



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 193/01

---

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am  
6. Februar 2003

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die angegriffene Marke 395 38 364**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Engels

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2001 insoweit aufgehoben, als die Löschung der angegriffenen Marke 395 38 364 wegen des Widerspruchs aus der Marke 670 700 angeordnet worden ist. Der Widerspruch aus dieser Marke wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde der aus der Marke 438 860 Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 20. September 1995 angemeldete Wortmarke 395 38 364

### **Cisat**

ist am 30. April 1996 für Waren der Klasse 5 eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 30. Juli 1996 veröffentlicht. Im Wege der Teillöschung ist das Warenverzeichnis beschränkt worden auf

"Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich verschreibungspflichtige Magen/Darmmittel".

Die Inhaberin der seit dem 29. Oktober 1931 für die Waren

"Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, Konservierungsmittel für Lebensmittel"

eingetragenen Marke 438 860

### **Ysat**

und die Inhaberin der seit dem 2. Februar 1955 für die Waren

"Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen; diätetische Nahrungsmittel"

eingetragenen Marke 670 700

### **Siesa**

haben Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken nach § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG bestritten.

Nach Vorlage von Benutzungsunterlagen der Widersprechenden I, die die Verwendung der älteren Marke als Bestandteil einer Arzneimittelserie für die Ysat-Reihe zeigen und Angaben zu den zwischen 1993 bis 1995 erzielten Umsätzen enthalten, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten, da die Unterlagen nach ihrer Auffassung keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke selbst belegen.

Die Widersprechende II hat Unterlagen, aus denen sich die Verwendung der älteren Marke für ein Leinsamen-Granulat ergibt, sowie eine Eidesstattliche Versicherung und Angaben zum Umsatz für die Jahre 1994/1995 vorgelegt. Die Inhaberin der jüngeren Marke hat daraufhin die Benutzung der Widerspruchsmarke 670 700 für ein "Reformlebensmittel mit Hauptbestandteil Leinsamen" als Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke anerkannt und im übrigen, insbesondere für Waren der Klasse 5, die Nichtbenutzungseinrede aufrecht erhalten.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß einer Beamtin der höheren Dienstes die Löschung der angegriffenen Marke auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 670 700 angeordnet und den Widerspruch aus der Marke 438 860 zurückgewiesen. Bei der Widerspruchsmarke 670 700 sei nach der teilweisen Anerkennung der Benutzung von "Nahrungsergänzungsmitteln für nichtmedizinische Zwecke" auszugehen. Da "Reformlebensmittel mit Hauptbestandteil Leinsamen" positive Auswirkungen auf die Verdauung

haben könnten, bestehe eine starke Ähnlichkeit zu den Magen-Darm-Mitteln der jüngeren Marke. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke werde der erforderliche Markenabstand jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht mehr eingehalten.

Der Widerspruch aus der Marke 438 860 sei schon mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung zurückzuweisen. Nach den eingereichten Unterlagen werde die ältere Marke nicht in Alleinstellung, sondern nur in der Bezeichnung "Ysate Bürger Arzneimittel..." oder in Wortzusammensetzungen wie "Belladonnysat" verwendet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, soweit die Löschung ihrer Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 670 700 angeordnet worden ist. Sie macht einen deutlichen Abstand der Marken geltend, der zum einen durch die Rezeptpflicht der Waren der jüngeren Marke bedingt sei und zum anderen auf dem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichsmarken beruhe, der von Unterschieden in den Anfangskonsonanten, den Endungen und in der Betonung geprägt sei. In der mündlichen Verhandlung erneuert die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG gegenüber der Widerspruchsmarke 670 700 in vollem Umfang.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2001 insoweit aufzuheben, als darin wegen des Widerspruchs aus der Marke 670 700 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus dieser Marke zurückzuweisen.

Weder die ursprüngliche Inhaberin der Widerspruchsmarke 670 700, die F... GmbH, noch deren Rechtsnachfolgerin D... GmbH haben sich im Beschwerdeverfahren trotz entsprechender Hinweise des Senats zur Sache geäußert oder Anträge gestellt.

Die Widersprechende I hat ebenfalls Beschwerde eingelegt und weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt, die sich auf den Zeitraum von 1996 bis 2002 beziehen. Sie geht davon aus, dass die Widerspruchsmarke 438 860 sowohl in der Singular- als auch in der Pluralform in Alleinstellung wie auch in Kombination mit anderen Bestandteilen rechtserhaltend benutzt werde. Die Benutzung erfolge auch funktionsgerecht, da nach dem neuen Markenrecht je nach den Umständen eine Benutzung auf der Ware nicht mehr erforderlich sei. Angesichts identischer Waren reiche der Unterschied am Anfang der Markennörter nicht aus, um die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen.

Die Widersprechende I beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2001 aufzuheben und unter Feststellung der zeichenrechtlichen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke 438 860 die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie aus, dass nach den Unterlagen die Bezeichnung "Ysat" nicht als Marke in Alleinstellung, sondern als Stammbestandteil einer Markenserie bzw als Teil des Firmennamens "Ysatfabrik" eingesetzt werde. Die Bezeichnung "Ysate" stelle keine Benutzung der Widerspruchsmarke dar. Im übrigen unter-

schieden sich die Markenwörter klanglich wie schriftbildlich markant durch den besonders beachteten Wortanfang.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerden der Inhaberin der angegriffenen Marke und der aus der Marke 438 860 Widersprechenden sind zulässig.

### **1. Widerspruch aus der Marke 670 700 "Siesa":**

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist begründet, soweit wegen des Widerspruchs aus dieser Marke die Löschung der jüngeren Marke angeordnet worden ist.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits vor der Markenstelle für Klasse 5 gegenüber der Widerspruchsmarke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hat, war es Aufgabe der Widersprechenden, ihrerseits die Benutzung ihrer Marke für die eingetragenen Waren glaubhaft zu machen. Da die Inhaberin der jüngeren Marke die Zeiträume entsprechend § 43 Abs 1 Satz 1 oder Satz 2 MarkenG nicht eingeschränkt hat (vgl Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 6. Aufl, § 43, Rdnr 11; BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; GRUR 1999, 54 – Holtkamp), hätte die Widersprechende die Benutzung sowohl für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke als auch für den Fünfjahreszeitraum vor Entscheidung über den Widerspruch, dh der Beschwerdeentscheidung, darzulegen gehabt (vgl Althammer/Ströbele/Klaka aaO, Rdnr 13; BGH MarkenR 2000, 97 – Contura). Für die zuletzt genannte Zeitspanne hat sie keine entsprechenden Unterlagen vorgelegt und damit die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht.

Die erneute umfassende Erhebung der Nichtbenutzungseinrede durch die Inhaberin der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung ist wirksam. Wenngleich die Einrede sehr spät, nämlich erst in der mündlichen Verhandlung, erneut erhoben wurde, hat sie nicht zu einer Verzögerung des Verfahrens im Sinne des § 296 Abs 2 ZPO geführt. Die Widersprechende hatte durch die Ladung zur mündlichen Verhandlung Gelegenheit zur Äußerung gehabt, diese jedoch nicht wahrgenommen (vgl BPatGE 37, 114 - ETOP/Ketof; BGH MarkenR 2000, 138).

Unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle für Klasse 5 war der Widerspruch aus der Marke 670 700 daher zurückzuweisen.

## **2. Widerspruch aus der Marke 438 860 "Ysat":**

Die Beschwerde der aus dieser Marke Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Ansicht des Senats besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb von der Markenstelle im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen worden.

Zwar hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt, die sich auf einen Zeitraum von 5 Jahren vor Entscheidung über den Widerspruch beziehen. Letztlich kann eine Entscheidung über die Benutzungslage aber dahinstehen, denn nach Auffassung des Senats stehen sich die Vergleichsmarken nicht verwechselbar gegenüber.

**2.1.** Die sich gegenüberstehenden Waren liegen im Bereich einer möglichen Warenidentität, soweit als Grundlage die Eintragung der Widerspruchsmarke für "Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" herangezogen wird. Sie können aber auch im Bereich von Magen/Darmmitteln der jüngeren Marke bzw "Stomachika" oder "Carminativa", die bei der Benutzung der Widerspruchsmarke als Waren in Frage kommen könnten, identisch oder hochgradig ähnlich sein, so dass an den markenrechtlichen Abstand eher strenge Anforderungen ge-

stellt werden müssen. Zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke wirkt sich jedoch die Rezeptpflicht der für die jüngere Marke geschützten Magen/Darmmittel aus, da sich dadurch die Gefahr klanglicher Übermittlungsfehler verringert und im Ergebnis keine ganz strengen Maßstäbe mehr zu gelten haben.

**2.2.** Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 438 860 auszugehen. Der durch den Anklang an "Lysat" als Andeutung eines Extraktes oder einer Lösung hervorgerufene Begriffsgehalt, wie er in den vorgelegten "Ysate"-Produkt-Verzeichnissen auf S 2 hervorgehoben wird, vermag an der Zubilligung eines normalen Schutzzumfangs nichts zu ändern. Umstände, die für eine erhöhte Verkehrsbekanntheit und einen gesteigerten Schutzzumfang der älteren Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (vgl Althammer/Ströbele/Klaka, aaO, § 9, Rdnr 24) sprächen, sind nicht vorgetragen worden und auch nicht ersichtlich.

**2.3.** Die angegriffene Marke hält den erforderlichen Abstand zur älteren Marke ein. Als angesprochene Verkehrskreise sind Laien in erheblichem Umfang noch zu berücksichtigen, auch wenn durch die einseitige Rezeptpflicht der Waren der angegriffenen Marke Fachkreise, die im Umgang mit Arzneimitteln besonders aufmerksam sind, in den Erwerbsvorgang eingeschaltet sind. Andererseits darf auch bei Laien keine besondere Flüchtigkeit im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Empfehlung von Waren unterstellt werden (vgl BGH MarkenR 2000, 140 – ATTACHE / TISSERAND; MarkenR 2001, 465 – Bit / Bud). Insbesondere mit Waren, die mit der Gesundheit zusammenhängen, pflegen Verbraucher besonders aufmerksam umzugehen (vgl BGH GRUR 1995, 50 – Indorektal / Indohepal).

Zwar zeigen die Vergleichsmarken Übereinstimmungen in der Silbenzahl und der Lautfolge "—sat". Diese werden durch die Abweichungen am Wortanfang, der für den klanglichen wie den bildlichen Gesamteindruck von besonderer Bedeutung ist, jedoch relativiert, denn dort tritt der Zischlaut "C" in prägnanter Weise hervor, dem in der älteren Marke kein entsprechender Konsonant, sondern ein Laut in Form

des entweder wie "i" oder wie "ü" ausgesprochenen "Y" gegenübersteht. Wird weiter berücksichtigt, dass die Markenwörter relativ kurz und übersichtlich gestaltet sind, bleibt festzustellen, dass der abweichende Anfangslaut der jüngeren Marke, die wie "Tsisat" klingt und damit - im Gegensatz zur Widerspruchsmarke - über einen eher harten Klangcharakter verfügt, zu einer ausreichend deutlichen Unterscheidbarkeit der Marken führt.

Gestützt wird dieses Ergebnis durch die schriftbildlichen Abweichungen von "Ci-" gegenüber "Y", die am Wortanfang klar zu erkennen sind. Beide Buchstaben weisen keine markanten Übereinstimmungen wie zB gemeinsame Unterlängen oder Rundungen auf, so dass auch bei handschriftlichen Verschreibungen, soweit diese noch relevant sind, ein deutlich hervortretendes Unterscheidungsmerkmal gegeben ist, das Verwechslungen entgegen wirkt.

Die Beschwerde der Widersprechenden I war daher zurückzuweisen.

**3.** Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Engels

Sredl

Pü