



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 6/16

vom

11. Mai 2017

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 30 2010 054 551

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Dorzo

MarkenG § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1

- a) Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).
- b) Erkennt der Verkehr das mit Zusätzen verwendete Markenwort (hier: Dorzo-Vision®) nicht mehr als eigenständiges Produktkennzeichen (hier: Dorzo), verändert die Abweichung grundsätzlich den kennzeichnenden Charakter der Marke, so dass von einer rechtserhaltenden Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht ausgegangen werden kann.
- c) Bei der Prüfung, ob eine von der Eintragung abweichende Verwendung der Marke deren kennzeichnenden Charakter verändert, kommt es nicht darauf an, ob die Marke innerhalb der konkreten Verwendungsform eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

BGH, Beschluss vom 11. Mai 2017 - I ZB 6/16 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 24. Dezember 2015 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 30. Senats (Marken- und Design-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Die Markeninhaberin hat am 16. September 2010 die Wortmarke "Dorzo plus T STADA" Nr. 30 2010 054 551 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Waren der Klasse 5 "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" angemeldet. Die Marke wurde am 11. März 2011 in das Register eingetragen und die Eintragung am 15. April 2011 veröffentlicht.
- 2 Der Widersprechende hat am 14. Juli 2011 Widerspruch aus seiner am 11. Mai 2010 eingetragenen Wortmarke Nr. 30 2010 023 494 "Dorzo" erhoben, deren Schutzbereich die Waren der Klasse 5 "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Medizinprodukte, soweit in Klasse 5 enthalten" umfasst.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 6. Februar 2013 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und die dagegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin mit Beschluss vom 9. Oktober 2013 zurückgewiesen. Auf die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und den Widerspruch aus der Marke Nr. 30 2010 023 494 zurückgewiesen (BPatG, GRUR 2016, 503).

4 Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Markeninhaberin beantragt, verfolgt der Widersprechende sein Löschungsbegehren weiter.

5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Widersprechende habe auf die im Beschwerdeverfahren am 29. Juni 2015 in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht. Zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe außerdem keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

6 Dem Widersprechenden habe es obliegen, die Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Soweit der Widersprechende vortrage, die OmniVision GmbH als seine Lizenznehmerin habe in den vergangenen Jahren in ausreichendem Umfang unter den Bezeichnungen "Dorzo-Vision®", "DorzoComp-Vision®" und "DorzoComp-Vision® sine" Carboanhydrasehemmer mit dem Wirkstoff Dorzolamid in Form von Augentropfen vertrieben, sei die Widerspruchsmarke nicht in der eingetragenen Form,

sondern mit Zusätzen verwendet worden. Dadurch sei der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke so verändert worden, dass eine rechtserhaltende Benutzung nicht angenommen werden könne.

7 Die Widerspruchsmarke sei originär nur unterdurchschnittlich kennzeichnungs-
kräftig. "Dorzo" sei eine bei Arzneimittelkennzeichnungen gebräuchliche
Verkürzung der Wirkstoffbezeichnung "Dorzolamid". Dies sei sowohl für Ärzte
und Apotheker als auch für weite Teile der Endverbraucher erkennbar. Habe
der Widersprechende die Widerspruchsmarke im relevanten Benutzungszeit-
raum für verschreibungspflichtige Arzneimittel verwendet, bestehe hinsichtlich
pharmazeutischer Erzeugnisse Warenidentität. Ob und in welchem Umfang eine
Ähnlichkeit zu den übrigen von der angegriffenen Marke erfassten Waren
bestehe, könne offen bleiben, da eine Verwechslungsgefahr bereits im Bereich
der Warenidentität mangels hinreichender Ähnlichkeit beider Marken zu verneinen
sei.

8 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist nicht begründet.

9 1. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der Widersprechende habe
die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG
benutzt, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

10 a) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die
Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 29. Juni 2015 wirksam
die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhoben hat
und dass diese Einrede im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen war.

11 aa) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem
Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Benutzung der
Marke bestreitet, glaubhaft zu machen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre

vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach der Veröffentlichung der Eintragung, so hat der Widersprechende, wenn der Gegner die Benutzung bestritt, glaubhaft zu machen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

12 bb) Die am 11. Mai 2010 eingetragene Widerspruchsmarke war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. April 2011 noch nicht fünf Jahre im Register eingetragen, so dass für die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Nichtbenutzungseinrede die Vorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht anwendbar ist. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke lief fünf Jahre nach deren Eintragung am 11. Mai 2015 ab (§ 25 Abs. 1 MarkenG) und endete damit nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke. Für die im Streitfall erhobene Nichtbenutzungseinrede ist damit auf die Frist des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzustellen.

13 cc) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Widersprechende Art, Dauer und Umfang der Nutzung der Widerspruchsmarke für die Zeit vom 13. August 2010 bis zum 13. August 2015 glaubhaft zu machen hatte. Nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist maßgeblich der Fünfjahreszeitraum vor der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 13. August 2015 (vgl. BGH, Beschluss vom 28. September 2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 29 = WRP 2007, 321 - COHIBA).

- 14 b) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, der Widersprechende habe für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Fünfjahreszeitraum vor der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht.
- 15 aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, nach der eidesstattlichen Versicherung der Produktmanagerin der OmniVision GmbH vom 3. August 2015 sprächen die Umsatzzahlen zwar dafür, dass die OmniVision GmbH als Lizenznehmerin des Widersprechenden und mit dessen Zustimmung in den vergangenen Jahren in ausreichendem Umfang unter den Bezeichnungen "Dorzo-Vision®" und "DorzoComp-Vision® sine" Carboanhydrasehemmer mit dem Wirkstoff Dorzolamid in Form von Augentropfen vertrieben habe, wenngleich die Umsatzzahlen nicht auf eigener Kenntnis der Produktmanagerin beruhten. Dies bedürfe jedoch keiner abschließenden Entscheidung. Die Widerspruchsmarke "Dorzo" sei jedenfalls nicht in der eingetragenen Form, sondern mit Zusätzen verwendet worden. Die Lizenznehmerin habe die Zeichen "Dorzo-Vision®", "DorzoComp-Vision®" und "DorzoComp-Vision® sine" wie nachfolgend dargestellt benutzt:



- 16 Die auf den Verpackungen verwendeten, von der eingetragenen Form abweichenden Benutzungsförmungen stellen keine Benutzung der Widerspruchsmarke dar. Bei der eingetragenen Form am nächsten kommenden Verwendungsförmung "Dorzo-Vision®" sehe der Verkehr die beiden Bestandteile "Dorzo" und "Vision" nicht als selbständige Zeichen, sondern als einheitlichen Herkunftshinweis an. Beide Bestandteile seien gleich groß und mit einer einheitlichen Schrifttype geschrieben, sie seien durch einen Bindestrich verbunden. Die Kennzeichnung sei einheitlich in hellblauer Farbe gehalten, während die übrigen Aufschriften im Wesentlichen eine schwarze Farbe aufwiesen. Hinzu komme das am Ende der Wortkombination hinter "Vision" hochgestellte "®", das der Verkehr nicht nur auf "Vision", sondern auf das gesamte Zeichen beziehen werde. Außerdem hätten beide Bestandteile beschreibende Anklänge in Bezug auf den Wirkstoff (Dorzolamid) und den Anwendungsbereich (Vision als englischer Begriff für "Sicht, Sehkraft, Sehvermögen"). Das Zeichenumfeld weise ebenfalls auf ein einheitliches Zeichen hin, weil sich unmittelbar über dem Zeichen "Dorzo-Vision®" die weitere Kennzeichnung "OmniVision®" befinde, die auf die Firma der Herstellerin, der OmniVision GmbH, hinweise. Der angesprochene Verkehr gehe bei dieser Gestaltung von zwei und nicht von drei Marken

aus. Der Umstand, dass der Widersprechende den Zeichenbestandteil "Vision" als Stammbestandteil einer umfangreichen Zeichenserie benutze, ändere daran nichts.

17 bb) Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke nicht gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG in der eingetragenen Form verwendet worden ist.

18 (1) Die Rechtsbeschwerde macht dagegen geltend, die Widerspruchsmarke "Dorzo" sei in der eingetragenen Form als Wort verwendet worden. Dass die Produkte der Lizenznehmerin des Widersprechenden mit weiteren Wortzeichen versehen worden seien, ändere hieran nichts. Ein einfaches Nebeneinanderstellen von zwei Zeichen sei nicht als Verwendung in abweichender Form anzusehen. Damit dringt die Rechtsbeschwerde nicht durch.

19 (2) Die isolierte Verwendung von Wortmarken kommt in der Praxis kaum vor. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind (BGH, Urteil vom 8. Januar 2014 - I ZR 38/13, GRUR 2014, 662 Rn. 18 = WRP 2014, 856 - Probiotik, mwN). Bei der Frage, ob eine Marke in der eingetragenen Form oder in einer hiervon abweichenden Form benutzt worden ist, muss deshalb vorab geklärt werden, ob weitere Elemente wie zusätzliche Wörter, Bilder, Formen, Farben einen relevanten Bezug zur Marke aufweisen, oder ob es sich lediglich um von der Marke völlig unabhängige allgemeine Sachangaben oder Ausstattungselemente handelt, die für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke ohne Bedeutung sind (Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rn. 153). Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der

Marke in der eingetragenen Form gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschluss vom 15. Dezember 1999 - I ZB 29/97, GRUR 2000, 1040, 1041 = WRP 2000, 1164 - FRENORM/FRENON; Beschluss vom 20. Januar 2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515, 516 = WRP 2005, 620 - FERROSIL). Die Verbindung zwischen der Marke und einem Zusatz kann insbesondere durch die räumliche Nähe oder die Einbindung in ein Logo hergestellt werden (BGH, Urteil vom 17. November 2014 - I ZR 114/13, GRUR 2015, 587 Rn. 13 und 16 f. = WRP 2015, 732 - PINAR; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 156).

20 (3) Zutreffend hat das Bundespatentgericht angenommen, dass die Widerspruchsmarke auf den von dem Widersprechenden vorgelegten Abbildungen der Produktverpackungen nicht isoliert verwendet worden ist. Vielmehr ist das Wortzeichen "Dorzo" durch textliche Zusätze ergänzt worden. Dabei hat das Bundespatentgericht zu Recht auf die gesamten, in blauer Farbe einheitlich gestalteten Produktbezeichnungen "Dorzo-Vision®", "DorzoComp-Vision®" und "DorzoComp-Vision® sine" abgestellt und die weiteren, das Arzneimittel näher beschreibenden Angaben in schwarzer Schrift bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung außer Betracht gelassen. Die Verbindung des Markenworts "Dorzo" zu den ergänzenden Begriffen "Vision®", "Comp-Vision®" und "Comp-Vision® sine" wird durch die räumliche Zusammenführung, durch den Bindestrich oder die Zusammenschreibung, durch das einheitliche Schriftbild und die identische Farbgebung hergestellt.

21 (4) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, einzige Voraussetzung für eine rechtserhaltende Benutzung eines Zeichens, das ohne Abwandlung als Teil einer Gesamtkennzeichnung verwendet werde, sei die Eig-

nung, als Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden. Es sei dagegen nicht erforderlich, dass die Marke innerhalb der Gesamtkennzeichnung als eigenständige Marke wahrgenommen werde. Soweit die Rechtsbeschwerde damit zu begründen sucht, der Widersprechende habe die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form benutzt, wird diese Auffassung durch die von der Rechtsbeschwerde hierfür in Anspruch genommene Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH; Urteil vom 18. April 2013 - C-12/12, GRUR 2013, 722 = WRP 2013, 761 - Stofffähnchen; Urteil vom 18. Juli 2013 - C-252/12, GRUR 2013, 922 = WRP 2013, 1314 - Specsavers) nicht gestützt. Die Verbindung der Marke mit weiteren Elementen führt vielmehr zu der nach § 26 Abs. 3 MarkenG vorzunehmenden Prüfung, ob die von der Eintragung abweichende Benutzung als rechtserhaltende Benutzung der Marke angesehen werden kann.

22 cc) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die von dem Widersprechenden vorgetragene Benutzungshandlungen seien nicht gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG als rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke anzusehen, weil sie den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke veränderten.

23 (1) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 14 = WRP 2013, 61 - Castell/VIN CASTEL; Urteil vom 10. Januar 2013 - I ZR 84/09, GRUR 2013, 840 Rn. 20 = WRP 2013, 1030 - PROTI II; Fezer,

Markenrecht, 4. Aufl., § 26 Rn. 177). Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Kennzeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 50 f. = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I; BGH, GRUR 2013, 840 Rn. 20 - PROTI II). Hiervon ist das Bundespatentgericht ausgegangen. Die Beurteilung, ob die abweichende Benutzung den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke verändert, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt, insbesondere auf eine zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung, überprüfbar (BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 24 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

24 (2) Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, die Kennzeichnungen "Dorzo-Vision®" und "DorzoComp-Vision®" seien als jeweils einheitliche Kennzeichen und nicht als zwei getrennte Zeichen anzusehen, das Wort "Dorzo" könne in den von dem Widersprechenden vorgetragenen Verwendungen nicht mehr als eigenständiges Produktkennzeichen erkannt werden.

25 Die typographische Gestaltung, der Bindestrich und die Einheitlichkeit von Schrifttyp und Schriftfarbe sind für sich allein zwar nicht geeignet, diese Annahme zu begründen (BGH, GRUR 2005, 515, 516 - FERROSIL). Allerdings kann die graphische Gestaltung in die Beantwortung der Frage, ob nach der Verkehrsanschauung zwei selbständige Kennzeichen vorliegen oder von einem einheitlichen Kennzeichen auszugehen ist, einbezogen werden (vgl. BGH, GRUR 2015, 587 Rn. 17 - PINAR).

26 Das Bundespatentgericht hat zudem seine Ansicht, dass die Produktbezeichnungen "Dorzo-Vision®" und "DorzoComp-Vision®" als einheitliches Kennzeichen wahrgenommen werden, auf weitere Umstände gestützt. Das Bundespatentgericht hat zu Recht den Umstand berücksichtigt, dass das hochgestellte "®" nicht hinter der Widerspruchsmarke "Dorzo", sondern hinter den Bezeichnungen "Dorzo-Vision" und "DorzoComp-Vision" angebracht ist. Dies weist auf eine einheitliche Kennzeichnung hin und spricht gegen die Annahme von zwei Zeichen. Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes "®" zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt (vgl. BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 Rn. 15 = WRP 2009, 1080 - Thermoroll; BGH, GRUR 2013, 840 Rn. 35 - PROTI II; BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 24, 26 = WRP 2014, 449 - grill meister; BGH, GRUR 2014, 662 Rn. 25 - Probiotik). Schließlich hat das Bundespatentgericht ohne Rechtsfehler die wechselseitige Bezugnahme der beiden Bestandteile "Dorzo" und "Vision" in begrifflicher Hinsicht in seine Beurteilung einbezogen. Danach deutet "Dorzo" auf die Wirkstoffbezeichnung "Dorzolamid" hin, was sich nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts wegen der erläuternden Angaben auf der Verpackung auch dem allgemeinen Publikum erschließt, und der englische Begriff "Vision" für "Sicht", "Sehkraft" und "Sehvermögen" auf den Anwendungsbereich.

27 (3) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt es nicht darauf an, ob der Bestandteil "Dorzo" in den Produktbezeichnungen "Dorzo-Vision®" und "DorzoComp-Vision®" eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

28 Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde auf die Entscheidung "Specsavers" des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, GRUR 2013, 922). Dieser Entscheidung lässt sich nicht entnehmen, dass es für eine rechts-erhaltende Benutzung ausreicht, wenn die Widerspruchsmarke in der konkreten

Verwendungsform eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Entscheidend ist vielmehr, dass die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen wurde, nicht verändern darf (EuGH, GRUR 2013, 922 Rn. 26, 31 - Specsavers unter Hinweis auf EuGH, GRUR 2013, 722 Rn. 35 - Stofffähnchen). Wird die Widerspruchsmarke vom Publikum nicht als eigenständiges Zeichen, sondern nur als Bestandteil einer zusammengesetzten Marke wahrgenommen, verfügen die Widerspruchsmarke und das zusammengesetzte Zeichen über eine unterschiedliche Unterscheidungskraft und zwar selbst dann, wenn die Widerspruchsmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen hat. Die Annahme der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke scheidet deshalb aus, wenn der Verkehr sie in einem Kombinationszeichen nicht mehr als eigenständiges Kennzeichen wahrnimmt (vgl. BGH; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 42 = WRP 2014, 432 - test; Büscher, GRUR 2015, 305, 309). Das Kriterium der selbständigen kennzeichnenden Stellung spielt lediglich im Rahmen der Verwechslungsprüfung bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer mehrgliedrigen Marke eine Rolle. Bei der Prüfung, ob eine von der Eintragung abweichende Verwendung der Marke deren kennzeichnenden Charakter verändert, kommt es dagegen nicht darauf an, ob die Marke innerhalb der konkreten Verwendungsform eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

29

(4) Zu Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, bei den von der Lizenznehmerin des Widersprechenden verwendeten Produktbezeichnungen sei nicht deshalb von zwei Zeichen auszugehen, weil der Zeichenbestandteil "Vision" als Stammbestandteil zu einer umfangreichen Zeichenserie gehöre.

30 Allerdings kann der Verkehr im Einzelfall einen Zeichenbestandteil als ein selbständig verwendetes Zweitkennzeichen auffassen, weil der Verkehr vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist (BGH, GRUR 2005, 515, 516 - FERROSIL, mwN). Ohne weiteres wird die Verwendung einer Zweitmarke deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt (BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). In diesem Fall gelten jedoch keine anderen Grundsätze. Nimmt der Verkehr die Bezeichnungen als zwei getrennte Kennzeichen wahr, ist von einer rechtserhaltenden Benutzung auszugehen. Sieht der Verkehr dagegen die beiden Zeichen als unselbständige Bestandteile eines neuen einheitlichen Zeichens an, verwendet der Markeninhaber den darin enthaltenen Bestandteil, der als Marke eingetragen ist, nicht rechtserhaltend.

31 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht bei der Prüfung der Frage, ob die angesprochenen Verkehrskreise in "Dorzo" einen Herkunftshinweis sehen, den Vortrag des Widersprechenden nicht unzureichend gewürdigt. Der Widersprechende hat vorgetragen, die OmniVision GmbH habe mit Produkten im Bereich der Augenmedizin mit dem Wortbestandteil "Vision" in den Jahren 2009 bis 2015 Umsätze in Millionenhöhe erzielt. Er hat außerdem die Bezeichnung der Produkte sowie den mit ihnen erzielten Umsatz dargelegt. Das Bundespatentgericht hat jedoch zu Recht angenommen, dass allein anhand von Produktbezeichnungen und Umsatzzahlen nicht festgestellt werden kann, dass den angesprochenen Verkehrskreisen - im Streitfall sowohl Fachkreise (Ärzte und Apotheker) und Verbraucher - die Zeichenserie "Vision" als solche bekannt ist.

32 Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, die relevanten Verkehrskreise nähmen aufgrund der konkreten Gestaltung der Produkte den Bestandteil der Produktbezeichnung "Vision" als Hinweis auf das Unternehmen

"OmniVision" und den Bestandteil "Dorzo" als eigentlichen Produktnamen wahr. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Verkehr habe keinen Anlass, in der Kennzeichnung "Dorzo-Vision®" zwei Zeichen zu sehen, von denen das eine ("Vision") auf den Hersteller hinweise, das andere ("Dorzo") das konkrete Produkt bezeichnen solle, weil sich auf den Verpackungen die Marke "OmniVision®" befinde. Der Verkehr müsse zudem, um die Kennzeichnung als eine Kombination von Firmenbestandteil und Produktkennzeichen aufzufassen, mehrere Produktlinien des Widersprechenden kennen, die jeweils mit verschiedenen Stammbestandteilen gekennzeichnet seien. Hierfür sei nichts ersichtlich. Diese tatrichterliche Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Rechtsbeschwerde will im Ergebnis lediglich die tatrichterliche Würdigung durch ihre eigene Würdigung ersetzen.

33 (5) Aus den vorstehenden Gründen kann in der Benutzung der Produktbezeichnung "DorzoComp-Vision® sine" ebenfalls keine rechtserhaltende Benutzung der Marke "Dorzo" gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG gesehen werden.

34 c) Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst. Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt oder zweifelsfrei zu beantworten ist (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258 - C.I.L.F.I.T). Dies gilt auch für die Frage, ob die Marke "Dorzo" in den in Rede stehenden Verwendungsformen als eigenständige Marke wahrgenommen wird. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, steht dieses Erfordernis mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union in Einklang (vgl. vorstehend III 1 b cc (3), Rn. 28).

35 2. Da der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, kann offen bleiben, ob die Ansicht des Bundespatentgerichts zutrifft, dass zwischen den Vergleichszeichen keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Bedenken begegnet hier vor allem die Verneinung einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn.

36 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.12.2015 - 30 W (pat) 42/13 -