

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 97/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 15 231

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Oktober 2000 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 1 045 896 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 29. Juni 1996 veröffentlichte Eintragung der Marke 395 15 231

OROMED

für die Waren "Wasch- und Pflegelotionen für im dentalen Bereich tätige Personen"

ist Widerspruch erhoben aus der am 11. März 1983 für die Waren "ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, sämtliche Waren unter Verwendung von medizinisch wirksamen Substanzen hergestellt" eingetragenen Marke 1 045 896

Odolmed.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 28. April 1997 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. In diesem Zusammenhang hat sie sich zusätzlich dahingehend geäußert, daß die Widerspruchsmarke – soweit bekannt – nicht in der eingetragenen, sondern in entscheidungserheblich veränderter Form als Kombinationszeichen verwendet werde. Selbst wenn darin noch eine rechtserhaltende Benutzungsform gesehen werden könnte, wäre die Widerspruchsmarke in jedem Falle für alle Waren, ausgenommen Zahnpflegemittel mit medizinisch wirksamen Substanzen, wegen Nichtbenutzung löschungsreif.

Die Widersprechende hat mit Eingabe vom 18. Februar 1998 Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung eingereicht, die sich auf die Verwendung der Kennzeichnungen "Odol med Zahnfleisch-Aktiv", "Odol med Junior" und "Odol med Antiplaque 3" für "Mundspülungen" beziehen. Die in diesem Zusammenhang eidesstattlich versicherten Umsatzzahlen betreffen ausschließlich das Kalenderjahr 1995.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 045 896 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Sie ist hierbei von einer hinreichenden Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke für "Mundspülmittel" und insoweit von einer Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ausgegangen. Weiterhin hat sie eine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit der Marken angenommen, die in der klangbestimmenden Lautfolge "O-o-med" übereinstimmen. In diesem Zusammenhang hat sie auch festgestellt, daß bei der Bewertung der Widerspruchsmarke "Odolmed" deren Nähe zu der bekannten Marke "Odol" derselben Inhaberin zu berücksichtigen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zu deren Begründung trägt sie insbesondere vor, die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen seien nicht geeignet, die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft

zu machen. Abgesehen davon habe die Markenstelle zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken angenommen.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Markeninhaberin im Wege der Teillösung das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke wie folgt eingeschränkt:

"Handwasch- und Handpflegelotionen für im dentalen Bereich tätige Personen, ausschließlich vertrieben über den dentalen Depot- und Fachhandel".

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Demgegenüber stellt die Widersprechende den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erachtet die Ausführungen der Markenstelle zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke sowie zur Verwechslungsgefahr beider Marken als zutreffend.

II.

1. Der Beschwerde der Markeninhaberin ist bereits deshalb stattzugeben, weil die Widersprechende auf die zulässige Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke eine hinreichende Glaubhaftmachung dieser Benutzung nicht erbracht hat. Die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 28. April 1997 erhobene Einrede der Nichtbenutzung umfaßt uneingeschränkt beide Einreden des

§ 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG (vgl BGH GRUR 1998, 938, 939 f "DRAGON"; Kliems, MarkenR 2001, 185, 187). Den in diesem Schriftsatz enthaltenen weiteren Erklärungen der Markeninhaberin kann eine Beschränkung oder ein teilweiser Verzicht auf den Nichtbenutzungseinwand nicht entnommen werden. Hierbei ist davon auszugehen, daß an die Annahme eines konkludent erklärten Verzichts auf die Einrede strenge Anforderungen zu stellen sind (vgl BGH GRUR 2000, 886, 887 "Bayer/BeiChem"), die im vorliegenden Fall ersichtlich nicht erfüllt sind. Nach Ansicht des Senats können die Äußerungen der Markeninhaberin zu möglichen Verwendungsformen der Widerspruchsmarke für einzelne Waren auch nicht als Zugeständnis einer teilweisen rechtserheblichen Benutzung dieser Marke angesehen werden. Unbeschadet der allgemeinen Problematik, inwieweit die Markenbenutzung als "juristische Tatsache" Geständnissen zugänglich ist (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 43 Rdn 28 mwNachw), müssen zusätzlich die Besonderheiten der Nichtbenutzungseinrede iSv § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG berücksichtigt werden. Diese Einrede bezieht sich zumindest teilweise auf einen künftigen Benutzungszeitraum, der – wie auch im vorliegenden Fall – weitläufig vom Zeitpunkt der Erhebung der Einrede entfernt liegen kann (vgl Kliems, MarkenR 2001, 185, 190 ff). Da ein Zugeständnis sich lediglich auf Tatsachen erstrecken kann, ist es bei dem Einwand nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG bereits begrifflich ausgeschlossen, soweit künftige Sachverhalte davon betroffen wären. Dementsprechend ist starke Zurückhaltung geboten, eine im Zusammenhang mit der Einrede der Nichtbenutzung erfolgte Äußerung als Zugeständnis der Benutzung auch gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zu bewerten, weil im Zeitpunkt einer solchen Erklärung der nach dieser Vorschrift maßgebliche Benutzungszeitraum häufig nicht einmal annähernd feststellbar ist. In Berücksichtigung dieser Umstände vermag der Senat in den entsprechenden Ausführungen der Markeninhaberin kein entscheidungserhebliches teilweises Zugeständnis der Benutzung zu sehen. So kann bereits nicht unterstellt werden, daß die Markeninhaberin am 28. April 1997 eine Erklärung über die Benutzung der Widerspruchsmarke für einen weit überwiegend in der Zukunft liegenden Zeitraum (fünf Jahre vor dem 20. November 2001) abgeben wollte. Das gilt um so mehr, als sich die

fraglichen Aussagen der Markeninhaberin ausdrücklich auf eine angebliche teilweise Lösungsreife der Widerspruchsmarke wegen Nichtbenutzung bezogen hatten und damit gemäß § 49 Abs 1 MarkenG nur einen zurückliegenden Zeitraum betreffen konnten. Abgesehen davon kann die geäußerte Rechtsauffassung, selbst eine möglicherweise erfolgte tatsächliche Verwendung der Marke stelle keine rechtserhaltende Benutzung dar, in der Regel nicht als Zugeständnis der Benutzung im Sinne einer Beschränkung der Nichtbenutzungseinrede ausgelegt werden. Wenn somit davon auszugehen ist, daß die Widersprechende uneingeschränkt zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke verpflichtet ist, reicht ihr ausschließlich das Jahr 1995 betreffende Vorbringen hierfür nicht aus, weil dieses Jahr außerhalb des Zeitraums von fünf Jahren vor der heutigen Entscheidung liegt, welcher gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG maßgeblich ist.

2. Unbeschadet der Frage einer hinreichenden Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke erweist sich die Beschwerde der Markeninhaberin auch wegen fehlender Verwechslungsgefahr der beiderseitigen Marken iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG als begründet.

Wenn zugunsten der Widersprechenden eine Glaubhaftmachung der behaupteten Benutzung der Widerspruchsmarke für "Mundspülungen" unterstellt wird, kann gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG aus dem Warenverzeichnis dieser Marke der Oberbegriff "Mittel zur Körperpflege im Mund- und Rachenbereich, unter Verwendung von medizinisch wirksamen Substanzen hergestellt" berücksichtigt werden (vgl zu dieser sogenannten Integrationsfrage nunmehr auch BGH WRP 2001, 1211 "ISCO"). Diese Waren sind zwar als ähnlich iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG mit den noch beanspruchten Waren "Handwasch- und Handpflegelotionen für im dentalen Bereich tätige Personen, ausschließlich vertrieben über den dentalen Depot- und Fachhandel" der angegriffenen Marke zu bewerten. Angesichts der eingeschränkten Vertriebswege und der deutlich unterschiedlichen Verwendungszwecke ist jedoch kein hoher Grad der Ähnlichkeit anzunehmen.

Es kann auch allenfalls von einem im oberen Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft liegenden Schutzzumfang der älteren Marke ausgegangen werden. Für einen darüber hinausgehenden, entscheidungserheblich erweiterten Schutzbereich reichen die auf das Jahr 1995 beschränkten Umsatzzahlen ersichtlich nicht aus. In diesem Zusammenhang ist auch hervorzuheben, daß der als einheitliches Wort eingetragenen Marke 1 045 896 "Odolmed" eine möglicherweise größere Bekanntheit der Marke "Odol" nicht zugerechnet werden kann (vgl in diesem Zusammenhang auch BGH GRUR 2000, 886, 888 "Bayer/BeiChem"). Ob dies für die tatsächlich verwendeten Formen "Odol med..." anders zu beurteilen wäre, kann dahingestellt bleiben, weil lediglich die registrierten – nicht die tatsächlich benutzten -Formen beider Marken bei der Frage einer Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu berücksichtigen sind.

Im Hinblick auf diese Umstände sind an den Abstand beider Marken keine besonders hohen Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke noch genügt. Zwar hat die Markenstelle zu Recht auf beachtliche klangliche Übereinstimmungen der Markenwörter in Silbenzahl, Vokalfolge und den Lauten "O-o-med" hingewiesen. Demgegenüber ist aber nicht zu verkennen, daß die gemeinsame Schlußsilbe "med" in dem einschlägigen Bereich der Körperpflegemittel als eindeutig beschreibender Hinweis auf medizinische Wirksamkeit zu den gängigsten und verbrechtesten Markenbestandteilen gehört. Obwohl der Gesamteindruck einer Marke auch durch derartige kennzeichnungsschwache Elemente mitbestimmt werden kann, wird die Aufmerksamkeit des Verkehrs doch eher auf die anderen, kennzeichnungsstärkeren Markenteile gelenkt (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 152). Insoweit kommt vor allem verbrauchten Wortendungen eine für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur nachrangige Bedeutung zu (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 99). Dementsprechend sind im vorliegenden Fall insbesondere die Wortanfänge als für den Gesamteindruck beider Marken wesentlich zu erachten. In diesem Bereich sind trotz der gemeinsamen Vokalfolge entscheidende klangliche Divergenzen festzustellen. So verändert vor allem der klangstarke Konsonant "R" in der angegriffenen Marke das Gesamtklangbild

nachhaltig, weil er nicht nur selbst unüberhörbar hervortritt, sondern auch den Klangcharakter der beiden Vokale "O" erheblich modifiziert, die in "OROMED" kurz und dunkel artikuliert werden, während sie in "Odolmed" wesentlich heller und gedehnter anklingen. Der insoweit weichere Sprechrhythmus der Widerspruchsmarke wird durch den weiteren Konsonanten "l" noch zusätzlich gedehnt. Diese Abweichungen reichen nach Ansicht des Senats zur sicheren Abgrenzung beider Marken aus, wobei auch nicht außer Betracht bleiben darf, daß angesichts der Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke als Abnehmer der beiderseitigen Waren und damit als entscheidungserhebliche beteiligte Verkehrskreise (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 50 und 84) in erster Linie Fachleute aus dem Dentalbereich in Betracht kommen. Dieser Personenkreis ist erfahrungsgemäß mit den auf dem einschlägigen Warengbiet eingesetzten Warenkennzeichnungen besser vertraut und begegnet deshalb Marken mit größerer Aufmerksamkeit, was Verwechslungen entgegenwirkt.

Nachdem sonstige Möglichkeiten einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr von vorneherein auszuschließen sind, ist der Beschwerde der Markeninhaberin stattzugeben. Unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist der Widerspruch aus der Marke 1 045 896 zurückzuweisen.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Ströbele

Werner

Dr. Schmitt

prä