



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 213/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 18 162

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzenden, der Richterin Fink und der Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

„chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Farben; Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Ge-

sundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; handbetätigte Werkzeuge und Geräte, handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparate; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Möbel, Spiegel, Rahmen, Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Käämme und Schwämme, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlspäne, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Biere; Mineralwässer und kohlen säurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen; Bauwesen, Reparaturwesen, Installationsarbeiten; Telekommunikation; Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren, Veranstaltung von Reisen“

der Klassen 01; 02; 03; 05; 08; 11; 20; 21; 32; 36; 37; 38; 39 am 21. September 1998 in das Markenregister eingetragene Wortmarke Nr. 398 18 162

Kontra

ist unter anderem Widerspruch erhoben worden aus der älteren Wortmarke Nr. 2081061

Contralum

die für die Waren

„Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Mittel zum Schutz der Haut bei Sonnenlichteinwirkung und zur Pflege nach dem Sonnenbaden; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“

der Klassen 03 und 05 am 17. Oktober 1994 eingetragen worden ist.

Der auf alle Waren der älteren Marke gestützte Widerspruch richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke. Die Inhaberin der Widerspruchsmarke hat bereits bei Erhebung des Widerspruchs auf eine intensive Benutzung der Widerspruchsmarke hingewiesen und dazu nach ihrer Auffassung beweiskräftige Belege vorgelegt, nämlich eine Verpackung, einen Beipackzettel, ein Informationsblatt über die Inhaltsstoffe und eine Beratungskarte für die mit der Bezeichnung „Contralum ®“ versehene medizinische Sonnenschutzcreme. Der Inhaber der jüngeren Marke hat hierzu erklärt, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke durch diese Drucksachen ausschließlich für eine Sonnenschutzcreme glaubhaft gemacht sei, für die darüber hinaus gehenden Waren werde die Benutzung „auch“ ausdrücklich bestritten.

Mit Beschluss vom 29. Juli 2002 hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts auf Grund eines anderen Widerspruchs die Eintragung der jüngeren Marke für die Waren „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Seifen, Desinfektionsmittel“ gelöscht und den Widerspruch aus der Marke Nr. 2081061 „Contralum“ zurückgewiesen, weil die Widersprechende die Benut-

zung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Die von der Widersprechenden mit dem Widerspruch eingereichten Drucksachen und Verpackungsbeispiele belegten nur die Art der Benutzung für Sonnenschutzmittel. Sie enthielten jedoch keinerlei Informationen zu Dauer und Umfang der Benutzung aller sowie zu der Art der Benutzung für die weiteren beanspruchten Waren.

Mit ihrer Beschwerde macht die Widersprechende geltend, dass der Beschluss an schweren Verfahrensfehlern leide. Die Markenstelle sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Markeninhaber für alle Waren der Widerspruchsmarke die Benutzung bestritten habe. Dies sei aber nicht der Fall, da der Inhaber der jüngeren Marke eingeräumt habe, dass die Benutzung für Sonnenschutzcreme glaubhaft gemacht sei und die Einrede der Nichtbenutzung nur gegen alle darüber hinausgehenden Waren erhoben habe. Die Markenstelle hätte daher von der Benutzung der Widerspruchsmarke für Sonnenschutzcreme ausgehen oder aber rechtliches Gehör gewähren müssen, wenn sie die Auffassung vertrete, dass die Benutzung nur insgesamt bestritten werden könne. Angesichts dieser Umstände entspreche es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten, da ohne die Verfahrensfehler der Markenstelle eine Beschwerde entbehrlich gewesen wäre. Zur Frage der Verwechslungsgefahr verweist sie auf ihre Widerspruchsbegründung, in der sie die Identität bzw. die hochgradige Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren geltend macht und die hochgradige Ähnlichkeit der Vergleichsmarken.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juli 2002 aufzuheben, soweit darin der Widerspruch aus der prioritätsälteren Marke 2081061 „Contralum“ zurückgewiesen wird und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Der Markeninhaber und Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr unter keinerlei Gesichtspunkten bestehe.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat den Widerspruch im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, da zwischen den einander gegenüberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist ebenfalls nicht veranlasst, da kein schwerwiegender Verfahrensfehler der Markenstelle vorliegt.

1. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56 ff - Sabèl/Puma; MarkenR 1999, 236 ff – Lloyd/Loints) und des Bundesgerichtshofs (vgl. z.B. GRUR 2003, 332 - Abschlussstück) ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f – Canon; BGH GRUR 1999, 731 – Canon II; MarkenR 2001, 311 ff – Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24 ; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese

hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Abnehmerkreis der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f - Innovadiclophont).

- a) Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise nach § 43 Abs. 1 und 2 MarkenG bestritten. Die Widerspruchsmarke ist seit dem 17. Oktober 1994 eingetragen und damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 22. Oktober 1999 seit mehr als fünf Jahren im Register eingetragen gewesen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Damit sind zugleich die Voraussetzungen der Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt. Da die Vorschriften des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bei einer – wie hier – undifferenziert erhobenen Nichtbenutzungseinrede nebeneinander zur Anwendung kommen (vgl. BGH GRUR 1998, 938 ff "DRAGON"), ergeben sich als relevante Benutzungszeiträume die Zeit vom 22. Oktober 1994 bis zum 22. Oktober 1999 sowie die Zeit vom 15. Dezember 1999 bis zum 15. Dezember 2004 als dem Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann hier nicht davon ausgegangen werden, dass der Inhaber der jüngeren Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware eingeräumt habe. Denn die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nach § 26 MarkenG ist eine Rechtsfrage, die einem Geständnis i.S. der §§ 288 ZPO (oder § 138 Abs.3 ZPO) nicht zugänglich ist (vgl. BGH GRUR 2000, 886 f - Bayer/BeiChem). Zugestanden werden können nur Tatsachen, also die der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung zugrundeliegenden Feststellungen (vgl. BGH a.a.O.). Die Markenstelle ist vorliegend zutreffend davon ausgegan-

gen, dass lediglich die Art der Benutzung für Sonnenschutzmittel vorgetragen worden ist. Allenfalls auf diese konnte sich ein Zugeständnis der Markeninhaberin beziehen. Dies gilt aber nicht für die weiteren Umstände, die für einen schlüssigen Vortrag der Tatsachen erforderlich gewesen wären, um daraus den Schluss auf eine rechtserhaltende Benutzung ziehen zu können. Dementsprechend ist die Markenstelle auch zu Recht nicht von einer beschränkten Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ausgegangen. Denn aus der Formulierung in der Widerspruchserwiderung, „für darüber hinausgehende Waren wird die Benutzung hier auch ausdrücklich bestritten“, kann nicht der eindeutige Wille abgeleitet werden, die Einrede insgesamt nur beschränkt erheben zu wollen. Diese Erklärung entsprang der rechtsirrigen Auffassung, eine Benutzung sei ausreichend glaubhaft gemacht. Für die Bewertung der Frage, ob ein zugestandener Tatsachenvortrag ausreicht, um daraus auf eine rechtserhaltende Markenbenutzung schließen zu können und ob und in welchem Umfang ein Widersprechender die Benutzung noch nachweisen muss, kommt es nicht darauf an, zu welchem Zeitpunkt im Verfahren ein nicht ausreichender Vortrag zur rechtserhaltenden Benutzung erfolgt. Liegt er - wie hier - noch vor der ersten Äußerung des Inhabers der angegriffenen Marke, verhält es sich nicht anders, als wäre nach einer unbeschränkt erhobenen Nichtbenutzungseinrede und einem späteren unvollständigen Vortrag zu Unrecht der Nachweis „zugestanden“ worden.

- b) Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende nunmehr für beide relevanten Zeiträume des § 43 Abs.2 MarkenG durch die eidesstattliche Versicherung des Leiters der für den Hautschutz zuständigen Marketingabteilung sowohl den zeitlichen als auch den wirtschaftlichen Umfang der Benutzung für medizinische Sonnenschutzmittel glaubhaft gemacht. Zusammen mit den bereits vorge-

legten Verpackungen, aus denen die Art der Ware und die funktionsgemäße Benutzung der Marke hervorgeht, ergibt sich damit die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Sonnenschutzmittel.

Wird eine Marke nur für einen Teil der Waren rechtserhaltend benutzt, so ist im Kollisionsverfahren die Marke nicht zwingend auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren beschränkt. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigt es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es nicht gerechtfertigt, nur deshalb von einem Oberbegriff auszugehen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Oberbegriff fällt. Nur auf Waren, die nach der Verkehrsauffassung einem im engeren Sinne gleichen Warenbereich angehören, ist die Erstreckung des Schutzes einer für eine Einzelware benutzten Marke jedoch nach anerkannter Rechtsprechung gerechtfertigt (vgl. BGH GRUR 1974, 84 - Trumpf; GRUR 1978, 813 - TIGRESS; GRUR 1990, 39 - Taurus; BPatG GRUR 1980, 54 - MAST REDIPACK).

Dies trifft vorliegend auf die Mittel zur Körper- und Schönheitspflege zu. Denn nach der Verkehrsauffassung dient die Verwendung eines medizinischen Sonnenschutzmittels während und/oder nach einer Sonneneinstrahlung der Haut- und damit der Körperpflege und gleichzeitig dem guten Aussehen, also der Schönheitspflege. Insoweit liegt Identität zwischen den Waren der Vergleichszeichen vor sowie Ähnlichkeit zu den von der jüngeren Marke umfassten Waren der pharmazeutischen Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege sowie zu den Parfümeriewaren, die nicht selten von denselben Herstellern stammen.

Inwieweit zwischen den übrigen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und in welchem Umfang eine Ähnlichkeit besteht, kann dahinstehen. Denn auch wenn ein deutlicher Abstand zwischen den Vergleichsmarken zu fordern ist, besteht keine Verwechslungsgefahr, da dieser Abstand eingehalten ist. Hierbei ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Gesichtspunkte für eine Schwächung oder eine Steigerung sind insoweit weder schlüssig vorgetragen noch ersichtlich.

- c) Die jüngere Marke und die Widerspruchsmarke sind nicht in einem Maße ähnlich, dass für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht: In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich „Con-tralum“ und „Kontra“ auf Grund ihrer unterschiedlichen Schreibweisen am Wortanfang mit „C“ bzw. „K“, ihren abweichenden Endungen und durch ihre unterschiedlichen Längen deutlich. In klanglicher Hinsicht stimmen beide Marken zwar in den üblicherweise am stärksten beachteten Wortanfängen und in den beiden ersten Silben überein. Sie unterscheiden sich aber durch die Betonung und den Sprechrhythmus. Die Widerspruchsmarke wird auf Grund ihrer Endung „-lum“ in der zweiten Silbe auf dem lang gesprochenen „a“ betont. Diese Endung „-lum“ spielt daher für die Aussprache und die Betonung der älteren Marke eine wesentliche Rolle, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie bei sprachlicher Übermittlung untergeht. Bei der jüngeren Marke wird dagegen der Wortanfang, die erste Silbe betont. Darüber hinaus erkennt der Verkehr in der jüngeren Marke einen z.B. aus der Redewendung „Pro und Kontra“ bekannten Begriff mit der Bedeutung „gegen“, was einer Verwechslungsgefahr entgegenwirkt, da das ältere Zeichen keinen vergleichbaren Sinngehalt aufweist. Die Widersprechende kann sich dem gegenüber nicht mit Erfolg darauf berufen, dass es sich bei der Endung „-lum“ um eine bekannte Arzneimittelendung handelt (vgl. BGH

GRUR 1998, 994 - salvent/Salventerol). Denn die Vergleichswaren liegen zum einen eher am Rande des Arzneimittelbegriffs. Zum anderen hat die Widersprechende die häufige Verwendung der Endung „-lum“ in diesem Bereich, insbesondere für die hier einschlägigen Waren, nicht näher ausgeführt oder gar belegt.

Dass eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehen könnte, ist weder ersichtlich noch geltend gemacht.

2. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist vorliegend kein Raum. Wie oben unter 1a) dargestellt, ist die Markenstelle zu Recht davon ausgegangen, dass die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke nicht ausreichend nachgewiesen hatte. Auch kann nicht von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs ausgegangen werden. Denn die Markenstelle ist mit ihrer Auffassung der herrschenden Meinung gefolgt (vgl. insoweit bereits Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 6. Aufl. 2000, Rn 28 zu § 43 m.w.N.) und hat sich im Verfahren nicht in einer Weise geäußert, dass die Widersprechende darauf vertrauen konnte, ihr bisheriger Vortrag sei ausreichend. Darüber hinaus käme auch bei unterstelltem Verfahrensfehler oder unterstellter Verletzung des rechtlichen Gehörs im Hinblick auf die vorstehend festgestellte fehlende Verwechslungsgefahr mangels Kausalität keine Zurückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, Rn 61 zu § 71).

Baumgärtner

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Cl