

## BPatG, B. v. 24.12.2015, Az. 30 W (pat) 42/13

*Wird eine kennzeichnungsschwache Marke (Dorzo) nur in Kombination mit weiteren Elementen (Vision) benutzt, kann dies einer rechtserhaltenden Benutzung auch dann entgegenstehen, wenn das weitere Element seinerseits einen sachbeschreibenden Anklang hat.*

### Sachverhalt

Gegenstand der Entscheidung ist die Anmeldung der deutschen Wortmarke *Dorzo plus T STADA* für pharmazeutische Erzeugnisse und andere Waren in Klasse 5. Gegen diese Marke hat der Inhaber der für teils identische Waren geschützten Marke *Dorzo* Widerspruch eingelegt. Das DPMA bejahte Verwechslungsgefahr. Zur Begründung führte es insbesondere aus, dass der in den Vergleichszeichen übereinstimmende Bestandteil *Dorzo* innerhalb der angegriffenen Marke durch seine Voranstellung eine abgesetzte und insgesamt selbstständig kennzeichnende Stellung behalte.

Hiergegen wendete sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung verwies sie darauf, dass der Zeichenbestandteil *Dorzo* schon wegen seiner Anlehnung an den Wirkstoff Dorzolamid nicht geeignet sei, den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens zu prägen. Zugleich erhob sie die Nichtbenutzungseinrede.

### Entscheidung

Die Beschwerde ist erfolgreich. Nach Ansicht des BPatG wurde bereits die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Nach den eingereichten Benutzungsunterlagen sei die Widerspruchsmarke nicht in der eingetragenen Form verwendet worden, sondern mit Zusätzen, durch die der kennzeichnende Charakter gem. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG geändert worden sei. Die der eingetragenen Marke am nächsten kommende Benutzungsform zeigte eine Verwendung auf der äußeren Umverpackung in der Schreibweise *Dorzo-Vision*<sup>®</sup>. Der Verkehr werde dieses Zeichen nicht in seine Bestandteile zerlegen, sondern vielmehr als ein einheitliches Zeichen auffassen. Dafür spreche

- die einheitliche typographische Gestaltung,
- die Klammerwirkung des Bindestrichs,
- das <sup>®</sup>-Symbol am Zeichenende,

- der Umstand dass sich beide Elemente inhaltlich ergänzen („Dorzo“ als Hinweis auf den Wirkstoff und „Vision“ als Hinweis auf die Indikation) sowie
- das Zeichenumfeld mit der weiteren Marke *OmniVision*<sup>®</sup>, die wegen der auf der Umverpackung befindlichen Herstellerangabe *OmniVision GmbH* als Firmenmarke aufgefasst werde.

Im Übrigen stünden sich die Marken auch nicht verwechslungsfähig gegenüber. Wegen der auch für den allgemeinen Verkehr erkennbaren Anlehnung der Widerspruchsmarke *Dorzo* an den Wirkstoff Dorzolamid, sei nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft gegeben. Davon ausgehend genüge die Übernahme der Widerspruchsmarke in dem angegriffenen Zeichen nicht, um Verwechslungsgefahr zu begründen. Wegen seines ohne weiteres erkennbar beschreibenden Sinngehalts sei „Dorzo“ nicht geeignet, das angegriffene Zeichen zu prägen. Darüber hinaus komme ihm im Gesamtzeichen auch keine selbstständig kennzeichnende Stellung zu. Insofern sei zu berücksichtigen, dass sich in der angegriffenen Marke *Dorzo plus T STADA* die Bestandteile *Dorzo* und *plus T* zu einem einheitlichen Zeichen verbinden, das leicht von der Widerspruchsmarke zu unterscheiden sei. Dies gelte namentlich auch für den allgemeinen Verkehr, der in dem Buchstaben „T“ nicht ohne weiteres eine Hinweis auf den zusätzlichen Wirkstoff Timolol sehe.

### Anmerkung

Markeninhaber aufgepasst! Gerade im Arzneimittelsektor ist es nicht unüblich, eine eingetragene (Stamm-)Marke mit weiteren Elementen zu kombinieren. Inhaber von solchen Zeichen sollten dringend prüfen, ob die so benutzten Marken den nunmehr vom BPatG aufgestellten Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung genügen, oder ob nicht eine andere Packungsgestaltung angezeigt wäre. Im schlimmsten Fall droht nicht etwa ein verlorenes Widerspruchsverfahren, sondern der Verlust von Kernmarken. Auch die Ausführungen zur Verwechslungsgefahr lassen aufhorchen. Es bleibt spannend abzuwarten, wie der BGH auf die zugelassene Revision hin entscheiden wird. Das BPatG hat mit seiner ausführlich begründeten und präzise zwischen den beteiligten Verkehrskreisen differenzierenden Entscheidung argumentativ gut vorgelegt.

## ENGLISH

### German Federal Patent Court, decision of 24 December 2015 in Case 30 W (pat) 42/13

The decision concerns the German trade mark *Dorzo plus T STADA* covering pharmaceutical preparations and other goods in class 5. It was opposed based on the earlier mark *Dorzo* covering identical goods. The German Patent and Trademark Office (GPTO) held the marks to be confusingly similar. In the course of the appeal proceedings the owner of the contested mark requested proof of use for the earlier right, which has become subject to the use requirement. The German Federal Patent Court annulled the GPTO's decision. The decision was based on two arguments.

First, the court held that the form in which the earlier right *Dorzo* has been used - namely *Dorzo-Vision*<sup>®</sup> - changed its distinctive character. Therefore, the earlier mark has not been genuinely used as registered and cannot form a proper basis of opposition.

Second, the conflicting signs *Dorzo* on the one hand and *Dorzo plus T STADA* on the other hand are sufficiently different so as to exclude likelihood of confusion. In support of this view, the court stressed that both health professionals and end consumers will understand that “*Dorzo*” alludes to the active ingredient “*Dorzolamid*”. As a consequence of this, the earlier mark's distinctiveness is low. That being said, “*Dorzo*” cannot be held to be the dominant part of the contested mark. Furthermore, “*Dorzo*” does not maintain an independent distinctive role within the contested mark. Whilst the public may separate the known company name “*STADA*” from the other elements, the further elements “*Dorzo*” and “*plus T*” merge to a uniform element, which can be safely kept apart from the earlier mark. This is also true for the general public, which will may not understand that “*T*” alludes to the active ingredient “*Timolol*”.



Dr. David E.F. Slopek, LL.M.

Dr. David Slopek ist als Rechtsanwalt bei Hogan Lovells International LLP in Hamburg tätig. Zu seinen Mandanten zählen führende nationale und internationale Pharmaunternehmen unterschiedlicher Größe. David Slopek ist Herausgeber der PuM und publiziert regelmäßig Fachbeiträge zu dem Thema Arzneimittelmarken. Er ist Mitglied in der PTMG.