 2010 und 2011 andererseits).

Diese Benutzungsformen stehen der Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke **Diclac dolo** nicht entgegen.

Nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG ist eine rechtserhaltende Benutzung anzuerkennen, wenn die benutzte Form den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Davon ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auszugehen, wenn der angesprochene Verkehr unter Berücksichtigung der branchenüblichen Form der Verwendung von Marken die eingetragene und die benutzte Form trotz und gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansieht (vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 729, Rn. 17 - MIXI; GRUR 2009, 772, Rn. 39 - Augsburg Puppenkiste). Das ist hier der Fall.

Die benutzte Form unterscheidet sich von der eingetragenen dadurch, dass die verwendete Kennzeichnung zwischen den Zeichenbestandteilen „Diclac“ und „dolo“ das hochgestellte Zeichen „®“ enthält und „dolo“ mit einem Großbuchstaben geschrieben ist.

Unschädlich ist zunächst die Großschreibung von „dolo“; diese ist vom Schutzgegenstand der als Wortmarke eingetragenen Widerspruchsmarke erfasst (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 9 Rn. 196).

Auch das an den Zeichenbestandteil „Diclac“ gesetzte „®“-Symbol verändert den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht.

Wird einem Zeichen der Zusatz „®“ beigefügt, erwartet der Verkehr, dass dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat (BGH GRUR 2013, 840, Rn. 35 – PROTI II; GRUR 2009, 888 – Thermoroll; GRUR 1990, 364, Rn. 35 – Baelz). Gesetzliche Vorgaben für den genauen Anbringungsort bestehen nicht; allerdings kann bei Täuschungsgefahr der Tatbestand einer wettbewerbsrechtlichen Irreführung im Sinne von § 5 UWG gegeben sein (vgl. z. B. OLG Köln Magazindienst 2010, 543 - Medisoft).

Die Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Verkehr werde wegen der Position des Zusatzes „®“ in „Diclac[®] Dolo“ nur und ausschließlich „Diclac“ als Marke wahrnehmen, ist nicht zwingend. Entsprechend dem vom Bundesgerichtshof aufgestellten Erfahrungssatz wird der Verkehr dem „®“-Zusatz jedenfalls die Bedeutung beimessen, dass die Bezeichnung „Diclac“ als Marke eingetragen ist. Dies entspricht hier auch den Tatsachen, denn für die Widersprechende ist auch „Diclac“ als deutsche Wortmarke 1079694 für die Waren der Klasse 05 „Pharmazeutische Erzeugnisse“ eingetragen. Für die Annahme, dass bei der hier vorliegenden Gestaltung ausschließlich „Diclac“ - nicht hingegen auch „Diclac dolo“ - als Marke aufgefasst wird, bestehen dagegen keine Anhaltspunkte, zumal das „®“-

Symbol keinen kennzeichnenden Charakter hat, sondern vielmehr eine von der Marke unabhängige Sachangabe darstellt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 128). In einem anderen Zusammenhang hat der Bundesgerichtshof im Übrigen zum Ausdruck gebracht, dass einem „R“ im Kreis kein absolut bestimmender Aussagegehalt beigemessen werden kann. Auch wenn das angesprochene Publikum einem „R“ im Kreis häufig den Hinweis auf eine eingetragene Marke entnehmen wird, gilt dies beispielsweise dann nicht, wenn das „R“ im Kreis innerhalb eines Unternehmenskennzeichens und damit innerhalb eines anderen Kennzeichens als einer Marke angebracht worden ist (BGH GRUR 2013, 925, Rn. 47 - VOODOO).

Nach alledem ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke auszugehen, zumal die verwendete Zeichenform die Zeichenelemente „Diclac“ und „Dolo“ in gleicher Schriftart, -größe und -farbe vor einem einheitlichen Hintergrund nebeneinander darstellt, was für eine Zugehörigkeit beider Bestandteile zu einer Marke spricht.

Wie sich aus den vorgelegten Verpackungsablichtungen, Prospekten und auch den Auszügen aus der „Roten Liste“ ergibt, handelt es sich bei dem so gekennzeichneten Präparat mit dem Wirkstoff „Diclofenac“ um ein schmerzstillendes und entzündungshemmendes Arzneimittel der Kategorie „Analgetika/Antirheumatika“. „Diclofenac“ ist die gebräuchliche Kurzbezeichnung der definierten chemischen Substanz 2-[2-(2,6-Dichloroanilino)Phenyl]essigsäure, die als nichtsteroidales Antirheumatikum verwendet wird (vgl. „Rote Liste“ 2013, S. 203). „Analgetika“ sind Arzneimittel, die schmerzlindernd oder -stillend wirken. „Antirheumatika“ sind Mittel zur Behandlung rheumatischer Krankheiten, die Schmerzen und Entzündungen bekämpfen oder das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen.

„Diclac® Dolo 12,5 mg“ und „Diclac® Dolo 25 mg“ in Tablettenform lassen sich dem im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Warenbegriff der Klasse 05 „pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Analgetika und Antirheumatika“ zuordnen. Im Rahmen der Integrationsfrage (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 194 ff., insbes. Rn. 202) ist zu berücksichtigen, dass die Widersprechende nicht auf das ganz spezielle mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkt festgelegt werden kann. Anwendung findet insoweit die sogenannte „erweiterte Minimallösung“ (vgl. auch BGH GRUR 2013, 833, Rn. 61 - Culinaria/Villa Culinaria; WRP 2001, 1447, 1449 - Ichthyol; BGH GRUR 1990, 39 ff. - Taurus; BGH GRUR 1999, 164, 165 - JOHN LOBB; BPatG Mitt. 1979, 223 - Mastu; BPatG GRUR 1995, 488, 489 - APISOL/Aspisol). Bei Arzneimitteln kommt es danach auf die identische therapeutische Indikation, nicht dagegen auf Gemeinsamkeiten der Darreichungsform, des Wirkstoffs oder der Rezeptpflichtigkeit an (EuG GRUR Int. 2007, 593, Rn. 29-35 – RESPICUR; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 203). Eine rechtserhaltende Benutzung ist vorliegend deshalb für den Bereich anzuerkennen, welcher der jeweiligen Arzneimittelhauptgruppe in der „Roten Liste“ entspricht (vgl. BGH GRUR 2012, 64, 65, Rn. 10 - Mailbox/Melox-GRY; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 204 m. w. N.).

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind damit auf Seiten der Widerspruchsmarke alle Waren zu berücksichtigen, die in die Hauptgruppe 05 „Analgetika/Antirheumatika“ fallen (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG), also auch „Analgetika und Antirheumatika enthaltende Pflaster und Transdermalpflaster“; im Ergebnis ist also von der Registerlage auszugehen.

2.

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, Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Rn. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Mailbox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Rn. 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, Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Mailbox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Rn. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

a) Die angegriffene Marke beansprucht im Vergleich zur Widerspruchsmarke teilweise identische, teilweise ähnliche und teilweise unähnliche Waren.

Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten „Pharmazeutischen Erzeugnisse, nämlich Analgetika und Antirheumatika“ fallen unter den von der angegriffenen Marke beanspruchten Warenoberbegriff „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse“. Ebenfalls identisch können sich „Analgetika und Antirheumatika enthaltende Pflaster und Transdermalpflaster“ und die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Pflaster“ gegenüberstehen.

Zu den weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren besteht teilweise eine allenfalls normale (durchschnittliche) Ähnlichkeit.

Von einer Ähnlichkeit von Waren ist nach gefestigter Rechtsprechung dann auszugehen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung oder ihrer Eigenschaft als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise bei identischer Kennzeichnung der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder würden zumindest unter einheitlicher Kontrolle hergestellt werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Rn. 22 - 29 - Canon; GRUR 2006, 582, 584, Rn. 85 - VITAFRUIT; MarkenR 2009, 47, 53, Nr. 65 - Edition Albert René; BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 58 m. w. N.).

Die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel“ lassen sich im Rahmen einer Behandlung von schmerzhaften oder rheumatischen Erkrankungen als ergänzende Waren verwenden. Es gibt auch Gemeinsamkeiten im Vertrieb und bei den Verkaufsstätten, so dass insoweit eine normale (durchschnittliche) Ähnlichkeit anzunehmen ist.

Die von der angegriffenen Marke beanspruchte Ware „Babykost“ kann zwar auch unter medizinischen Gesichtspunkten zum Einsatz kommen und sich im Vertrieb mit „Pharmazeutischen Erzeugnissen, nämlich Analgetika und Antirheumatika“ begegnen. Ob insoweit angesichts ihres anderen Hauptzwecks, ihrer andersartigen Beschaffenheit und Herstellungsweise von einer nur geringen (unterdurchschnittlichen) Ähnlichkeit auszugehen ist, bedarf keiner abschließenden Entscheidung, da auch bei normaler Ähnlichkeit (so BPatG 25 W (pat) 160/95 - Clorocef; 30 W (pat) 85/06 – AC-S.; 25 W (pat) 68/08 - Cefasan/CHEPHASAAR; Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 21 mittlere Spalte zu „Babynahrung“) eine Verwechslungsgefahr nicht besteht.

Keine Ähnlichkeit wegen fehlender Berührungspunkte, insbesondere auch im Vertrieb und Verwendungszweck, besteht hingegen zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten „Analgetika und Antirheumatika“ und den von der angegriffenen Marke beanspruchten „Fungiziden, Herbiziden“ (BPatG 30 W (pat) 65/07 – DOLORFEN) sowie „Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren“ (BPatG 25 W (pat) 68/08 - Cefasan/CHEPHASAAR).

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Diclac dolo“ ist im Ergebnis normal (durchschnittlich).

Im Hinblick auf die Annäherung der Widerspruchsmarke an „Diclofenac“, der Kurzbezeichnung einer definierten chemischen Substanz (sog. „INN“ – International Nonproprietary Name), und die Einordnung der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren in die Hauptgruppe 05 „Analgetika/Antirheumatika“ kommt zwar die Annahme einer originär geringen (unterdurchschnittlichen) Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 55 - Culinaria/Villa Culinaria) in Betracht. Denn „Diclac“ gibt einen Hinweis auf den Wirkstoff „Diclofenac-Kalium“ und „dolo“ auf den Zweck der Schmerzlinderung. Nach der inzwischen gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt Marken, die für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind, keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (BGH MDR 2013, 862, Rn. 34 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2013, 631, Rn. 59 - AMARULA/Marulablu; GRUR 2012, 1040, Rn. 29 - pjur/pure; GRUR 2011, 826, Rn. 16 - Enzyme/Enzymix; GRUR 2010, 729, Rn. 27 - MIXI; GRUR 2008, 905 - 909, Rn. 15 - Pantohexal; GRUR 2008, 803 Rn. 22 - HEITEC).

Die Widerspruchsmarke ist allerdings in einer Weise gebildet, dass sie jedenfalls in ihrer Gesamtheit nicht mehr als schwaches Zeichen bewertet werden kann. Die Abänderungen gegenüber einer rein beschreibenden Angabe und ihre Kombination sind durchaus markant. Der erste Bestandteil der Widerspruchsmarke verkürzt die Kurzbezeichnung des verwendeten Wirkstoffs („Diclofenac“) zu „Diclac“, es fehlt in der Mitte also die Buchstabenfolge „-ofen-“. Es handelt sich insoweit um eine - gegenüber der bloßen Verkürzung eines „INN“ – eher untypische Abänderung. Auch der zweite Bestandteil „dolo“ der Widerspruchsmarke stellt gegenüber dem lateinischen Begriff für „Schmerz“ („dolor“) eine weitere Verfremdung dar. Hinzu kommt, dass auch die Kombination dieser Elemente insbesondere in klanglicher Hinsicht auffällig ist.

c) Trotz dieser kollisionsfördernden Ausgangslage hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke selbst für die identischen Waren in jeder Hinsicht noch ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung zu unterziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 211). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-) Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Rn. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rn. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Rn. 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 2010, 235, Rn. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 224 m. w. N.).

a) In klanglicher Hinsicht besteht insgesamt eine nur geringe (unterdurchschnittliche) Ähnlichkeit, da ungeachtet zahlreicher Übereinstimmungen markante Abweichungen vorliegen, die von den angesprochenen, überwiegend besonders aufmerksamen, Verkehrskreisen nicht unbemerkt bleiben.

Angesprochen sind von den im Identitätsbereich liegenden Waren sowohl Ärzte, die beim Verschreiben von Arzneimitteln erfahrungsgemäß sorgfältig sind, bzw. Apotheker und deren Fachpersonal, als auch Endabnehmer, die bei allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, eine gesteigerte Aufmerksamkeit pflegen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 223).

Ob diesen Kreisen sämtliche Übereinstimmungen der Zeichen in klanglicher Hinsicht, hier die Anzahl der Silben (jeweils vier, wobei die erste und dritte Silbe übereinstimmen: „DIC-LAC-DO-LO“ einerseits, „DIC-LO-DO-LOR“ andererseits), in der Vokalfolge („I-A-O-O“ einerseits und „I-O-O-O“ andererseits), in der Konsonantenfolge („D-C-L-C-D-L“ einerseits und „D-C-L-D-L-R“ andererseits) auffallen werden, erscheint zweifelhaft, da auch der aufmerksame Verkehr keine Sprachanalyse von Marken vornimmt. Auffälliger sind hier jedenfalls die klanglichen Unterschiede. Die zweite Silbe der Widerspruchsmarke („LAC“) endet, anders als die angegriffene Marke („LO“), nicht mit einem Vokal, sondern mit dem auffälligen - als „K“ ausgesprochenen – Konsonanten „C“. Auch unterscheidet sich der Ausspracherhythmus deutlich. Die Widerspruchsmarke kann - entgegen der Auffassung der Widersprechenden - anders als die ohne Unterbrechung aussprechbare angegriffene Marke nur mit einer klanglich bemerkbaren Zäsur nach deren zweiter Silbe ausgesprochen werden, da nach dem als „K“ ausgesprochenen „C“ in der zweiten Silbe „-LAC-“ ein „D“ folgt. Insoweit handelt es sich um einen „Zungenbrecher“, der einer zwanglosen Aussprache „in einem Atemzug“ entgegensteht. Hinzukommt, dass die Aussprache mit einer Zäsur durch das Leerzeichen zwischen „Diclac“ und „dolo“ vorgegeben ist. Während die ersten beiden Silben der Widerspruchsmarke kurz und staccato-artig - wie „klick-klack“ - gesprochen werden, werden die ersten beiden Silben der angegriffenen Marke insgesamt weich und rund ausgesprochen. Gerade dieses Merkmal, das die angegriffene Marke nicht aufweist, sticht klanglich als Unterschied hervor.

b) Auch in schriftbildlicher Hinsicht besteht insgesamt allenfalls eine nur geringe (unterdurchschnittliche) Ähnlichkeit, da die Abweichungen überwiegen. Formal bestehen zwar Übereinstimmungen in der teilweisen Verwendung identischer Buchstaben („Diclac dolo“ bzw. „Diclodolor“) und auch in ihrer Anzahl (jeweils 10). In der Gesamtschau bleibt den aufmerksamen Verkehrskreisen jedoch nicht verborgen, dass sich eine Zweiwortmarke und eine Einwortmarke gegenüberstehen, was auch in normal lesbarer Handschrift (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 253) nicht unbemerkt bleibt.

c) Eine rechtlich relevante begriffliche Ähnlichkeit besteht nicht. Zwar trifft es zu, dass sich die Zeichen **Diclodolor** und **Diclac dolo** an die Wirkstoffangabe „Diclofenac“ und ihren Primärzweck der Schmerzlinderung anlehnen und insoweit in die gleiche Richtung weisende Assoziationen wecken. Diese begriffliche Klammer, soweit sie überhaupt erkannt wird, wäre jedoch allenfalls eine Übereinstimmung in beschreibenden Begriffen, die eine begriffliche Verwechslungsgefahr nicht begründen kann (vgl. dazu BGH GRUR 1976, 143 - Biovital; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 258; Ingerl / Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, 2010, § 14 Rn. 918).

d) In der Gesamtabwägung scheidet die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr bei anzunehmender durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst bei identischen Waren aus, da die angegriffene Marke den gebotenen Abstand wahrt. Ebenso wenig besteht eine Gefahr, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Allein die Verwendung eines ähnlichen Zeichenbildungsprinzips ist nicht geeignet, eine solche Gefahr zu begründen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 439).

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

Hacker

Winter

Jacobi

Pü