



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 562/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 015 093

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die international unter der Nummer 1 015 093 registrierte Marke



beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für die Waren der Klasse 5 „Pharmaceutical preparations for medical purposes“.

Die internationale Registrierung dieser Marke ist am 29. Oktober 2009 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der deutschen Marke 837 210

Doregrippin

die seit 20. September 1967 für die Waren der Klassen 5 „Arzneimittel zur Behandlung von Erkältungen allgemeiner und grippaler Genese sowie deren Symptome und Folgeerscheinungen“ eingetragen ist.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 05 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 30. September 2013 den Widerspruch aus der Marke „Doregrippin“ zurückgewiesen, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht in ausreichender Weise glaubhaft gemacht habe.

Zwar seien für den Zeitraum von November 2004 bis Oktober 2009 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) Nachweise für die Benutzung der Widerspruchsmarke in Form von Rechnungskopien, Produktverpackungen, Beipackzetteln, Kopien der „Roten Liste“ sowie eine eidesstattliche Erklärung des Geschäftsführers zu den Umsätzen eingereicht worden. Jedoch fehlten derartige Benutzungsbelege bezüglich der konkret benutzten Waren und etwaiger damit verbundener Umsätze bezüglich des Zeitraums von Oktober 2008 bis September 2013 (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Die Widersprechende könne demnach keine Rechte aus der Marke „Doregrippin“ geltend machen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren sei entgegen der Auffassung der Markenstelle für beide nach § 43 Abs. 1 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume hinreichend glaubhaft gemacht worden. Zur weiteren Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum hat sie mit Schriftsatz vom 30. Januar 2014 weitere Unterlagen als Anlagen B2 bis B5 betreffend die Jahre 2009 bis 2013 zur Akte gereicht.

Ausgehend davon könnten sich beide Marken auf identischen Waren begegnen. Die Widerspruchsmarke weise von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Im Hinblick auf die in den eidesstattlichen Versicherungen genannten Umsatzzahlen der letzten Jahre sei sogar von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen.

Beide Marken seien zudem hochgradig ähnlich. Die angegriffene Wort-/Bildmarke werde von dem Wortbestandteil „GRiPiN“ geprägt. Dieser prägende Bestandteil sei fast vollständig in dem Zeichenbestandteil „grippin“ der Widerspruchsmarke **Doregrippin** wieder zu finden. Die Widerspruchsmarke werde auch durch den Bestandteil „-grippin“ geprägt, da es sich bei dem Zeichenbestandteil „Dore“ um ein als Stammbestandteil einer Zeichenserie vielbenutztes Element handele, welches gegenüber „grippin“ in den Hintergrund trete. Die seitens der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil „Dore“ gebildete Zeichenserie umfasse die deutschen Marken Nr. 646402 „Doreperol“, Nr. 670348 „Dorethricin“, Nr. 837120 „Doregrippin“, Nr. 875165 „Doretonsin“, Nr. 896757 „Dorenasin“, Nr. 960596 „Doretard“, Nr. 30528817 „Doreperol“ sowie die Gemeinschaftsmarken Nr. 008484446 „Doregrippin“ und Nr. 008493272 „Doreperol“.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen gegeben und die jüngere Marke zu löschen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. September 2013 aufzuheben und der IR-Marke 1 015 093 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Bestandteil „grippin“ in der Marke **Doregrippin** prägend sei, da seitens der Inhaberin der Widerspruchsmarke nicht ausreichend belegt worden sei, dass es sich bei dem Begriff „Dore“ um den Stammbestandteil einer Zeichenserie handle. Zudem sei der Bestandteil „grippin“ an das Wort „Grippe“ angelehnt, das für die beanspruchten Waren der Klasse 5 beschreibend sei und damit nicht den Gesamteindruck prägen könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat im Ergebnis zutreffend angenommen, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslungen besteht (§§ 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Nr. 1 PVÜ)

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; 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, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

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

1. Die Widerspruchsmarke **Doregrippin** verfügt ungeachtet möglicher beschreibender Anklänge des Markenbestandteils „-grippin“ in ihrer Gesamtheit von Haus aus über eine normale (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft. Eine von der Widersprechenden geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann nicht angenommen werden. Allein die aus den (teilweise nur in Kopie vorgelegten) eidesstattlichen Versicherungen ersichtlichen Umsatzzahlen reichen insoweit nicht aus. Die Bekanntheit einer Marke kann grundsätzlich nicht allein aus den erzielten Umsatzzahlen hergeleitet werden. Insbesondere müssen die Umsatz- und Absatzzahlen im jeweiligen Marktumfeld gesehen werden. Dazu hat die Widersprechende jedoch nicht vorgetragen. Ferner erlauben objektive Sta-

tistiken oder demoskopische Befragungen sowie Angaben über Werbeaufwendungen zuverlässige Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 904 - SIERRA ANTIGUO). Diesbezügliche Unterlagen hat die Widersprechende jedoch nicht eingereicht.

2. Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke zulässigerweise erhobene Einrede mangelnder Benutzung (§§ 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Nr. 1 PVÜ) erstreckt sich auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 u. Satz 2 MarkenG, da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke bereits seit mehr als fünf Jahren eingetragen war.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 1 für den Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaubhaft zu machen, nämlich für den Zeitraum November 2004 bis Oktober 2009 sowie nach § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung, somit von November 2010 bis November 2015.

Soweit die vor der Markenstelle eingereichten Benutzungsunterlagen jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt in Bezug auf den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG aufgrund Zeitablaufs verbraucht sind, hat die Widersprechende weitere Unterlagen in Form von Rechnungen, Produktverpackungen und Kopien der Roten Liste als Anlage B3 bis B5 zum Schriftsatz 30. Januar 2014 eingereicht. Allerdings wurde die dazu abgegebene eidesstattliche Versicherung - im Gegensatz zu der bei der Markenstelle eingereichten, den Zeitraum nach § 43 Absatz 1 Satz 1 MarkenG betreffenden eidesstattlichen Versicherung - nur in Kopie vorgelegt (Anlage B2).

Eine Kopie ist aber grundsätzlich kein geeignetes Mittel zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 294 Abs. 1 ZPO, da die eidesstattliche Versicherung die persönliche Unterschrift sowie die Einreichung im Original erfordert (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 43 Rdn. 78).

In Anbetracht der übrigen Unterlagen bestehen aber dennoch kaum Zweifel, dass die Widerspruchsmarke nicht nur im Zeitraum von 5 Jahren vor dem maßgeblichen Veröffentlichungsdatum der angegriffenen Marke, sondern auch in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum für ein Präparat mit dem Wirkstoff Paracetamol zur Behandlung von Symptomen von Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten in einer den Anforderungen nach § 26 Abs. 1 MarkenG genügenden Form im Inland benutzt wurde, so dass von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die konkret beanspruchten und den Erkältungspräparaten der Hauptgruppe 24 der Roten Liste zuzuordnenden „Arzneimittel zur Behandlung von Erkältungen allgemeiner und grippaler Genese sowie deren Symptome und Folgeerscheinungen“ allgemein und mangels entgegenstehender Festschreibung im Warenverzeichnis ohne Beschränkung auf eine Rezeptpflicht, bestimmte Darreichungsformen oder enthaltene Wirkstoffe auszugehen ist (vgl. BPatG, MarkenR 2004, 361, 362 CYNARETTEN/Circanetten).

Beide Marken können sich danach auf identischen Waren begegnen, da die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren von dem seitens der angegriffenen Marke beanspruchten Warenoberbegriff „Pharmaceutical preparations for medical purposes“ umfasst werden.

Die aufgeworfenen Benutzungsfragen können jedoch letztlich dahinstehen. Denn auch wenn man zugunsten der Widersprechenden von der Registerlage ausgeht, wonach sich die Zeichen teilweise auf identischen Waren begegnen können, sowie weiterhin berücksichtigt, dass mangels einer aus dem Warenverzeichnis ersichtlichen Veräußerungsbeschränkung (z. B. Rezeptpflicht) uneingeschränkt die


allgemeinen Verkehrskreise angesprochen sind, scheidet eine Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Ähnlichkeit beider Zeichen aus.

3. 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 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. § 9 Rdn. 254 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 Endverbraucher. 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).



a) In der Gesamtheit der Vergleichsmarken  und **Doregrippin** besteht keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. In klanglicher Hinsicht ist zwar von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass bei einer Kombination von Wort und Bild der Verkehr sich regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, weil dieser die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860 Tz. 29 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405, 407 Tz. 25 - SIERRA ANTIGUO), so dass insoweit allein die beiden Markenwörter GRiPiN und **Doregrippin** miteinander zu vergleichen sind. Die zusätzlichen Silben „dore-“ am Worteingang der Widerspruchsmarke beeinflussen den klanglichen Gesamteindruck u. a. in Bezug auf Sprechrhythmus und Betonung jedoch so stark, dass die sich daraus ergebenden Abweichungen nicht zu überhören sind. Bei der visuellen Wahrnehmung steht bereits die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke einer die Gefahr von Verwechslungen begründenden Zeichenähnlichkeit entgegen. Aber selbst bei einem Vergleich der jeweiligen Wortbestandteile kann die Anfangssilbe „dore-“, die zu einer unterschiedlichen Zeichenlänge führt, in dem Wort **Doregrippin** nicht überlesen werden, so dass sich die Zeichen auch in dieser Hinsicht deutlich unterscheiden. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet wegen des zusätzlichen Bestandteils

„dore“ auf Seiten der Widerspruchsmarke ebenfalls aus. Zudem erschöpfen sich begriffliche Übereinstimmungen allenfalls in den – wie noch darzulegen ist – weitgehend warenbeschreibenden Bestandteilen „GRiPiN/-grippin“. Eine begriffliche Übereinstimmung in warenbeschreibenden Elementen kann aber nicht Grundlage einer (begrifflichen) Verwechslungsgefahr sein (Ströbele/Hacker, MarkenG, a. a. O. § 9 Rn. 288 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen).

b) Jedoch hält die Widersprechende wegen der weitgehenden Übereinstimmung der Vergleichsmarken in „GRiPiN /-grippin“, welche sich nur durch die im Klangbild nicht hörbare Verdoppelung des Konsonanten „p“ bei „-grippin“ unterscheiden, eine Verwechslungsgefahr für gegeben, weil ihrer Ansicht nach die Widerspruchsmarke durch den Bestandteil „-grippin“ geprägt wird. Dem kann nicht beigetreten werden.

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 2009, 772, 776, Nr. 57 - Augsburgischer Puppenkiste). 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, 702, Nr. 41, 42 - HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, 132, Nr. 62 - Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, 1099, Nr. 56 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, 722, Nr. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, 832 - DiSC; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 369 m. w. N.).

Darüber hinaus ist der Widersprechenden einzuräumen, dass diese Grundsätze nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auch auf einteilige Zeichen -

wie hier die Widerspruchsmarke - anzuwenden sein können (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 26 - Pantohexal; GRUR 2010, 729, Nr. 34 - MIXI; GRUR 2013, 631, Nr. 33 - AMARULA/Marulablu), wobei die Frage, ob und ggf. durch welchen Bestandteil der Gesamteindruck einer Marke geprägt wird, gleichermaßen für die ältere wie die jüngere Marke zu stellen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdnr. 455). Dies setzt allerdings voraus, dass der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH GRUR 2010, 729, Nr. 34 - MIXI; GRUR 2013, 631, Nr. 33 - AMARULA/Marulablu). Bei der Feststellung solcher besonderen Umstände handelt es sich um einen eigenständigen Prüfungsschritt, der der eigentlichen Anwendung des Prägungsgrundsatzes vorgelagert ist und mit dieser nicht vermengt werden darf. Denn es geht bei dieser Prüfung darum festzustellen, ob die Anwendung des für kombinierte Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.

Solche besonderen Umstände lassen sich vorliegend jedoch nicht feststellen; sie ergeben sich entgegen der Auffassung der Widersprechenden insbesondere nicht daraus, dass die Widersprechende über eine Reihe eingetragener Einwortmarken mit dem Anfangsbestandteil „dore“ verfügt. Zwar kann die zu einem Wort zusammengesetzte Kombination einer Produktkennzeichnung mit einer bekannten Firmenbezeichnung bzw. einem bekannten Serienbestandteil dem Verkehr Veranlassung geben, die Bezeichnung zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen. So ist der BGH bei dem (Einwort-)Zeichen „Pantohexal“ (für Arzneimittel) davon ausgegangen, dass der Verkehr trotz der Zusammenschreibung die ihm bekannte Firmenbezeichnung „-hexal“ erkennt, kombiniert mit der Produktkennzeichnung „Panto-“ (BGH GRUR 2008, 905, Nr. 26, 38 - Pantohexal). Entsprechendes gilt auch für eine (einteilig ausgebildete) Kombination eines Stamm- bzw. Serienbestandteils mit einer Produktkennzeichnung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdnr. 412, 414). Voraussetzung in beiden Fällen ist jedoch eine entsprechende Verwendung des Firmen- bzw. Serien-

bestandteiles im geschäftlichen Verkehr und eine damit verbundene Präsenz des Unternehmens- bzw. Serienbestandteils auf dem Markt. Zur Benutzung ihrer Marken mit dem Bestandteil „dore“ hat die Widersprechende jedoch trotz entsprechender Rüge seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nichts vorgetragen. Es ist weder dargelegt noch liquide, dass die Widersprechende eine Serie von Marken mit dem Stammbestandteil „dore“ verwendet bzw. bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke verwendet hat (vgl. dazu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 492). Auch das Arzneimittelverzeichnis „Rote Liste“ weist sowohl in der Ausgabe 2010 als auch aktuell nur ein Präparat mit dem Bestandteil „dore“ aus, nämlich ein mit der Widerspruchsmarke versehenes Erkältungspräparat. Ein weiteres in der „Roten Liste“ für die Widersprechende aufgeführtes Präparat „Dorithricin®“ kann insoweit aufgrund der Abweichung „Dore-“ gegenüber „Dori-“ nicht berücksichtigt werden. Ohne eine entsprechende Benutzung der Markenfamilie durch die Widersprechende ist vorliegend aber nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr „dore“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst.

Andere besondere Umstände zeigt die Widersprechende nicht auf und können auch seitens des Senats nicht festgestellt werden. Insbesondere reicht es insoweit nicht aus, dass ein Zeichenteil möglicherweise beschreibender Natur ist, wie es vorliegend für „-grippin“ in Betracht kommt. So hat auch der Bundesgerichtshof im Fall des Zeichens „KOHLERMIXI“ (für Küchengeräte) keinen Anlass gesehen, von einer zergliedernden Betrachtungsweise des Verkehrs auszugehen, weil „KOHLE-“ keine im Verkehr bekannte Herstellerkennzeichnung war (BGH GRUR 2010, 729, Nr. 35 - MIXI). Dass „-MIXI“ für Küchengeräte deutliche beschreibende Anklänge aufweist, hat insoweit keine Rolle gespielt. Folgerichtig ist auch im Hinblick auf die Marke „VOLKSWAGEN“ noch einmal auf die ausgeprägte Klammerwirkung der einteiligen Zeichenbildung hingewiesen worden. Darüber hinaus hat der Bundesgerichtshof ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der glatt beschreibende Charakter des Zeichenteils „-WAGEN“ es nicht rechtfertigt, von einer Überwindung dieser Klammerwirkung auszugehen (BGH GRUR 2013, 1239, Nr. 35 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

Demnach kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke „Doregrippin“ ungeachtet ihrer einteiligen Ausbildung als kombiniertes Zeichen auffasst. Die jüngere Marke stellt vielmehr eine geschlossene Gesamtbezeichnung dar, bei welcher der Verkehr keine Veranlassung hat, zwischen einem prägenden Bestandteil „-grippin und einem vernachlässigungsfähigen Bestandteil „Dore“ zu unterscheiden. Für eine Erörterung des prägenden Charakters des Wortteils „-grippin“ ist daher kein Raum. Vielmehr hat es bei einem Gesamtvergleich der Zeichen zu bleiben, bei dem sich diese - wie ausgeführt - hinreichend unterscheiden.

c) Ungeachtet dessen könnte selbst bei Unterstellung einer Wahrnehmung der Marke **Doregrippin** als zusammengesetztes Zeichen bzw. Kombinationsmarke nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil „-grippin“ ausgegangen werden; vielmehr kommt dem Bestandteil „Dore“ auch in diesem Fall eine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

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 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 Rn. 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, a. a. O., § 9 Rdnr. 415 m. w. N).

Im hier maßgeblichen Bereich der Arzneimittelkennzeichnungen hat der 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 er Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation und dergleichen jedenfalls für den Fachmann erkennen lässt (sog. „sprechende Zeichen“). Dies begründet er damit, dass jedenfalls die in diesem Fall in erster Linie angesprochenen Fachkreise den jeweiligen Firmen- bzw. Serienbestandteil wegen der 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, wobei nicht nur eine Schutzunfähigkeit des fraglichen Bestandteils, sondern bereits eine durch warenbeschreibenden Gehalt reduzierte Kennzeichnungskraft zu dem Ergebnis führen kann, dass eine die Gesamtmarke prägende Bedeutung dieses Bestandteils und ein Zurücktreten des Unternehmenshinweises zu verneinen ist.

Dies gilt auch vorliegend für den mit der angegriffenen Marke weitgehend übereinstimmenden Bestandteil „-grippin“ der Widerspruchsmarke. Denn nicht nur der Fachverkehr, sondern auch allgemeine Verkehrskreise werden darin sofort und ohne weiteres einen Hinweis auf das Indikationsgebiet der Arzneimittel der Widerspruchsmarke (Grippe) erkennen. Die Abwandlung gegenüber der schutzunfähigen Indikationsangabe „Grippe“ beschränkt sich letztlich nur auf die Ersetzung des Vokals „e“ am Wortende durch die bei Arzneimittelmarken häufig anzutreffende Endung „-in“. Auch wenn „-grippin“ aufgrund der im Arzneimittelbereich üblichen

Praxis, sog. „sprechende Zeichen“ zu bilden, nicht als schutzunfähig angesehen werden kann, so tritt die Anlehnung daran deutlich hervor und ist – anders als bei einem an einen INN angelehnten Markenbestandteil wie z. B. „Panto“ oder „Melox“ – auch für allgemeine Verkehrskreise ohne weiteres erkennbar. Diesem Bestandteil kann dann aber entgegen der Auffassung der Widersprechenden wegen seines ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Sinngehalts und der damit verbundenen Kennzeichnungsschwäche – welche deutlicher ausgeprägt ist als bei Marken, die aus „verkürzten Wirkstoffangaben“ gebildet sind – kein entscheidendes Gewicht für die Begründung einer Verwechslungsgefahr beigemessen werden. Vielmehr wird der Verkehr auch den weiteren Bestandteil „Dore“ als für die Identifikation und Kennzeichnung des Produkts wesentlichen Bestandteil ansehen.

Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren scheidet damit die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen aus.

3. Eine Gefahr, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, scheidet von vornherein aus, da die angegriffene Marke von dem als Stammbestandteil in Betracht kommenden Zeichenbestandteil „Dore“ keinen Gebrauch macht.

4. Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Marken; er stellt aber organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern her. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2008, 903, Nr. 31 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 1055, 1057, Nr. 37 - airdsl). Dass ein Zeichen geeignet ist, Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht (vgl. BGH GRUR 2009, 772, 777, Nr. 69 - Augsburg Puppenkiste). Besondere Umstände, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne rechtfertigen, bestehen hier aber nicht. Die Vergleichsmarken sind mit Blick auf die

dargelegten, deutlichen Abweichungen zu weit voneinander entfernt, um den Schluss auf eine Ursprungsidentität oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Anbietern der mit den Vergleichsmarken gekennzeichneten Waren nahezulegen.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn infolge einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „-grippin“ kommt ebenfalls nicht in Betracht. Die Frage nach der selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils stellt sich nur dann, wenn eine ältere Marke oder zumindest der prägende Bestandteil der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen wird und dort keine den Gesamteindruck prägende Wirkung entfaltet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 37 - THOMSON LIFE; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 455 m. w. N.). Das ist hier nicht der Fall.

5. Nach alledem ist die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

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

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Hacker

Meiser

Merzbach

Hu