



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 59/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Oktober 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 28 732

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Januar 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch bezüglich der Waren „zahnärztliche Instrumente und Apparate“ zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 973 500 die Löschung der angegriffenen Marke 395 28 732 angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für

"Kieferchirurgische und zahnärztliche Instrumente und Apparate, kieferorthopädische Apparate, künstliche Zähne und Zahnersatz, kieferchirurgisches und zahnärztliches Nahtmaterial; kieferchirurgische und zahnärztliche Gummiwaren, nämlich nichtsterile und sterile OP-Handschuhe und Fingerlinge; Arzneimittel für Zahnheil-

kunde; Desinfektionsmittel; Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Dienstleistungen eines Dentallabors“

eingetragene und am 30. Januar 1997 veröffentlichte Wort-Bild-Marke 395 28 732

siehe Abb. 1 am Ende

hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 973 500

INTRA

die seit dem 7. Juli 1978 für "zahnärztliche Instrumente, nämlich Hand- und Winkelstücke sowie elektrische und pneumatische Antriebe für diese Instrumente" eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, die Marken hielten auch bei sich gegenüberstehenden hochgradig ähnlichen bzw. identischen Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die hier betroffenen Fachkreise einen ausreichenden Abstand zueinander ein. Eine Verkürzung der angegriffen Marke auf den Bestandteil "Intera" komme nicht in Betracht, der im übrigen nicht wesensgleich mit „INTRA“ sei, so dass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ausscheide. Auf die von der Markeninhaberin erhobene Benutzungseinrede komme es daher nicht an.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie auf den Umstand verweist, dass die Widerspruchsmarke seit langem Teil einer Reihe von Serienmarken sei, die sämtlich intensiv benutzt würden. Vor dem

Hintergrund identischer Waren müssten daher an den Markenabstand strenge Anforderungen gestellt werden, die vorliegend nicht eingehalten seien. Letztlich werde der betroffene Fachverkehr, der den Bestandteil "Dent" als beschreibenden Hinweis auf "dental" ohne weiteres erkennt und als nicht kennzeichnend einstuft, zumindest denken, er habe es bei der angegriffenen Marke mit einer Abwandlung aus der Serie der Widerspruchsmarke zu tun, da der Mittelvokal „e“ in dem Bestandteil „Intera“ schnell verschluckt werde.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung reicht sie weitere Unterlagen ein und legt in der mündlichen Verhandlung u.a. einen Katalog mit dem Instrumentenprogramm und ein mit „INTRA“ beschriftetes Winkelstück vor.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält weiterhin die Einrede der Benutzung aufrecht, weil sie die Unterlagen über die Widerspruchsmarke für lückenhaft - keine Rechnungen oder Lieferscheine zur Stützung des behaupteten Umsatzes - hält. Auch die Benutzung der Serienmarken der Widersprechenden sei nicht hinreichend dargelegt.

Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr geht sie davon aus, dass die Marken im Gesamteindruck ausreichend unterschiedlich seien und die Gefahr einer assoziativen Verwechslung daran scheitere, dass sich die Folge "INTRA" als beschreibender Hinweis auf "innen" im Sinne von „intraorale Anwendung“ nicht als Stammbestandteil für Serienmarken eigne und im übrigen schon angesichts der Drittzeichenlage kein Hinweis auf die Widersprechende sein könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die patentamtlichen Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet. Nach Auffassung des Senats kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke hinsichtlich der im Tenor aufgeführten Waren verwechselbar nahe im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ab von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Nach diesen Grundsätzen muss vorliegend teilweise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

Was die Warenlage anbetrifft, ist von der Markeninhaberin zunächst die Benutzung in zulässiger Weise bestritten worden. Jedoch hat die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke im Sinne von §§ 43, 26 MarkenG, 294 ZPO hinreichend glaubhaft gemacht.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sind hierfür nicht umfangreiche Unterlagen wie Rechnungen oder Lieferscheine oder sonstige Umsatzbelege erforderlich. Vielmehr kann die Benutzung, wie im Gesetz vorgesehen, unter Umständen sogar allein mit einer sorgfältig formulierten eidesstattlichen Versicherung glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass nicht der Vollbeweis einer Benutzung erbracht werden muss, wie das die Ausführungen der Markeninhaberin nahe legen, sondern lediglich deren Glaubhaftmachung. Wenn schon im einstweiligen Verfügungsverfahren die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung genügt, dürfen im markenrechtlichen Registerverfah-

ren die Anforderungen etwa an die Qualität und den Aussagegehalt einer solchen Versicherung nicht höher geschraubt werden, auch wenn ein Widersprechender hier mehr Zeit zur Zusammenstellung von Unterlagen hat. Letztlich sollen mit der Regelung der §§ 43, 26 MarkenG vor dem Hintergrund des schon in der europäischen Markenrichtlinie enthaltenen Benutzungszwangs lediglich Scheinbenutzungen oder sonstige nicht ernsthafte Benutzungshandlungen ausgeschlossen sein, wobei selbst Umsatzangaben aus einem sehr kurzen Abschnitt des jeweils relevanten Fünf-Jahres-Zeitraumes ohne weiteres die Ernsthaftigkeit belegen können (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 43 Rdn. 95). Im übrigen können, wie gesagt, alle Kriterien zur Glaubhaftmachung umfassend durch Erklärung im Rahmen einer eidesstattlichen Versicherung erfüllt werden einschließlich der verbalen Beschreibung einer funktionsmäßigen Benutzung, auch wenn insoweit die Vorlage von Benutzungsbeispielen auf der Ware oder, falls das nicht möglich oder üblich ist, der Verpackung in Form von entsprechenden Abbildungen sicherlich sachdienlich ist.

Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende spätestens mit der Vorlage der eidesstattlichen Versicherung vom 18. Juni 2003 und der Übersicht über den erzielten Umsatz mit „INTRA-INSTRUMENTEN“ und „INTRA-CHIRURGIE-INSTRUMENTEN“, der sich ersichtlich außerhalb einer reinen Scheinbenutzung bewegt, sowie des Instrumentenkataloges mit Abbildungen und der gekennzeichneten Originalware - einem mit innenliegendem Getriebe versehenen Winkelstück - eine ernsthafte und wirtschaftlich sinnvolle Benutzung für ihre Waren glaubhaft gemacht. Die dagegen von der Markeninhaberin vorgebrachten Einwände stehen mit der gesetzlichen Voraussetzung nicht in Einklang und beruhen möglicherweise auf dem Umstand, dass die Widersprechende zusätzlich Benutzungsmaterial für die von ihr reklamierte Zeichenserie eingebracht und dieses mit der Glaubhaftmachung in einer Weise vermengt hat, die anscheinend bei der Markeninhaberin zu - rechtlich allerdings nicht nachvollziehbaren - Irritationen geführt hat.

Da die benutzten Waren unter den Oberbegriff "zahnärztliche Instrumente und Apparate" im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke fallen, können sich in-

sofern identische Waren gegenüberstehen. Allerdings ist der Umstand, dass sich die Waren nur an ausgesprochenen Fachverkehr richten, der erfahrungsgemäß im Umgang mit medizinischen Gerätschaften eher Sorgfalt walten lässt und diese nicht wie etwa Massenartikel des täglichen Bedarfs mit einer gewissen Flüchtigkeit und Unaufmerksamkeit gegenüber den Kennzeichnungen erwirbt, eher kollisionsmindernd. Vor diesem Hintergrund wird man an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr noch einzuhaltenden Abstand der Marken daher nur durchschnittliche Anforderungen stellen müssen, die vorliegend allenfalls im direkten Markenvergleich eingehalten werden, nicht aber unter dem Blickwinkel eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit steht zwischen den Beteiligten im Grunde außer Streit, dass die Marken in ihrer Gesamtheit deutliche Unterschiede aufweisen, weil sie - neben der leichten grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke - in ihrem Wortbestandteil unterschiedliche Länge, Buchstaben- und Silbenzahl, Vokal- und Konsonantenfolge zeigen, was auch bei einem flüchtigen Verhalten weder überhört noch übersehen werden kann. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit wäre allenfalls über die ähnliche Buchstabenfolge "int(e)ra" in Betracht zu ziehen, was sich aber schon deshalb verbietet, weil der Verkehr Zeichen regelmäßig so auffasst, wie sie ihm entgegentreten, d.h. als einheitliches und eigenständiges Gebilde. Hinzukommt, dass bei einem zusammengescriebenen Markenwort wie "InteraDent", das nicht (ausnahmsweise) aufgrund besonderer Umstände als mehrgliedrig empfunden wird, auch nicht ohne weiteres auf "Bestandteile" abgestellt werden darf, die den "Gesamteindruck" des einheitlichen Wortes prägen und insoweit für sich gesehen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit anderen Marken begründen könnten. Gegen die Übernahme dieser ausschließlich zu mehrteiligen Kombinationsmarken entwickelten Grundsätze auf einteilige Marken bestehen um so größere Bedenken, als dadurch eine sichere Abgrenzung zwischen mittelbarer und unmittelbarer Verwechslungsgefahr unmöglich würde und die bewusst hoch angesetzten Anforderungen an die Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr umgangen wer-

den könnten (vgl. auch BGH GRUR 1999, 735, 736 "MONOFLAM/POLYFLAM"). Eine Verkürzung der Widerspruchsmarke im Sinne einer "Abspaltung" wäre allenfalls denkbar, wenn es sich bei "Dent" um ein geläufiges beschreibendes Kürzel handeln würde, wie man es auf dem Arzneimittelsektor mit Wörtern wie "soft, forte, plus" usw. häufig antrifft. Für eine solche Annahme fehlt es jedoch an tatsächlichen Feststellungen. Zwar dürfte für den Fachverkehr der Hinweis auf Dentalprodukte nahe liegen; gleichwohl ist das Kürzel weder in Alleinstellung noch als Suffix lexikalisch nachweisbar noch handelt es sich um eine gängige Abkürzung, die mit den vom Bundesgerichtshof anerkannten „Abspaltungs“-Fällen vergleichbar wäre. Hierfür reicht auch nicht der Großbuchstabe in der Wortmitte, weil eine derartige Schreibweise zur modernen Werbepaxis gehört. Gleichmaßen wäre es rechtsfehlerhaft, ohne weiteres eine Zeichenkollision lediglich deshalb feststellen zu wollen, weil sich ein Teil des älteren Zeichen wie hier fast identisch in dem jüngeren Zeichen wiederfindet. Mangels ausreichender Markenähnlichkeit nach dem Gesamteindruck scheidet damit sowohl eine unmittelbare klangliche wie schriftbildliche Verwechslungsgefahr aus.

Nach Auffassung des Senats besteht indes die Gefahr, dass die Marken bei Verwendung auf identischen Waren im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, auch wenn unter diese Formulierung des Gesetzes nicht jede wie auch immer geartete gedankliche Assoziation fällt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 Springende Raubkatze), sondern primär die zum früheren Warenzeichenrecht entwickelten Grundsätze zur mittelbaren Verwechslungsgefahr und zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne Eingang in das neue Markenrecht finden sollen. Da es sich bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr um einen Ausnahmetatbestand handelt, ist bei seiner Anwendung Zurückhaltung geboten, und auch das neue Recht gibt keinen Anlass, etwa für die Feststellung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens neue Maßstäbe anzulegen. Trotz dieser Vorbehalte muss vorliegend die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der Marken bejaht werden, weil der Verkehr die Verwendung der Widerspruchsmarke in dem jüngeren Zeichen als

Herkunftshinweis auf die Widersprechende werten wird. Zwar kann das bloße Vorhandensein eines (fast) übereinstimmenden Wortbestandteils allein noch nicht die Annahme einer gedanklichen Verwechslungsgefahr rechtfertigen. Dem Bestandteil muss auch im Rahmen des Gesamtzeichens ein derartiger Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden zukommen. Dies muss dem Verkehr Anlass geben, trotz des unterschiedlichen Gesamteindrucks der Zeichen aus der bloßen Übereinstimmung einzelner Zeichenteile irrigen Schlussfolgerungen auf die Herkunft entsprechend gekennzeichnete Waren zu unterliegen. Dazu ist nicht zwingend erforderlich, dass die Widersprechende bereits über eine Reihe von Zeichen mit dem relevanten Bestandteil in Form einer Serienbildung verfügt. Besteht aber wie vorliegend eine solche Serie mit den Eingangssilben "INTRA" (zB Intramatic) und ist deren Benutzung dargetan, wie schon der Internet-Auftritt der Widersprechenden mit der Darstellung ihrer Produktpalette belegen und was angesichts der von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen wohl ernstlich nicht mehr bestritten werden kann, ist hinreichend zu erkennen gegeben, dass das Stammzeichen für sie umfassenden Hinweischarakter haben soll. Bedenkt man schließlich, dass bei der assoziativen Verwechslungsgefahr der Verkehr nicht bloß aus der Erinnerung heraus einen Zeichenvergleich vornimmt, sondern ihm beide Zeichen vollständig gegenwärtig sind, wird sich ihm bei der angegriffenen Marke der Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke zwangsläufig aufdrängen.

Eine andere rechtliche Beurteilung wäre allenfalls denkbar, wenn die Eingangssilben "INTRA" als Stammbestandteil einer Serienmarke deshalb ungeeignet wären, weil es sich hierbei entweder um einen deutlichen beschreibenden Hinweis handelt, dem der Verkehr keinerlei Hinweisfunktion entnimmt, oder dieses Kürzel durch Verwendung in Drittmarken anderer Anbieter seine Eignung als Hinweis auf die Widersprechende verloren hätte. Diese beiden Gesichtspunkte sind von der Markeninhaberin zwar behauptet, jedoch nicht ausreichend belegt worden. Es konnten auch vom Senat keine tatsächlichen Feststellungen getroffen werden, dass es sich bei "INTRA" um einen (ggfls. sogar gebräuchlichen) Fachbegriff für

die betroffenen Waren handelt. Zwar wird das Wort als Präfix (intravenös, intraoral) oder als Wortfolge (intra partum, intra vitam) für einige medizinische Begriffe verwendet, jedoch niemals in Alleinstellung. Insofern weisen gleich zwei Fachlexika sogar ausdrücklich auf die Widersprechende als Verwenderin von „Intra Handstück, Intra Reduzierhandstück, Intra Übersetzungswinkelstück“ bzw. auf die Herstellerbezeichnung von „Intra-Winkelstück“ hin (vgl. Lautenbach, Wörterbuch ZAHNMEDIZIN, 1992, S. 699; Lexikon Zahnmedizin, Zahntechnik, 2000, S. 372). Die Widerspruchsmarke ist auch in ihrem aus der lateinischen Sprache stammenden Sinngehalt „innerhalb, zwischen, innen“ nicht lediglich beschreibend, denn auch im Zusammenhang mit den Winkelstücken etc. ergibt dies keinen eindeutigen Sinn. Für die von der Markeninhaberin unterstellten Sinngehalt „zwischen den Zähnen“ ist eine gedankliche Ergänzung erforderlich, die sich nicht zwangsläufig ergibt; sie könnte eher auf die angegriffene Marke zutreffen, da das Präfix „inter“ im lateinischen ebenfalls „zwischen“ (z.B. inter partes) bedeutet, was im vorliegenden Fall den Verkehr zusätzlich veranlassen wird, die angegriffene Marke lediglich als Teil einer Serie der Widerspruchsmarke einzuordnen. Jedenfalls sind die beiden Anfangssilben der Vergleichswörter wesensgleich und können nicht mit den in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts entschiedenen Fällen (z.B. 12 W (pat) 50/96 - CAPE GENESIS/GENESYS) verglichen werden, weil dort auf den unterschiedlichen Sinngehalt abgestellt wurde und weitere Umstände den Gedanken an assoziative Verwechslungsgefahr entfallen ließen.

Bei Abwägung aller maßgeblichen Gesichtspunkte ist der Senat daher der Auffassung, dass bei einem Zusammentreffen beider Marken zwar die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen, nicht jedoch die einer gedanklichen Verbindung auszuschließen ist, so dass die Beschwerde hinsichtlich der identischen Waren Erfolg haben musste, nicht jedoch hinsichtlich der übrigen nur mehr oder minder ähnlichen Waren und Dienstleistungen, bei denen der gedankliche Zusammenhang nicht so nahe liegt und der Ausnahmecharakter der Regelung berücksichtigt werden muss.

Zu einer Auferlegung von Kosten hatte der Senat keine Veranlassung (MarkenG § 71 Abs 1).

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Bb

Abb. 1

