

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 30 W (pat) 42/13

Entscheidungsdatum: 24. Dezember 2015

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: MarkenG § 26 Abs. 3 Satz 1; § 9 Abs. 1 Nr. 2

Dorzo plus T STADA/Dorzo

1. Wird eine Marke als Abwandlungsbestandteil einer Zeichenserie benutzt, so hat der Verkehr jedenfalls dann keine Veranlassung, den Abwandlungs- und den Stammbestandteil trotz graphisch einheitlicher Gestaltung als zwei getrennte Zeichen aufzufassen, wenn ihm auf der Verpackung neben dem Serienzeichen eine weitere Marke begegnet, die er unschwer als Firmenmarke erkennen kann (Abgrenzung zu BGH GRUR 2005, 515 – FERROSIL).
2. Wird eine Marke als Abwandlungsbestandteil einer Zeichenserie benutzt und hat der Verkehr aufgrund der Umstände des Falles keine Veranlassung, in dem Abwandlungs- und dem Stammbestandteil zwei getrennte Zeichen zu erkennen, so verändert die Hinzufügung des Stammbestandteils den kennzeichnenden Charakter der Marke (Abgrenzung zu BGH GRUR 2013, 840 – PROTI II).
3. Wird eine an eine Wirkstoffbezeichnung angelehnte und daher nur schwach kennzeichnende ältere Marke (hier: „Dorzo“ in Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung „Dorzolamid“) in der Form in eine jüngere Zeichenkombination übernommen, dass der älteren Marke eine weitere an eine Wirkstoffbezeichnung angelehnte Bezeichnung hinzugefügt wird (hier: „plus T“ in Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung „Timolol“), so versteht der Verkehr dies nach Art eines Gesamtbegriffs als Hinweis auf eine entsprechende Wirkstoffkombination, ohne der übernommenen älteren Marke insoweit eine selbständig kennzeichnende Stellung zuzumessen.



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 42/13

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
24. Dezember 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 054 551

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. August 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Hermann

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2013 und vom 9. Oktober 2013 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 30 2010 023 494 wird zurückgewiesen.

- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 16. September 2010 angemeldete Wortmarke

Dorzo plus T STADA

ist am 11. März 2011 unter der Nummer 30 2010 054 551 für die Waren

„Klasse 05:

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 15. April 2011.

Gegen die Eintragung ist am 14. Juli 2011 Widerspruch erhoben worden von dem Inhaber der am 20. April 2010 angemeldeten und am 11. Mai 2010 eingetragenen Marke 30 2010 023 494

Dorzo

die für

„Klasse 05:

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Medizinprodukte, soweit in Klasse 5 enthalten“

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 6. Februar 2013 und vom 9. Oktober 2013, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken in Bezug auf sämtliche Waren der angegriffenen Marke bejaht und deren Löschung angeordnet.

Zur Begründung ist im Erinnerungsbeschluss vom 9. Oktober 2013 ausgeführt, dass die angegriffene Marke „Dorzo plus T STADA“ trotz unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur rangälteren Marke „Dorzo“ in Bezug auf die nach der Registerlage identischen und ansonsten hochgradig ähnlichen Waren der Vergleichsmarken nicht einhalte. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, weil dem Bestandteil „Dorzo“ in der jüngeren Marke „Dorzo plus T STADA“ eine eigenständige kennzeichnende Stellung zukomme. Diese werde insbesondere dadurch hervorgerufen, dass die ältere Marke „Dorzo“ identisch von der jüngeren Marke übernommen worden sei und durch die Voranstellung eine abgesetzte Stellung einnehme. Des Weiteren werde der Verkehr in „STADA“ ein bekanntes Unternehmenskennzeichen und in „plus T“ einen beschreibenden Hinweis auf weitere Inhaltsstoffe, Eigenschaften, insbesondere einen Hinweis auf den zusätzlichen Wirkstoff „Timolol“ sehen. Aufgrund der vorhandenen Gemeinsamkeiten sei das Verhältnis der Marken durch einen Ähnlichkeitsgrad gekennzeichnet, der im Zusammenhang mit den weiteren Gesichtspunkten die Annahme einer wirtschaftlichen Verbindung nahe lege.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 13. November 2013. Einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr wirke bereits entgegen, dass der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Bestandteil „Dorzo“ aufgrund seiner Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung „Dorzolamid“ nicht den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens präge. Diesem Bestandteil komme auch keine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des angegriffenen Zeichens zu, so dass auch eine Verwechslungsgefahr in weiterem Sinne ausscheide. Die Markenstelle habe zudem nicht beachtet, dass im Arzneimittelbereich der allgemeine Verkehr wie auch der Fachverkehr bei Arzneimitteln bereits aus Sicherheitsgründen nicht dazu neige, Mehrwortmarken zu verkürzen. Bei Kombination eines beschreibenden Bestandteils wie „Dorzo“ mit einer Firmenmarke (STADA) sei der Verkehr zudem gezwungen, stets die vollständige Mar-

kenbezeichnung zu erfassen, um eine hinreichende Identifizierung des Gewollten vorzunehmen.

Darüber hinaus hat sie im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 29. Juni 2015 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Der Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke eine eidesstattliche Versicherung der Produktmanagerin der O... GmbH, Frau B... vom 3. August 2015 als Anlage LSG 2 sowie Farbkopien von Verpackungen (Anlagen A und B) vorgelegt. Zu diesen Unterlagen hat die Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 13. August 2015 erklärt, dass sie eine hinreichende Glaubhaftmachung der in der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung dargelegten Umsatzzahlen bestreite, weil diese Zahlen nach den Ausführungen in der eidesstattlichen Versicherung nicht auf eigener Kenntnis der Unterzeichnerin beruhen, sondern von einem Drittunternehmen stammen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2013 und vom 9. Oktober 2013 den Widerspruch aus der Marke 30 2010 023 494 zurückzuweisen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke durch die O... GmbH als Lizenznehmerin sei ausreichend belegt. Insbesondere sei die Widerspruchsmarke durch die in der eidesstattlichen Versicherung vom 3. August 2015 genannten und in den Anlagen abgebildeten Benutzungsformen rechtserhaltend benutzt worden, da der Verkehr in den jeweiligen Benutzungsformen wie z. B.

„Dorzo-Vision®“ kein einheitliches Zeichen, sondern getrennte Bezeichnungen erkennen würde.

In der Sache hält er im Anschluss an die Beschlüsse der Markenstelle Verwechslungsgefahr für gegeben, da die angegriffene Marke in ihrem Gesamteindruck durch den mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil „Dorzo“ geprägt werde; jedenfalls komme diesem Bestandteil gegenüber den rein beschreibenden weiteren Bestandteilen „plus T STADA“ eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des angegriffenen Zeichens zu. Die identische Übernahme der älteren Marke in das aus mehreren Wörtern bestehende jüngere Zeichen begründe somit die Gefahr von Verwechslungen, zumal die einzelnen Bestandteile der jüngeren Marke keine begriffliche Einheit bildeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache bereits deshalb Erfolg, weil der Widersprechende auf die im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht hat. Darüber hinaus besteht mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr.

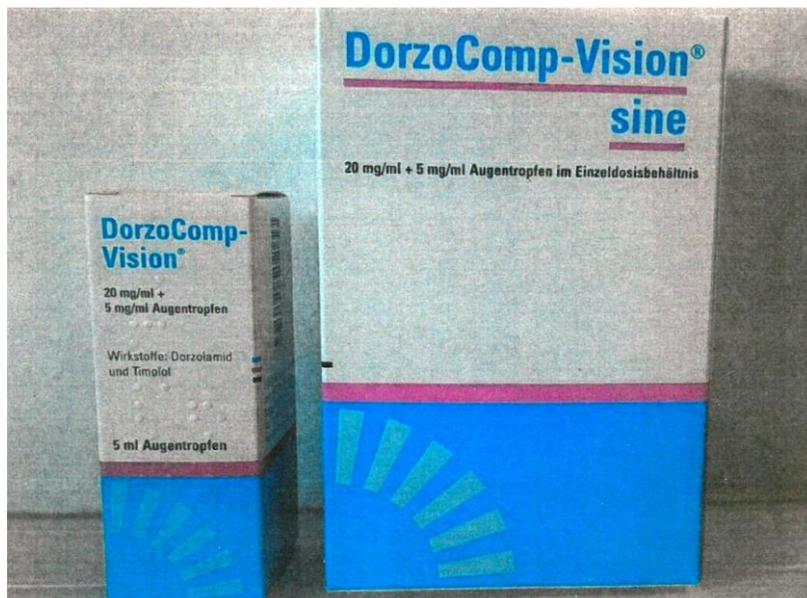
A. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit am 29. Juni 2015 beim Bundespatentgericht eingegangenen Schriftsatz die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Im Hinblick auf die am 11. Mai 2015 abgelaufene Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke ist die Einrede zulässig.

Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind daher gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist. Da die am 11. Mai 2010 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 15. April 2011 noch nicht fünf Jahre im Markenregister eingetragen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), betrifft die Einrede nur den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum, so dass es dem Widersprechenden obgelegen hätte, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, somit vom 13. August 2010 bis zum 13. August 2015, glaubhaft zu machen. Dem ist der Widersprechende jedoch nicht nachgekommen.

1. Was Zeit, Ort und vor allem Umfang einer Benutzung angeht, sprechen die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung der Produktmanagerin der O... GmbH, Frau B..., vom 3. August 2015, insbesondere die genannten Umsatzzahlen zwar dafür, dass die O... GmbH als Lizenznehmerin des Widersprechenden und damit mit dessen Zustimmung (§ 26 Abs. 2 MarkenG) in den vergangenen Jahren in ausreichendem Umfang u. a. unter den Bezeichnungen „Dorzo-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“ Carboanhydrasehemmer mit dem Wirkstoff Dorzolamid in Form von Augentropfen vertrieben hat, wenngleich – worauf die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend hinweist – die Umsatzzahlen nicht auf eigener Kenntnis der Frau B... beruhen. Dies bedarf jedoch keiner abschließenden Erörterung.

2. Die Widerspruchsmarke ist nämlich nicht in der eingetragenen, sondern mit Zusätzen verwendet worden, wodurch der kennzeichnende Charakter der Marke im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG so verändert worden ist, dass eine rechtserhaltende Benutzung nicht anerkannt werden kann.

a) Ausweislich der Anlage A zur eidesstattlichen Versicherung ist die Widerspruchsmarke „Dorzo“ in folgenden Formen verwendet worden:



Dafür, dass die Widerspruchsmarke darüber hinaus in anderen Formen funktionsgerecht zur Kennzeichnung eines Arzneimittels benutzt wurde, bestehen keine Anhaltspunkte. Der als Anlage LSG 3 eingereichten Google-Trefferliste kann keine weitere, ggf. abweichende Benutzungsform der Widerspruchsmarke auf der Ware bzw. deren Verpackung entnommen werden.

b) Die auf den Verpackungen verwendeten, von der eingetragenen Form abweichenden Benutzungsformen stellen nur dann eine Benutzung der Widerspruchsmarke dar, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändern würden (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Dass es auf diesen in der Markenrechts-Richtlinie wie im MarkenG festgelegten Beurteilungsmaßstab nicht (mehr) ankommen soll, wie der Widersprechende meint (Schriftsatz vom 4. August 2015, Bl. 4 = GA Bl. 72), kann der von ihm angeführten obergerichtlichen Rechtsprechung nicht entnommen werden. Demzufolge ist maßgeblich, 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). Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen zusammengesetztes Kennzeichen 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).

c) Ausgehend davon wird der Verkehr bei der der eingetragenen Form am nächsten kommenden Verwendungsform „Dorzo-Vision®“ die beiden Bestandteile „Dorzo“ und „Vision“ nicht als selbständige Zeichen, sondern als einheitlichen Herkunftshinweis ansehen. So wird dem Verkehr die Kennzeichnung „Dorzo-Vision®“

bereits typographisch als einheitliches Kennzeichen nahegebracht. Die Bestandteile „Dorzo“ und „Vision“ sind gleich groß geschrieben und bedienen sich einer einheitlichen Schrifttype; sie sind darüber hinaus durch einen eine Klammerwirkung erzeugenden Bindestrich verbunden. Hinzu kommt, dass die Kennzeichnung einheitlich in hellblauer Farbe gehalten ist, wogegen die übrigen, teils beschreibenden, teils kennzeichnenden Aufschriften im Wesentlichen eine schwarze Farbe aufweisen. Unterstützt wird die Wahrnehmung von „Dorzo-Vision®“ als einheitliche Kennzeichnung des weiteren durch das am Ende der Wortkombination hinter „Vision“ hochgestellte ®. Der Verkehr wird diesen Zusatz, welcher auf ein eingetragenes Zeichen hinweist (vgl. BGH GRUR 2009, 888, Nr. 15 – Thermoroll; GRUR 2013, 925, Nr. 47 – VOODOO), aufgrund der graphisch identischen Ausgestaltung der beiden Zeichenbestandteile und ihrer durch einen Bindestrich hervorgehobenen Verbindung auf das gesamte Zeichen und nicht nur auf „Vision“ beziehen.

Gegen eine Wahrnehmung als zwei voneinander getrennte Zeichen spricht weiter, dass beide Bestandteile einen inhaltlich sich ergänzenden beschreibenden Anklang in Bezug auf den Wirkstoff und den Anwendungsbereich bzw. die Indikation des Arzneimittels aufweisen, indem „Dorzo“ auf die Wirkstoffbezeichnung (INN) „Dorzolamid“ hindeutet (was sich im Hinblick auf die darunter befindliche Angabe „Wirkstoff: Dorzolamid“ auch dem medizinischen Laien leicht erschließt), während „Vision“ als englischer Begriff für „Sicht, Sehkraft, Sehvermögen“ (vgl. Online-Wörterbuch LEO zu „vision“ https://dict.leo.org/ende/index_de.html) einen Hinweis auf den Anwendungsbereich bzw. die Indikation des Arzneimittels enthält.

Die Kennzeichnung „Dorzo-Vision®“ gibt somit aus sich heraus dem Verkehr keinen Anlass, darin zwei getrennte Zeichen zu erblicken; vielmehr deutet alles in die umgekehrte Richtung. Erst recht gilt dies, wenn man das Zeichenumfeld mit in die Betrachtung einbezieht. Unmittelbar über der Kennzeichnung „Dorzo-Vision®“ befindet sich die in schwarzer Schrift gehaltene weitere Kennzeichnung „OmniVision®“, die der Verkehr aufgrund der graphischen Ausgestaltung und im Hinblick auf das hochgestellte ® ohne Weiteres als solche erkennt. Bei genauerer Befas-

sung mit der Ware wird er aufgrund der Herstellerangabe „O... GmbH“ auf der Rückseite der Verpackung erkennen, dass es sich hierbei um die Firmenmarke handelt.

Somit ergibt sich für den Verkehr ein klares Bild: Er erkennt auf der Verpackung zwei Marken, nämlich die schwarz gehaltene Firmenmarke „OmniVision®“ und die in blauer Schrift erscheinende Produktmarke „Dorzo-Vision®“. Demgegenüber gibt ihm die Ausgestaltung der Verpackung bei natürlicher Betrachtung keinerlei Anlass, von drei Marken, nämlich „OmniVision®“, „Dorzo“ und „Vision®“ auszugehen. Die Übereinstimmung der Kennzeichnungen in dem Bestandteil „Vision“ ändert daran nichts. Insoweit wird lediglich deutlich, dass die zwei Marken aufeinander bezogen sind, nicht aber, dass es sich entgegen allem Anschein um drei Marken handelt.

d) An dieser Sichtweise ändert sich auch dadurch nichts, dass die Widersprechende den Zeichenbestandteil „Vision“ ausweislich der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 3. August 2015 i. V. m. Anlage B als Stammbestandteil einer umfangreichen Zeichenserie benutzt. Ob der Verkehr in einer aus dem Stammbestandteil einer Zeichenserie und einem weiteren (Abwandlungs-)Bestandteil gebildeten Bezeichnung eine einheitliche Kennzeichnung oder aber zwei Kennzeichen erkennt, ist im Ausgangspunkt (s. aber nachfolgend e)) nach den oben b) dargestellten allgemeinen Grundsätzen zu beurteilen. Allerdings ist der Verkehr vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt (vgl. BGH GRUR 2007, 592, Nr. 14 – bodo Blue Night). Dies gilt auch im Arzneimittelbereich. Dabei liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die Verwendung einer Zweitmarke insbesondere auch bei Serienzeichen nahe, bei denen das eine Zeichen die Produktfamilie, das andere das konkrete Produkt benennt (BGH GRUR 2007, 592, Nr. 14 – bodo Blue Night). Dieser Gesichtspunkt vermag der Widersprechenden im vorliegenden Fall aber nicht zum Erfolg zu verhelfen.

aa) Allerdings hat der Bundesgerichtshof in dem auf den ersten Blick vergleichbaren Fall „FERROSIL“ (BGH GRUR 2005, 515) eine rechtserhaltende Benutzung für möglich gehalten. Dort war an einen Zeichenstamm „P3“ die Widerspruchsmarke „ferrosil“ mit einem Bindestrich als Abwandlungsbestandteil angehängt worden. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts (BPatG GRUR 2004, 340 – FERROSOL/Ferisol) hatte der Bundesgerichtshof in einer solchen Konstellation eine rechtserhaltende Benutzung für möglich erachtet, weil nach dem Vortrag der Rechtsbeschwerdeführerin der Stammbestandteil „P3“ im Verkehr als Marke durchgesetzt und dem im damaligen Fall allein angesprochenen Fachverkehr als eine Art Unternehmenskennzeichen und als Stamm von Serienzeichen (wie auch die vielfältigen Produktnamen der „P3-Serie“) bekannt war (BGH GRUR 2005, 515, 516 – FERROSIL). Dies kann im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

bb) Dass der Stammbestandteil „Vision“ im Verkehr durchgesetzt ist, ist weder vorgetragen noch in einem amtlichen Verfahren festgestellt worden. Allein die in der eidesstattlichen Versicherung vom 3. August 2015 enthaltene Auflistung der Umsätze, die unter den mit dem Stammbestandteil „Vision“ gebildeten Marken erzielt worden sind, reicht insoweit nicht aus (vgl. zur Steigerung der Kennzeichnungskraft BGH GRUR 2008, 903, Nr. 15 – SIERRA ANTIGUO). Umsatzzahlen sind allein wenig aussagekräftig, weil selbst umsatzstarke Marken mitunter wenig bekannt sind, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Insoweit lassen neben Angaben zu Marktanteilen und geographischer Ausbreitung insbesondere Verkehrsbefragungen oder Angaben über Werbefaufwendungen zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (vgl. wiederum zur Kennzeichnungskraft BGH GRUR 2013, 833, Nr. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 34 – pjur/pure; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdnr. 160 m. w. N.). Entsprechende Unterlagen hat die Widersprechende jedoch nicht vorgelegt.

cc) Auch zu der Frage, ob dem angesprochenen Verkehr – im vorliegenden Fall ist dies sowohl der Fachverkehr (insbesondere Ärzte und Apotheker) wie auch der allgemeine Verbraucher (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY) - die Zeichenserie als solche hinreichend bekannt ist, hat der Widersprechende keinen Vortrag gehalten und auch keine Belege erbracht. Es bedarf daher keiner Entscheidung, ob die Bekanntheit der Zeichenserie in einem abgrenzbaren Teil des Verkehrs für die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung ausreichen könnte.

e) Eine abweichende Beurteilung ist auch nicht im Hinblick darauf geboten, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes regelmäßig von einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auszugehen ist, wenn diese innerhalb eines einheitlichen Zeichens als Stammbestandteil einer Zeichenserie verwendet wird, bei der das eine Zeichen die Produktfamilie und das andere Zeichen das konkrete Produkt benennt (BGH GRUR 2013, 840, Nr. 23 – PROTI II). Dies kann nach Auffassung des Senats nicht gleichsam umgekehrt auf die vorliegende Fallgestaltung übertragen werden, in der es darum geht, ob auch die Verwendung einer Marke als Abwandlungsbestandteil einer Zeichenserie innerhalb eines einheitlichen Zeichens als rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG anerkannt werden kann. In diesem Fall verbleibt es vielmehr bei den in der BGH-Entscheidung „FERROSIL“ aufgestellten Grundsätzen. Würde man insoweit auf Grundlage der „PROTI II“-Entscheidung davon ausgehen, dass bereits die Benutzung einer Marke als Abwandlungsbestandteil innerhalb einer am Markt präsenten Zeichenserie dazu führen könnte, dass der Verkehr Stammbestandteil und (produktbezogenen) Abwandlungsbestandteil als zwei voneinander unabhängige Zeichen ansieht, würde damit faktisch jede Verwendung einer Marke als Abwandlungsbestandteil einer Zeichenserie innerhalb eines einheitlichen (Serien-)Zeichens eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellen. Dies mag in Einzelfällen bejaht werden können. Ein Regelsatz dieses Inhalts würde aber den rechtlichen Ausgangspunkt, wonach der Verkehr in Fällen der vorliegenden Art im Regelfall von einem ein aus zwei Teilen zusammengesetzten einheitlichen Kenn-

zeichen ausgeht (s. oben b)) in sein Gegenteil verkehren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine als Stammbestandteil einer Zeichenserie benutzte Marke dem Verkehr in aller Regel häufiger begegnet als ein Einzelzeichen, was aber durch die damit verbundene Präsenz auf dem Markt eher ein gewisses Maß an Bekanntheit im Sinne der „FERROSIL“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes mit sich bringt als dies bei einer erstmaligen bzw. einmaligen Verwendung eines Zeichens als Abwandlungsbestandteil einer Zeichenserie der Fall ist.

f) Davon abgesehen hätte der Verkehr selbst dann, wenn ihm die Kennzeichnung „Vision“ als Marke des Widersprechenden und als Stammbestandteil einer Zeichenserie hinreichend bekannt wäre, im konkreten Fall keinen Anlass, in der Kennzeichnung „Dorzo-Vision®“ zwei Zeichen zu erblicken, von denen das eine als Firmen- oder Dachmarke auf den Hersteller als solchen oder eine Produktfamilie hinweist, das andere dagegen das konkrete Produkt kennzeichnen soll. Für eine Wahrnehmung als produktübergreifender Herstellerhinweis hat der Verkehr keine Veranlassung, weil sich auf den Verpackungen ohnehin eine deutlich als solche erkennbare Firmenmarke („OmniVision®“) befindet (s. dazu oben c)). Aber auch für eine Auffassung als zwischen Firmen- und Einzelproduktmarke angesiedelte Kennzeichnung einer besonderen Produktfamilie besteht kein Anhaltspunkt. Dies würde zumindest voraussetzen, dass dem Verkehr mehrere Produktlinien des Widersprechenden bekannt sind, die jeweils mit verschiedenen Stammbestandteilen gekennzeichnet sind. Dafür ist weder etwas vorgetragen noch sonst ersichtlich. Es verbleibt somit dabei, dass dem Verkehr im vorliegenden Fall nur zwei Kennzeichnungen auf den Verpackungen begegnen, nämlich die Firmenmarke „OmniVision®“ und die Produktmarke „Dorzo-Vision®“, nicht aber drei Marken.

g) Diese Beurteilung gilt gleichermaßen für die Benutzungsformen „DorzoComp-Vision® sine“ und „DorzoComp-Vision®“, welche gegenüber „Dorzo-Vision®“ die weiteren Bestandteile „Comp“ und „sine“ enthalten und sich damit noch weiter von der eingetragenen Form entfernen. Dass bei diesen Produkten die Firmenmarke

„OmniVision®“ nicht unmittelbar über der Produktmarke, sondern auf der Rückseite über dem Herstellerhinweis angebracht ist (s. GA Bl. 88), macht keinen wesentlichen Unterschied.

h) Die einheitlichen Zeichen „Dorzo-Vision®“ bzw. „DorzoComp-Vision®“ weichen von der Wortmarke „Dorzo“ so stark ab, dass sie den kennzeichnenden Charakter dieser Marke verändern. Maßgeblich ist, ob der Verkehr trotz der – hier durch Zusätze – begründeten Unterschiede die benutzte Bezeichnung der eingetragenen Marke gleichsetzt. Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Die Zeichen „Dorzo-Vision®“ bzw. „DorzoComp-Vision®“ sind neue Zeichen, zu deren Bildung die Widerspruchsmarke zwar herangezogen wurde, welche dadurch aber gleichsam ihre Identität verloren hat. Die Widerspruchsmarke tritt daher dem Verkehr nicht mehr als eigenständiges Zeichen entgegen, sondern nur als Bestandteil eines anderen Gesamtzeichens. Darin liegt eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters, die von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht gedeckt ist.

3. Der Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke somit nicht glaubhaft gemacht, so dass der Widerspruch bereits deshalb keinen Erfolg haben kann.

B. Darüber hinaus kann der Widerspruch auch deswegen keinen Erfolg haben, weil mangels hinreichender Ähnlichkeit der Vergleichszeichen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auch insoweit nicht besteht, als sie sich auf identischen Waren begegnen könnten.

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 2013, 923, Nr. 34 – Specsavers-Gruppe/Asda; GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2015, 176, Nr. 9 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 – DESPERADOS/DESPERA-

DO). 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 2015, 176, Nr. 9 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2014, 382, Nr. 14 – REAL-Chips). Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen.

1. Die Widerspruchsmarke „Dorzo“ verfügt von Haus aus nur über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bei Arzneimittelkennzeichnungen gebräuchliche Verkürzung der Wirkstoffbezeichnung (INN) „Dorzolamid“. Diese Annäherung ist nicht nur für Fachkreise, insbesondere Ärzte und Apotheker, sondern auch für weite Teile der Endverbraucher erkennbar, und zwar nicht nur, soweit sie zur Behandlung von Augenleiden auf Carboanhydrasehemmer angewiesen sind. Insofern ist zu beachten, dass auf Rezepten häufig nicht mehr eine konkrete Präparatebezeichnung, sondern neben der Packungsgröße nur noch die jeweilige Wirkstoffangabe benannt wird, so dass diese dem Patienten auch bei Erwerb und Verbrauch des jeweiligen Präparats begegnet. Eine solche Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks ist zwar in aller Regel noch hinreichend unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt aber Marken, die erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind, keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (BGH GRUR 2014, 382, Nr. 26 – REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 34 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2013, 631, Nr. 59 - AMARULA/Marulablu; GRUR 2012, 1040, Nr. 29 - pjur/pure; GRUR 2011, 826, Nr. 16 - Enzymax/Enzymix; GRUR 2008, 905, Nr. 15 - Pantohexal).

2. Soweit man im Rahmen der Prüfung einer Verwechslungsgefahr zugunsten der Widersprechenden von einer § 26 MarkenG entsprechenden Verwendung der Widerspruchsmarke im relevanten Benutzungszeitraum für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, nämlich einen Carboanhydrasehemmer mit dem Wirkstoff Dorzolamid ausgeht, wird dieses von dem für die Widerspruchsmarke eingetragenen Warenoberbegriff „pharmazeutische Erzeugnisse“ umfasst. Beide Marken können sich danach jedenfalls teilweise auf identischen Waren begegnen, da die angegriffene Marke ebenfalls Schutz für „Pharmazeutische Erzeugnisse“ beansprucht. Ob und ggf. in welchem Umfang eine Ähnlichkeit zu den übrigen von der angegriffenen Marke erfassten Waren besteht, kann hingegen offen bleiben, da eine Verwechslungsgefahr auch im Bereich der Warenidentität mangels hinreichender Ähnlichkeit beider Marken zu verneinen ist.

3. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). 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 Sinngesamt 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; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Wahrnehmungsrichtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2014, 382, Nr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU).

Auszugehen ist von einem aufmerksamen Publikum, das sich zusammensetzt aus Fachkreisen und Endverbrauchern, denn Allem, was mit der medizinischen Versorgung zusammenhängt, pflegt der Verkehr eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen (vgl. BGH GRUR 2011, 826, Nr. 27 – Enzymax/Enzymix; GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

a) Die angegriffene Marke enthält neben dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil „Dorzo“ die weiteren Bestandteile „plus T STADA“. Dabei handelt es sich bei „STADA“ um das nicht nur Fachverkehrskreisen bekannte Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der angegriffenen Marke. Den Einzelbuchstaben „T“ wird der Verkehr naheliegend auf „plus“ beziehen und insoweit dem Bestandteil „Dorzo“ zuordnen im Sinne von „Dorzo plus T“. Durch diese zusätzlichen Wort- und Buchstabenbestandteile, die nicht überlesen oder überhört werden können, sind die Vergleichsmarken in der Gesamtwirkung leicht zu unterscheiden.

b) Jedoch hält die Widersprechende wegen der Übereinstimmung der Vergleichsmarken in „Dorzo“ eine Verwechslungsgefahr für gegeben, weil ihrer Ansicht nach dieser Bestandteil den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt, ihm jedoch zumindest eine die Gefahr von Verwechslungen begründende selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Zeichens zukommt. Dem kann nicht beigetreten werden.

aa) Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die identische Übernahme der Widerspruchsmarke „Dorzo“ in das angegriffene Zeichen nicht genügt.

Allerdings ist allgemein anerkannt, 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 - Augsburger Pup-

penkiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen 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 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).

Der Bestandteil „Dorzo“ der jüngeren Marke prägt das angegriffene Zeichen jedoch nicht derart, dass die weiteren Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen. So tritt – unabhängig von den übrigen Bestandteilen „plus T“ - bereits der in Großbuchstaben hervorgehobene Bestandteil „STADA“ im Gesamteindruck der jüngeren Marke gegenüber „Dorzo“ nicht in einer Weise zurück, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann.

Der Widersprechenden ist zwar zuzugeben, dass bekannte oder zumindest 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 eigentliche Produktkennzeichnung sieht (st. Rspr., vgl. z. B. 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. BGH, a. a. O. – Maalox/Melox-GRY).

Im hier maßgeblichen Bereich der Arzneimittelkennzeichnungen hat der Bundesgerichtshof ein solches Zurücktreten des Firmen- oder Serienbestandteils hinter dem anderen (produktkennzeichnenden) Bestandteil verneint, wenn dieser entsprechend der bei Arzneimitteln üblichen Praxis durch bloße Verkürzung einer Wirkstoffangabe (INN) gebildet worden ist, so dass er Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation und dergleichen erkennen lässt. Dies wird damit begründet, dass neben dem allgemeinen Publikum auch der Fachverkehr den jeweiligen Firmen- bzw. Serienbestandteil wegen des produktbeschreibenden Charakters des anderen Zeichenbestandteils zur sicheren Unterscheidung der Produkte nicht vernachlässigen wird (vgl. z. B. BGH GRUR 2008, 905, Rn. 27 - Pantohexal; GRUR 2012, 64, Nr. 18 - Maalox/Melox-GRY). Um einen solchen Bestandteil handelt es sich auch bei „Dorzo“, welchem damit wegen seines ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Sinngehalts und der damit verbundenen Kennzeichnungsschwäche keine den Gesamteindruck prägende Wirkung beigemessen werden kann.

Die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen scheidet damit aus.

bb) Eine Gefahr aus, dass die Zeichen unter dem Aspekt des Serienzeichens gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG, scheidet ebenfalls aus. Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im vorliegenden Fall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, GRUR 2007, 1071, Nr. 40 - Kinder II; GRUR 2008, 905, Nr. 33 - Pantohexal). Vorliegend hat der Verkehr jedoch bereits deshalb keine Veranlassung, die Marke „Dorzo“ als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden anzusehen, weil die Widersprechende zu einer entsprechenden Zeichenserie und deren Benutzung im Inland nichts vorgetragen hat. Ohne eine Benutzung einer solchen Markenfamilie ist aber nichts dafür er-

sichtlich, dass der Verkehr „Dorzo“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 33 - Pantohexal). Die erstmalige Verwendung einer einzigen Marke gibt keinen Anlass, darin ein Stammzeichen zu sehen (vgl. BGH GRUR 2013, 840, Nr. 23 - PROTI II).

cc) Es besteht aber auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung der übernommenen Widerspruchsmarke „Dorzo“ in dem zusammengesetzten jüngeren Zeichen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesgerichtshofes ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042, Nr. 37 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 258, Nr. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903, Nr. 33 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905, Nr. 37 – Pantohexal; GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria). Insoweit bedarf es aber der Feststellung besonderer Umstände, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833, Nr. 50 Culinaria/Villa Culinaria). Solche Umstände wurden z. B. angenommen, wenn der Inhaber eines (Serien- und/oder Firmen-)Kennzeichens bzw. einer bekannten (Einzel-)Marke dieses mit einer älteren Marke zu einem zusammengesetzten Zeichen kombiniert und daher die Gefahr besteht, dass der Verkehr diese andere (ältere) Marke dem Inhaber des Unternehmens- bzw. Serienkennzeichens zuordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen oder dass der Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen

stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 38 – Pantohexal; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 463 m. w. N.).

Ausgehend davon sind die vom EuGH in der „THOMSON LIFE“-Entscheidung genannten Voraussetzungen vorliegend zunächst insoweit erfüllt, als die Widerspruchsmarke „Dorzo“ identisch in das jüngere Zeichen übernommen worden ist und dort auch weiterhin aufgrund seiner abgesetzten Stellung am Wortanfang als eigenständiger Markenbestandteil erkennbar bleibt. Ebenso können sich die Marken auf identischen oder ansonsten erheblich ähnlichen Waren begegnen (vgl. dazu EuGH GRUR 2005, 1042, Nr. 37 – THOMSON LIFE).

Auch kommt „Dorzo“ nach Auffassung des Senats gegenüber der Herstellerangabe „STADA“ eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Wenngleich „Dorzo“ wegen seiner Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung (INN) „Dorzolamid“ gegenüber „STADA“ keine prägende Wirkung beigemessen werden kann, ist gleichwohl unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach auch kennzeichnungsschwachen Marken eine selbständig kennzeichnende Stellung in einem jüngeren Zeichen zukommen kann (vgl. BGH GRUR 2008, 258, Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 905, Nr. 38 - Pantohexal; kritisch dazu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 460), sowie der im Arzneimittelbereich üblichen Verwendung „sprechender Zeichen“ davon auszugehen, dass eine solche „sprechende“ Produktkennzeichnung jedenfalls gegenüber einer bekannten Firmenmarke wie „STADA“ noch eigenständig hervortritt in der Weise, dass der Verkehr in dem bekannten Firmenkennzeichen den Unternehmenshinweis und in dem weiteren Bestandteil den Produkthinweis erkennt (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 38 – Pantohexal).

Einer selbständig kennzeichnenden Stellung von „Dorzo“ im Gesamteindruck der angegriffenen Marke steht jedoch entgegen, dass die weiteren Bestandteile „plus T“ des angegriffenen Zeichens sich nicht in einem beschreibenden und nichts zur

Kennzeichnung beitragenden Zusatz, gegenüber dem „Dorzo“ eine prägende oder zumindest selbständig kennzeichnende Stellung zukommen könnte, erschöpfen, sondern die Zeichenbestandteile „plus T“ sich mit dem übernommenen Bestandteil zu einem einheitlichen und von der Widerspruchsmarke „Dorzo“ in jeder Hinsicht leicht zu unterscheidenden Zeichenbestandteil verbinden.

Zwar handelt es sich bei „plus“ in seiner Bedeutung „zuzüglich, mehr“ usw. um ein vielfach verwendetes Werbeschlagwort, welches auf eine zusätzliche, verbesserte Eigenschaft, z. B. im Sinne eines „Mehr an Qualität oder Komfort“ im Vergleich zum üblichen bzw. bisherigen Standard, hinweist und daher als rein beschreibendes Element innerhalb eines Zeichens grundsätzlich nichts zu dessen Kennzeichnung beiträgt. Auch wenn „plus“ dabei durch weitere Zusätze näher dahingehend erläutert bzw. definiert wird, worin das „Mehr“ an Inhalt, Leistungen oder Neuerungen besteht, schließt dies ein Verständnis als rein beschreibende Sachangabe ohne kennzeichnenden Charakter nicht aus, sondern erleichtert es regelmäßig. So ist der Verkehr vor allem im Arzneimittelbereich in großem Umfang an Zusätze auch in Form von (Einzel-)Buchstaben gewöhnt, die ihm warenbeschreibende Informationen vermitteln sollen, wobei diese teilweise mit „plus“ hervorgehoben werden, teilweise aber auch der jeweiligen Produktmarke „angehängt“ werden. Diese Zusätze können neben Angaben zur Packungsgröße, zur Darreichungsform oder Wirkungsweise des Präparats durchaus auch auf Änderungen der arzneilich wirksamen Bestandteile nach Art und Menge hinweisen, worunter auch Wirkstoffangaben fallen. Dabei können gerade auch Zusätze wie „plus“ und „comp“ in Zusammenhang mit sog. Kombinationspräparaten auf weitere, ergänzende Wirkstoffe hinweisen.

Nach Auffassung des Senats ist insoweit allerdings jedenfalls im Arzneimittelbereich ein differenzierte Betrachtungsweise geboten zwischen Marken, die von Haus aus über eine normale Kennzeichnungskraft verfügen und solchen, die wie die Widerspruchsmarke „Dorzo“ aufgrund ihrer Anlehnung an eine Wirkstoffangabe (hier „Dorzolamid“) in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt sind. So wird

z. B. bei der Marke „Aspirin“, welche ungeachtet ihrer Bekanntheit schon von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt, ein unter „Aspirin plus ...“ angefügter Zusatz in aller Regel auch dann als rein beschreibender Zusatz verstanden, wenn dieser nicht nur für den Bestimmungs- und Verwendungszweck des Präparats unerhebliche Angaben zur Größe, Darreichungsform etc. bezeichnet, sondern sich auf Änderungen der arzneilich wirksamen Bestandteile des unter der Marke vertriebenen Präparats bezieht, es sich demnach in der Sache um eine „neues“ (Kombinations-)Präparat handelt. Denn auch im letztgenannten Fall erschöpft sich die mit „plus“ hervorgehobene Ergänzung in einem rein beschreibenden Hinweis darauf, dass dem unter der Marke „Aspirin“ vertriebenen Präparat ein weiterer Wirkstoff o. ä. hinzugefügt wurde. Dies gilt auch dann, wenn der Verkehr den beschreibenden Aussagegehalt eines solchen Zusatzes nicht erfasst, da auch in diesem Fall das originär kennzeichnungskräftige Zeichen in beschreibender Weise um einen (dem Verkehr nicht bekannten) Zusatz ergänzt wird.

Dies kann aber nicht ohne weiteres bei Marken angenommen werden, welche wie die Widerspruchsmarke „Dorzo“ bereits selbst einen deutlichen beschreibenden Anklang enthalten. Denn bei solchen Marken wird der Verkehr aufgrund ihres sprechenden Charakters gleichzeitig auch die „dahinter stehende“ Wirkstoffangabe (INN) miterfassen und daher z. B. im konkreten Fall in „Dorzo“ einen Hinweis auf ein „Dorzolamid“-Präparat erkennen. Bei Verwendung dieses Zeichens unter Hinzufügung von üblichen Angaben zu Packungsgröße, Darreichungsform etc. ändert sich an dieser Wahrnehmung nichts; der Verkehr erkennt darin weiterhin das mit der Marke „Dorzo“ gekennzeichnete „Dorzolamid“-Präparat.

Eine andere Beurteilung ist jedoch geboten, wenn einem schwachen Zeichen wie „Dorzo“ eine ähnlich verkürzte bzw. verfremdete Wirkstoff- oder auch Indikationsbezeichnung angefügt wird, ggf. unter Hervorhebung durch „plus“. In diesem Fall kommt dem Zusatz ebenso ein „sprechender“ Charakter zu. Sie treten daher im Gesamteindruck des Zeichens nicht nur gleichgewichtig nebeneinander, sondern

sind auch in ihrem Sinngehalt aufeinander bezogen, wodurch es ausgeschlossen ist, dass einer dieser Bestandteile in einer eigenständig kennzeichnenden Weise hervortritt. So verhält es sich auch in Bezug auf die Zeichenbestandteile „Dorzo plus T“ der jüngeren Marke. Wenngleich es sich bei „T“ nicht um eine geläufige Abkürzung der Wirkstoffbezeichnung „Timolol“ handelt, kann gleichwohl angesichts mehrerer in der „Roten Liste“ in der Hauptgruppe 67 zu B 3.1.2.1.1. ausgewiesener Kombinationspräparate mit den Wirkstoffen „Dorzolamid“ und „Timolol“ jedenfalls in Bezug auf den Fachverkehr davon ausgegangen werden, dass dieser darin einen entsprechenden Hinweis auf diese Wirkstoffbezeichnung erkennt. In diesem Fall wird – vergleichbar einem Gesamtbegriff – das betreffende Produkt nur durch die Gesamtbezeichnung zutreffend kennzeichenmäßig individualisiert.

Aber auch soweit sich dem Verkehr, insbesondere dem allgemeinen Publikum, die Bedeutung des Einzelbuchstabens „T“ innerhalb des jüngeren Zeichens nicht erschließt, hat er keine Veranlassung, dem Bestandteil „Dorzo“ eine selbständig kennzeichnende Stellung zuzumessen. Selbst wenn er insoweit aufgrund der Verknüpfung mit „plus“ vermutet, dass es bei „T“ um etwas Zusätzliches handelt, wird er dennoch darin mangels Erfassung des Bedeutungsgehalts des Buchstabens „T“ einen ebenso wie „Dorzo“ zur Kennzeichnung des Produkts beitragenden Bestandteil erkennen. Anders gesagt: Der für das allgemeine Publikum nichtssagende, also normal kennzeichnungskräftige Buchstabe „T“ wird nicht deshalb zu einer bloß beschreibenden Angabe, weil ihm ein „plus“ vorangestellt ist. Hinzu kommt, dass der Verkehr bei Arzneimitteln aus Sicherheitsgründen generell dazu neigt, eine Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zu erfassen, was insbesondere für Zeichenbestandteile gilt, deren Bedeutung sich nicht oder jedenfalls nicht vollständig erschließt. Auch in diesem Falle verbindet „plus“ daher zwei für sich genommen jedenfalls nicht schutzunfähige Zeichenbestandteile zu einem neuen einheitlichen Gesamtzeichen.

Eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Markenähnlichkeit liegt somit aufgrund der deutlichen, nicht zu überhörenden und übersehenden Unterschiede zwischen der Widerspruchsmarke „Dorzo“ und „Dorzo plus T“ nicht vor.

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. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war veranlasst, da die vorliegend relevanten Fragen einer rechtserhaltenden Benutzung und der Zeichenähnlichkeit bisher nicht Gegenstand höchstrichterlicher Rechtsprechung gewesen und von grundsätzlicher Bedeutung sind (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Da die Rechtsbeschwerde 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.

Hacker

Hermann

Merzbach

Hu