



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 54/05

Verkündet am:
29. Mai 2008
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 398 61 213

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Pantohexal

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 73 Abs. 1

- a) Bei einer für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung eines Markenworts an einen beschreibenden Begriff (hier: Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung eines Arzneimittels) verfügt das Zeichen regelmäßig nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft von Haus aus.
- b) Ist eine jüngere Marke durch Zusammenfügung der Widerspruchsmarke (hier: PANTO) mit dem für den Verkehr erkennbaren Unternehmenskennzeichen des Markeninhabers (hier: HEXAL) zu einer aus einem Wort bestehenden Marke (hier: Pantohexal) gebildet worden, kann der Widerspruchsmarke auch in der jüngeren zusammengesetzten Einwortmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen.
- c) Zur Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke "PANTO" und der jüngeren Marke "Pantohexal" bei Warenidentität.

BGH, Beschl. v. 29. Mai 2008 - I ZB 54/05 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Mai 2008 durch die Richter Dr. Bergmann, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der am 4. Mai 2005 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Gegen die Eintragung der am 23. Oktober 1998 für die Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" angemeldeten Marke Nr. 398 61 213

Pantohexal

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer am 16. November 1993 für "Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate" eingetragenen Marke Nr. 2 049 728

PANTO.

2 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr der
Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

3 Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben
(BPatG, Beschl. v. 4.5.2005 - 25 W(pat) 191/02, juris).

4 Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende
ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbe-
schwerde zurückzuweisen.

5 II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch wegen fehlender Ver-
wechslungsgefahr für unbegründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt:

6 Zwischen den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt sei, und
den Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse", für die
die jüngere Marke Schutz beanspruche, bestehe Warenidentität; im Übrigen sei
von Warenähnlichkeit auszugehen.

7 Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnitt-
lich. Diese sei durch Verkürzung aus der Bezeichnung des Wirkstoffs "Pan-

toprazol" abgeleitet, der bei Magen-Darm-Mitteln verwendet werde. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung sei nicht eingetreten.

8 Die Ähnlichkeit der Marken sei so gering, dass eine Verwechslungsgefahr auch bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht bestünde. Auszugehen sei vom Gesamteindruck der gegenüberstehenden Marken, wie sie auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher wirkten. Der zusätzliche Wortbestandteil "hexal" der angegriffenen Marke bewirke einen auffälligen Unterschied zwischen den Kollisionszeichen sowohl im Klang als auch im Schriftbild. Etwas anderes könnte sich nur ergeben, wenn der Bestandteil "Panto" der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck präge. Zwar könnten bekannte oder erkennbare Herstellerangaben neben der spezifischen Produktkennzeichnung in den Hintergrund treten. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine aus einem Wort bestehende Marke handele, schließe nicht aus, dass die Marke durch einen ihrer Bestandteile geprägt werde. Bei Arzneimittelmarken sei mit einer verkürzten Wiedergabe der Marke aber nicht zu rechnen. Zudem sei es für die angesprochenen Fachkreise naheliegend, dass "Panto" aus der Wirkstoffbezeichnung "Pantoprazol" (INN [International Nonproprietary Name]) abgeleitet sei. Die angesprochenen Verbraucher sähen in der angegriffenen Marke einen Sachhinweis mit angehängter Herstellerangabe, weil diese Art der Markenbildung häufig im Arzneimittelbereich anzutreffen sei. Der Bestandteil "Panto" sei deshalb kennzeichnungsschwach und dominiere die angegriffene Marke nicht. Der Firmenbestandteil werde nicht vernachlässigt.

9 Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, bestehe ebenfalls nicht. Die Bezeichnung "Panto" sei wegen des deutlichen Hinweises auf den Wirkstoffnamen "Pantoprazol" wenig geeignet, als Stammbestandteil einer Zei-

chenserie oder als Unternehmenshinweis zu wirken. Diese Funktion komme vielmehr dem Bestandteil "hexal" in der angegriffenen Marke zu.

10 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

11 Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke "PANTO" und der jüngeren Marke "Pantohexal" verneint. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

12 1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGHZ 171, 89 Tz. 33 - Pralinenform; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 21 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeb-

lich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.).

13 2. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von einer teilweisen Warenidentität ausgegangen. Durch die Eintragung der jüngeren Marke für den Oberbegriff "Pharmazeutische Erzeugnisse" wird Schutz auch für "Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate" und damit für Waren beansprucht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Für die übrigen Waren, für die die kollidierenden Marken geschützt sind, ist das Bundespatentgericht von einer Warenähnlichkeit ausgegangen. Es hat - von seinem Standpunkt folgerichtig - den Grad der Warenähnlichkeit nicht bestimmt. Zugunsten der Widersprechenden ist mangels gegenteiliger Feststellungen des Bundespatentgerichts für das Rechtsbeschwerdeverfahren von hochgradiger Warenähnlichkeit auszugehen.

14 3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei eingeschränkt. Es ist danach von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus ausgegangen. Es hat zwar an anderer Stelle eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Diese hat es aber nur zugunsten der Widersprechenden unterstellt und selbst auf dieser Grundlage wegen zu geringer Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint.

15 a) Das Bundespatentgericht hat zu einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus festgestellt, die

Widerspruchsmarke sei eine bei Arzneimittelkennzeichnungen häufig vorkommende Verkürzung der Wirkstoffbezeichnung (INN) "Pantoprazol" und dies sei für die Fachkreise zu erkennen. Es ist zudem in anderem Zusammenhang davon ausgegangen, dass die ebenfalls angesprochenen Verbraucher in der Angabe "Panto" einen Sachhinweis vermuten. Diese Feststellungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen.

16 Die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks ist zwar hinreichend unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn ihr nicht jegliche individualisierende Eigenart fehlt (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. - Indorektal I; BGH, Beschl. v. 11.10.2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541 = WRP 2002, 455 - OMEPRAZOK; Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 10/02, GRUR 2005, 258, 259 = WRP 2005, 99 - Roximycin). Bei einer für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung an einen warenbeschreibenden Begriff verfügt die Bezeichnung regelmäßig von Hause aus aber nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 f. = WRP 2002, 705 - IMS; Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 24 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; hierzu auch BGH, Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal).

17 Von einer entsprechenden Anlehnung an einen Sachbegriff ist das Bundespatentgericht zu Recht ausgegangen, weil nach den unangegriffenen Feststellungen der Wirkstoff "Pantoprazol" eine große Bedeutung für eine bestimmte Art von Säurehemmern (Protonenpumpenhemmern) zur Behandlung von Magen-Darm-Geschwüren und damit in dem Arzneimittelbereich hat, für den die Widerspruchsmarke geschützt ist.

18 aa) Das Bundespatentgericht hat auch zutreffend angenommen, diese beschreibende Anlehnung der Widerspruchsmarke an die Wirkstoffbezeichnung sei für die Fachkreise erkennbar. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob bei Arzneimittelbezeichnungen eine Verkürzung der Angabe angesichts der Bedeutung der Arzneimittel für die Gesundheit der Patienten unüblich ist (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Bei der vom Bundespatentgericht festgestellten Übung auf dem Arzneimittelsektor zur Verkürzung von Wirkstoffbezeichnungen geht es um die Bildung des Markenworts (hier: Panto als Ableitung aus Pantoprazol) und nicht um eine Neigung des Verkehrs, eine (längere) Marke verkürzt wiederzugeben.

19 Die Rechtsbeschwerde stützt ihre gegenteilige Auffassung zur Erkennbarkeit der Anlehnung der Widerspruchsmarke an den Wirkstoff "Pantoprazol" ohne Erfolg auf eine Mehrdeutigkeit des Begriffs "Panto". Diese Mehrdeutigkeit leitet die Rechtsbeschwerde aus dem weiteren pharmazeutischen Wirkstoff "Pantothensäure" ab. Nach der Darstellung der Rechtsbeschwerde handelt es sich dabei um ein Vitamin B 3-Präparat. Zwischen diesem Wirkstoff und den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Zusammenhang auf, so dass nicht dargelegt und auch sonst nicht ersichtlich ist, warum die Fachkreise nicht von einer Anlehnung der Widerspruchsmarke an den Wirkstoff "Pantoprazol", bei dem ein solcher Zusammenhang besteht, sondern an ein Vitamin B 3-Präparat ausgehen sollten. Die Annahme des Tatrichters erweist sich danach - anders als von der Rechtsbeschwerde geltend gemacht - nicht als ein Verstoß gegen die Denkgesetze.

20 bb) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde war das Bundespatentgericht auch nicht im Hinblick auf die Eintragung der Widerspruchsmarke

und ein gegen diese Marke gerichtetes Widerspruchsverfahren gehindert, von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Aus der Eintragung der Widerspruchsmarke folgt nur, dass der Marke in der eingetragenen Form nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf (vgl. BGH, Ur. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck; BGHZ 171, 89 Tz. 24 - Pralinenform).

21 Die von der Rechtsbeschwerde geltend gemachte Bindung an die Entscheidung im vorausgegangenen Widerspruchsverfahren scheidet im Übrigen in mehrfacher Hinsicht aus. In jenem Widerspruchsverfahren ist die Kennzeichnungskraft einer anderen Marke (Pantona) vom Bundespatentgericht beurteilt worden und die Markeninhaberin war an jenem Widerspruchsverfahren nicht beteiligt. Auf den Umfang der Bindungswirkung einer vorausgegangenen Widerspruchsentscheidung zwischen denselben Beteiligten kommt es deshalb nicht an.

22 cc) Schließlich ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Anlehnung der Widerspruchsmarke an die Sachangabe sei auch für die angesprochenen Verbraucher erkennbar, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Bundespatentgericht hat angenommen, auch diejenigen Teile des allgemeinen Verkehrs, die keine konkrete Kenntnis vom beschreibenden Anklang der Abkürzung "PANTO" hätten, würden einen entsprechenden Sachhinweis vermuten. Diese Feststellung hat das Bundespatentgericht aus den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Arzneimittelsektor gefolgert. Mit ihrer gegenteiligen Ansicht stellt die Rechtsbeschwerde ihre eigene Würdigung nur an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

- 23 b) Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint. Gegenteiliges wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht geltend gemacht.
- 24 4. Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken hat das Bundespatentgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Die Verneinung der Verwechslungsgefahr kann deshalb im Ergebnis keinen Bestand haben.
- 25 a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen, dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung der Widerspruchsmarke "PANTO" mit den gleichlautenden ersten beiden Silben der jüngeren Marke "Pantohexal" nicht genügt. Der Bestandteil "Panto" der jüngeren Marke prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil "hexal" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.
- 26 aa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 22 und 31 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Von diesen Maßstäben ist auch auszugehen, wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht.

27 bb) Der Bestandteil "hexal" tritt in der angegriffenen Marke nicht in den Hintergrund, obwohl er Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin ist. Allerdings ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unternehmenskennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt (BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.). Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Ergebnis führen kann (BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 27 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

28 Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass in der angegriffenen Marke der Bestandteil "hexal" - trotz des Umstands, dass der Verkehr darin ein Unternehmenskennzeichen sieht - ebenfalls eine produktkennzeichnende Funktion hat und vom Verkehr nicht vernachlässigt wird. Es hat dies daraus gefolgert, dass durch die Zusammenfassung der Bestandteile "Panto" und "hexal" zu einem Wort eine ausgeprägte Klammerwirkung entsteht und der Verkehr auf dem Arzneimittelmarkt aus Sicherheitsgründen nicht dazu neigt, Arzneimittelbezeichnungen verkürzt wiederzugeben (BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände

nicht berücksichtigt sind. Derartige Fehler zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Sie sind auch nicht ersichtlich.

29 Vernachlässigt der Verkehr die Endung "hexal" in der jüngeren Marke nicht, kommt diesem Bestandteil nach den zutreffenden Ausführungen des Bundespatentgerichts auch eine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

30 cc) Zu Recht ist das Bundespatentgericht weiterhin davon ausgegangen, dass die Zeichenähnlichkeit zwischen "PANTO" und "Pantohexal" im Hinblick auf den zusätzlichen markanten Bestandteil "hexal" in der angegriffenen Marke zu gering ist, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Auf die weiteren vom Bundespatentgericht angeführten und von der Rechtsbeschwerde angegriffenen Überlegungen zur Interessenlage von Generikaherstellern bei der Benutzung eines Begriffs, der an die Bezeichnung eines patentfrei gewordenen Wirkstoffs angelehnt ist, und die Bemühungen, durch gesetzliche Regelungen im Rahmen der Gesundheitsreform Kosten zu senken, kommt es danach nicht an.

31 b) Mit Recht wendet sich die Rechtsbeschwerde aber dagegen, dass das Bundespatentgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auch unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens der kollidierenden Marken verneint hat.

32 aa) Dem Bundespatentgericht ist allerdings darin beizutreten, dass eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens nicht besteht.

33 (1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der

älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). 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, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II).

34 (2) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Verkehr keine Veranlassung hat, die Marke "PANTO" als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden anzusehen. Dem hält die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg entgegen, für die Widersprechende seien 49 Marken mit dem Bestandteil "Panto" eingetragen. Zu deren Benutzung im Inland hat die Widersprechende in den Tatsacheninstanzen nichts vorgetragen. Auch im Rechtsbeschwerdeverfahren, in dem die Widersprechende eine mangelnde Aufklärung durch das Bundespatentgericht rügt, legt sie nicht dar, was sie zur Benutzung ihrer Marken mit dem Bestandteil "Panto" im Inland geltend gemacht hätte, wenn sie vom Bundespatentgericht auf die Benutzungslage angesprochen worden wäre. Das war aber erforderlich, weil die Widersprechende auch im Rahmen der Amtsermittlung nach § 73 Abs. 1 MarkenG eine Mitwirkungspflicht trifft (vgl. BGH, Beschl. v. 22.10.1987 - I ZB 9/86, GRUR 1988, 211, 212 - Wie hammas denn?). Ohne eine Benutzung der Markenfamilie durch die Widersprechende ist vorliegend nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr "PANTO" als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst.

35 Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, auch ein erstmalig verwendetes Zeichen könne zur Bildung einer Zeichenserie geeignet sein (vgl. BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Ob daran in Anbetracht der jüngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu einer Präsenz einer Markenserie auf dem Markt (vgl. EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]) festzuhalten ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr in dem erstmalig verwendeten Zeichen "PANTO" einen Stammbestandteil sieht, weil eine Benutzung der Widerspruchsmarke nur als Exportmarke für Kanada dargelegt und festgestellt ist. Aufgrund dieser Benutzung haben die inländischen Verkehrskreise keinen Anlass, die Widerspruchsmarke als Stammbestandteil einer Zeichenserie anzusehen. Gegenteiliges zeigt auch die Rechtsbeschwerde nicht auf.

36 bb) Die Rechtsbeschwerde hat aber Erfolg, soweit sie sich dagegen wendet, dass das Bundespatentgericht keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn angenommen hat.

37 (1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505

- THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

38 (2) Dem Bestandteil "Panto" kommt in der jüngeren Marke "Pantohexal" eine eigenständige kennzeichnende Stellung zu. Das Bundespatentgericht hat hierzu zwar keine Feststellungen getroffen. Das ist jedoch unschädlich, weil der Senat aufgrund des feststehenden Sachverhalts die eigenständige kennzeichnende Stellung von "Panto" in der jüngeren Marke selbst beurteilen kann. Der Bestandteil "hexal" ist das dem Verkehr bekannte oder für ihn zumindest erkennbare Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin. Bei der Verbindung dieses Bestandteils mit der Widerspruchsmarke bleibt die jeweils selbständig kennzeichnende Stellung des Unternehmenskennzeichens und des weiteren Zeichenbestandteils "Panto" in der jüngeren Marke auch bei einer Zusammenfassung zu einer Wortverbindung erhalten. Der Verkehr wird in dem ihm bekannten oder für ihn zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen den Unternehmenshinweis und in dem weiteren Bestandteil den Produkthinweis sehen. Stimmt der selbständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil mit der Widerspruchsmarke überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Verkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmenskennzeichens 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. Dieses Verkehrsverständnis setzt auch nicht voraus, dass die Widerspruchsmarke zumindest über normale Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH GRUR 2008, 258 Tz. 33 f. - INTERCONNECT/T-InterConnect).

39 (3) Die Widerspruchsmarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil "Panto" der jüngeren Marke überein. Es besteht deshalb jedenfalls für den Bereich der Warenidentität ("Humanarzneimittel, nämlich Magen-

Darm-Präparate" einerseits und "Pharmazeutische Erzeugnisse" andererseits) die Gefahr, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke gedanklich mit der Inhaberin der jüngeren Marke in Verbindung bringt.

40 Ob dies auch für die übrigen Waren, für die die jüngere Marke geschützt ist, zu gelten hat, vermag der Senat im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht abschließend zu beurteilen, weil das Bundespatentgericht den Grad der Warenähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren nicht bestimmt hat. Die hierzu erforderlichen Feststellungen wird das Bundespatentgericht nachzuholen haben.

Bergmann

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2005 - 25 W(pat) 191/02 -