



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 103/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
23. März 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke 698 224

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die international unter der Nummer 698 224 registrierte Marke

BONSAL

wird in der Bundesrepublik Deutschland – nach einer vorgenommenen Beschränkung – noch um Schutz hinsichtlich der Waren

„Cl. 5 Produits pour compléter l'alimentation afin de réduire le poids“

nachgesucht. Die Marke ist am 5. November 1998 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der Marke 1 176 550

Bonfal

die seit 21. Mai 1991 für die Waren

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und
Arzneimittel; diätetische Erzeugnisse für medizinische
Zwecke“

eingetragen ist.

Mit Schriftsatz vom 24. Januar 2000 hat der Inhaber der angegriffenen Marke
ausgeführt, daß ausweislich der Roten Liste ein Kennzeichen

ASS Bonfal

Infarktschutz Tabletten

für einen Thrombozytenaggregationshemmer benutzt werde. Eine darüber
hinausgehende Benutzung der Widerspruchsmarke ist bestritten worden. Darauf-
hin hat die Widersprechende eine Preisliste vom 1. Mai 1999, Rechnungen aus
dem Zeitraum von Januar bis Juli 2000 sowie eine Informationsbroschüre mit
Druckvermerk 7/94 vorgelegt, die auf der inneren Rückseite folgende Benut-
zungsform zeigt:

(Benutzungsform I) am Ende

Durch Beschluß vom 31. Januar 2002 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts der schutzsuchenden Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß die Widerspruchsmarke unstreitig in der Form „ASS Bonfal Infarktschutz Tabletten“ für einen Thrombozytenaggregationshemmer benutzt werde. Insoweit könne offen bleiben, ob die Benutzung im übrigen hinreichend glaubhaft gemacht worden sei. Die Voranstellung der Buchstabenfolge „ASS“ als Abkürzung für die Wirkstoffbezeichnung „Acethyl-Salicyl-Säure“ verändere den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke ebenso wenig wie die nachgestellte beschreibende Angabe „Infarktschutz Tabletten“. Zwischen der auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Ware „Thrombozytenaggregationshemmer“ und den Nahrungsergänzungsmitteln zur Gewichtsreduzierung, für welche die angegriffene Marke Schutz begehre, bestehe eine mittlere Warenähnlichkeit, da die mit den Waren der angegriffenen Marke angestrebte Gewichtsreduzierung ebenfalls zum Schutz vor Infarkten beitrage. Danach seien an den Abstand der Marken durchschnittliche Anforderungen zu stellen, denen die schutzsuchende Marke jedoch nicht gerecht werde.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. In seiner Beschwerdebegründung vom 30. September 2002 hat er ausgeführt, es sei lediglich unstreitig, daß die Widerspruchsmarke in der Roten Liste benutzt werde. Eine sonstige Benutzung, insbesondere eine Benutzung in Alleinstellung, werde nach wie vor bestritten. Im übrigen werde der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke insbesondere durch den vorangestellten Zusatz „ASS“ nachhaltig verändert. Die Waren der schutzsuchenden Marke seien den von der Widerspruchsmarke erfaßten Thrombozytenaggregationshemmern nicht so ähnlich, daß Verwechslungen zu befürchten seien. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr seien darüber hinaus sämtliche relevanten Umstände zu berücksichtigen. Zu diesen Umständen gehöre auch die Art und Weise, wie die Widerspruchsmarke im

Verkehr eingesetzt werde. Der Zusatz „ASS“ dürfe insoweit nicht vernachlässigt werden.

Der Markeninhaber beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 1 176 550 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur weiteren Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke hat sie dem Gericht unmittelbar per Telefax eine eidesstattliche Versicherung des Herrn H... vom 22. März 2004 übermittelt. Darin ist u.a. ausgeführt, daß von dem Fertigarzneimittel „ASS bonfal Infarktschutz Tabletten“ von 1994 bis 2003 insgesamt 92.926 Packungen verkauft worden seien. Der damit erzielte Umsatz belaufe sich auf ... €. Beigefügt ist eine Aufstellung, welche die jährlichen Umsätze ausweist. Darüber hinaus ist folgende Verpackungsabbildung übermittelt worden:

(Benutzungsform II) am Ende

Im übrigen verteidigt die Widersprechende den angefochtenen Beschluß.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulässig, bleibt in der Sache aber ohne Erfolg. Die Markenstelle hat der angegriffenen IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland im Ergebnis zu Recht verweigert (§§ 114 Abs 3, 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

1. Jedenfalls für das Beschwerdeverfahren ist davon auszugehen, daß die Benutzung der Widerspruchsmarke umfassend bestritten ist. Denn wie sich aus der Beschwerdebegründung vom 30. September 2002 ergibt, wollte und will der Markeninhaber lediglich zugestehen, daß die Widerspruchsmarke in der Form „ASS Bonsfal Infarktschutz Tabletten“ als Kennzeichnung für einen Thrombozytenaggregationshemmer in der Roten Liste verzeichnet ist. Darin kann kein Zugeständnis einer Benutzung der Widerspruchsmarke für ein solches Medikament gesehen werden.

Die Nichtbenutzungseinrede ist nach §§ 107, 114 Abs. 1 i.V.m. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig. Der Widersprechenden oblag es daher glaubhaft zu machen, daß die Widerspruchsmarke in der Zeit vom 5. November 1993 bis zum 5. November 1998 (Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) und in der Zeit vom 23. März 1999 bis zum 23. März 2004 (Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) rechtserhaltend benutzt worden ist. Dies ist ihr gelungen.

- a) Nach den Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 22. März 2004 ist die Widerspruchsmarke von 1994 bis 2003 ununterbrochen in einem Umfang verwendet worden, der den Anforderungen an eine ernsthafte Benutzung

im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG ohne weiteres genügt. Dies hat auch der Markeninhaber nicht in Frage gestellt.

Die Angaben in der genannten eidesstattlichen Versicherung sind auch verwertbar. Dem steht nicht entgegen, daß die eidesstattliche Versicherung in der mündlichen Verhandlung nur in Form eines Telefax und nicht im Original vorlag. Die Eignung einer eidesstattlichen Versicherung, einen bestrittenen Sachverhalt zwar nicht zu beweisen, aber doch im Sinne von § 294 Abs. 1 ZPO glaubhaft zu machen, beruht wesentlich auf der Strafdrohung des § 156 StGB (vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 62. Aufl., § 294 Rn. 7), wonach mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe u.a. bestraft werden kann, wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt, sofern dies vorsätzlich geschieht (§ 15 StGB). Nach der Rechtsprechung der Strafgerichte wird der Tatbestand des § 156 StGB auch dann verwirklicht, wenn die eidesstattliche Versicherung (nur) in Form eines Telefax abgegeben wird. Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß jedenfalls dann, wenn das Telefax unmittelbar vom Erklärenden an die zuständige Behörde übermittelt wird, Eingriffe Dritter nahezu ausgeschlossen sind. Das Telefax gewährleistet in diesem Fall zumindest die gleiche Authentizität des Textes und der Person des Absenders wie im Falle postalischer Übermittlung einer originalunterzeichneten Urkunde (vgl. BayObLG NJW 1996, 406, 407).

Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende die eidesstattliche Versicherung vom 22. März 2004 per Telefax unmittelbar an das Gericht übermittelt. Damit unterliegt diese Erklärung der Strafdrohung des § 156 StGB, so daß es sich um ein geeignetes Glaubhaftmachungsmittel handelt (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rn. 89).

b) Die Widerspruchsmarke ist in zwei Formen benutzt worden. In der ersten Benutzungsform ist dem Markенwort „Bonfal“ lediglich die Angabe „Infarkt-

schutz Tabletten“ nachgestellt worden. Insoweit ist schon fraglich, ob es sich dabei überhaupt um einen Zusatz zu der Marke „Bonfal“ handelt oder um eine bloße Sachinformation, wie sie sich häufig auf Verpackungen – auch Arzneimittelverpackungen – findet (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 167, 168 „Karolus-Magnus“). Das kann aber dahinstehen. Denn es läßt sich jedenfalls nicht feststellen, daß durch die Hinzufügung der glatt beschreibenden Angabe „Infarkt-schutz Tabletten“ der kennzeichnende Charakter der Marke „Bonfal“ im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert worden ist (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, aaO, § 26 Rn. 144 m.w.N.).

Von der Widersprechenden ist jedoch nicht dargelegt worden, wie lange sie die Benutzungsform I verwendet hat bzw. wann sie zu der Benutzungsform II übergegangen ist. Zu ihren Lasten muß daher davon ausgegangen werden, daß jedenfalls im zweiten Benutzungszeitraum (23. März 1999 bis 23. März 2004) nicht mehr die rechtlich unproblematische Benutzungsform I, sondern nur noch die Benutzungsform II verwendet worden ist.

Indessen begegnet auch die Benutzungsform II keinen durchgreifenden Bedenken unter dem Gesichtspunkt einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Die Benutzungsform II unterscheidet sich von der Benutzungsform I durch die Voranstellung der Buchstabenfolge „ASS“. Diese Buchstabenfolge ist, wie die Markenstelle zutreffend und unangegriffen dargelegt hat, die Abkürzung für die Wirkstoffangabe „Acetylsalicylsäure“. Dabei handelt es sich um einen der bekanntesten Arzneimittelwirkstoffe. Es kann davon ausgegangen werden, daß den angesprochenen Verkehrskreisen – Ärzten, Apothekern, aber auch dem allgemeinen Publikum – die genannte Bedeutung der Abkürzung „ASS“ weitgehend geläufig ist. Diese Annahme ist schon deswegen berechtigt, weil eine Reihe von Medikamenten, insbesondere Thrombozytenaggregationshemmer, im Verkehr sind, deren Kennzeichnungen die vorangestellte Wirkstoffangabe „ASS“ enthalten. Das ergibt sich aus der Roten Liste (vgl. etwa Rote Liste

2000, Hauptgruppe 79), wo neben dem Medikament „ASS Bonfal Infarktschutz Tabletten“ noch die weiteren Arzneimittel „ASS Atid“, „ASS-Isis“, „ASS light“, „ASS mini von ct“, „ASS dura“, „ASS-ratiopharm“, „ASS STADA“ und „HerzASS-ratiopharm“ aufgeführt sind. Bei dieser Sachlage unterliegt es keinem begründeten Zweifel, daß die angesprochenen Verkehrskreise den beschreibenden Sinngesamt der vorangestellten Buchstabenfolge „ASS“ erkennen. Der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke wird daher durch diese Hinzufügung nicht in einer Weise verändert, die es gerechtfertigt erscheinen ließe, von einem Verfall der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Die von der Widersprechenden vertriebenen Infarktschutz-Tabletten stellen ein Arzneimittel dar, das zur Hauptgruppe der Thrombozytenaggregationshemmer im Sinne der Einteilung der Roten Liste gehören. Von dieser Ware ist daher für den Markenvergleich auszugehen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG; vgl. BPatG GRUR 1997, 840, 841 „Lindora/Linola“; GRUR 2001, 513, 515 „CEFABRAUSE/CEFASEL“; vgl. auch BGH GRUR 2002, 59, 63 „ISCO“).

2. Die Markenstelle hat zutreffend angenommen, daß die schutzsuchende IR-Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe kommt (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfaßten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 „Lloyd“; GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; BGH GRUR

2004, 235, 237 „Davidoff II“; GRUR 2002, 1067, 1068 „DKV/OKV“, jeweils m.w.N.). Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht verneint werden.

Die von der schutzsuchenden Marke beanspruchten Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsreduzierung weisen zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Thrombozytenaggregationshemmern eine zumindest mittlere Ähnlichkeit auf. Zu Recht hat die Markenstelle insoweit berücksichtigt, daß Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsreduzierung geeignet sind, mit dem Übergewicht auch das Infarktrisiko zu bekämpfen. Insoweit besteht – gerade auch aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, denen der Zusammenhang von Übergewicht und Infarktrisiko allgemein bekannt ist – eine verhältnismäßig enge Indikationsähnlichkeit der von den Vergleichsmarken erfaßten Waren.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzustufen, nachdem Anhaltspunkte für eine geminderte oder erhöhte Kennzeichnungskraft weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke einen durchschnittlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten. Dieser Abstand ist vorliegend jedoch nicht gewahrt.

Für den Zeichenvergleich ist von den Marken auszugehen, wie sie eingetragen sind. Dies gilt nicht nur für die angegriffene Marke (vgl hierzu BGH GRUR 2002, 1067, 1069 „DKV/OKV“), sondern auch im Hinblick auf die Widerspruchsmarke. Die hiervon abweichende Auffassung des Markeninhabers, wonach bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch die Form berücksichtigt werden soll, in der die Widerspruchsmarke im Verkehr verwendet wird, ist mit anerkannten Rechtsgrundsätzen nicht zu vereinbaren. Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist von der Beurteilung der Verwechslungsge-

fahr streng zu trennen (vgl. BGH GRUR 2000, 1038, 1039 „Kornkammer“; GRUR 1999, 995, 996 „HONKA“). Wird eine Marke abweichend von der Eintragung benutzt, so ist im Rahmen des Benutzungszwangs zu prüfen, ob der kennzeichnende Charakter der Marke durch die Abweichungen verändert worden ist. Ist dies – wie im vorliegenden Fall – zu verneinen, so ist für den Zeichenvergleich nur noch auf die eingetragene Form abzustellen. Denn durch eine abweichende, aber rechtserhaltende Benutzungsform kann und darf der Schutzzumfang einer Marke weder vergrößert noch verringert werden (vgl. allgemein BGH GRUR 1996, 775, 777 „Sali Toft“; speziell zur abweichenden Benutzungsform BPatG GRUR 2000, 897, 900 „CC 1000/Cec“; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn. 522 ff.).

Es stehen sich somit die Markenwörter „BONSAL“ und „Bonfal“ gegenüber, die bis auf eine klanglich kaum ins Gewicht fallende konsonantische Abweichung in der Wortmitte am Beginn der zweiten Silbe übereinstimmen. Dieser Unterschied reicht nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen. Dies hat die Markenstelle mit zutreffenden Ausführungen, die vom Inhaber der angegriffenen Marke als solche nicht in Zweifel gezogen worden sind und auf die deshalb Bezug genommen wird, näher begründet.

3. Es bestand kein Anlaß, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Ströbele

Kirschneck

Hacker

Bb

Benutzungsform I

Bonfal[®]
Infarktschutz Tabletten
Wirkstoff: Acetylsalicylsäure
Zur Hemmung der Thrombozytenaggregation

Benutzungsform II

100 Tabletten (25) mit Bruchlinie zum Einnehmen

ASS Bonfal[®]
Infarktschutz Tabletten