



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 266/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 02 891

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 24. Januar 1995 angemeldete Wortmarke 395 02 891

Bioform

ist am 30. Januar 1998 in das Markenregister eingetragen worden und nunmehr noch für die Waren "Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, nicht zur Gewichtsreduktion und für den Vertriebsweg über Apotheken bestimmt" geschützt.

Die Inhaberin der seit 13. September 1984 für die Waren

"Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke zur Regulierung des Körpergewichtes; Lebensmittel zur Verwendung bei kalorienreduzierter Ernährung (ausgenommen für medizinische Zwecke), im wesentlichen bestehend aus Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen"

im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke 1068176

bioNorm

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Einrede der Nichtbenutzung vorsorglich in dem "beantragten Umfang" erhoben und hat diese nach Einreichung von Benutzungsunterlagen aufrechterhalten, soweit das Warenverzeichnis über die tatsächlichen gewichtsreduzierenden "Nahrungsersatzmittel" der Widersprechenden hinausgeht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer in der Erinnerung ergangen ist, dem Widerspruch stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Der Erinnerungsbeschluss wurde dem Inhaber der angegriffenen Marke am 25. Juli 2002 zugestellt.

Der Erinnerungsprüfer sieht auch unter Berücksichtigung des zwischenzeitlich eingeschränkten Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr gegeben. Er geht davon aus, dass nach der zulässigen Einrede der Nichtbenutzung die Inhaberin der Widerspruchsmarke eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für "diätetische Erzeugnisse zur Gewichtsreduktion" glaubhaft gemacht hat. Es bestehe keine Veranlassung, die Widersprechende auf den Vertrieb in Apotheken festzulegen, da eine Vertriebsbeschränkung im Warenverzeichnis nicht verankert sei und dies die Widersprechende ungebührlich in ihrer wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit einschränken würde. Es müsse von einem engeren Grad der Warenähnlichkeit ausgegangen werden, und die Waren richteten sich an ein breites Publikum. In ihrer Gesamtheit verfüge die Widerspruchsmarke über eine noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft, auch wenn die Einzelelemente "bio"

und "norm" für sich gesehen nur schwach kennzeichnend seien. Bei dieser Ausgangslage müssten an den Markenabstand zumindest durchschnittliche Anforderungen gestellt werden, die jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht erfüllt seien. Die Vergleichswörter stimmten in Silbenzahl und –Gliederung sowie der Vokalfolge überein. Insgesamt sechs von je 7 Einzellauten träten an gleicher Lautstelle auf. Die Abweichung in den Lauten "n"/"f" könne Verwechslungen nicht ausschließen, und auch die unterschiedlichen Begriffsgehalte der Bestandteile "-form" und "-norm" könnten Verwechslungen nicht entscheidend entgegenwirken.

Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt, ohne einen förmlichen Antrag zu stellen.

Die Beschwerdegebühr ist am 27. August 2002 auf das Konto des Deutschen Patent- und Markenamts gutgeschrieben worden, was dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 19. November 2002 mitgeteilt worden ist. Der Beschwerdeführer macht hierzu mit Schriftsatz vom 29. November 2002 geltend, dass die Zahlung von ... Euro am 26. August 2002 um 9.34 Uhr bei der Bank als telegrafische Überweisung (Blitzgiro) in Auftrag gegeben und durchgeführt worden sei. Warum die Bundesbank München den Betrag erst am 27. August 2002 dem Empfängerkonto gutgeschrieben habe, könne er nicht nachvollziehen. Angesichts der getroffenen Anstalten sei ohne Zweifel zu erwarten gewesen, dass die telegrafische Zahlung am Montag, den 26. August 2002 fristgerecht eingeht.

In der Sache trägt er vor, das Amt habe nicht geprüft, ob die Marke der Widerspruchsführerin überhaupt das ältere Recht besitze. Das Gegenteil sei der Fall: Die Marke "Bioform" sei über die B... in H...

in der Klasse 5 als Wortzeichen seit dem 22. August 1975 international geschützt. Dies führe dazu, dass es auf eine Verwechslungsgefahr nicht ankomme, soweit die Marke "Bioform" in der Klasse 5 das ältere Recht besitze.

Die Marke der Widerspruchsführerin sei im Zuge dieses Verfahrens von Amts wegen zu löschen, nicht nur, weil sie rein deskriptiv und kennzeichnungsschwach sei. Die Marke "bioNorm" sei entgegen § 8 Abs 2 Nr 3 und Nr 4 des Markengesetzes eingetragen worden, denn sie bewirke eine Täuschungsgefahr über eine vorgebliche Norm. Außerdem könne der umsichtige und kritisch prüfende Verbraucher zwischen den Silben "-Norm" und "-form" unterscheiden, insbesondere weil viele Marken mit dem verbrauchten Bestandteil "Bio-" begännen. Auch das abweichende Schriftbild sei zu beachten. Entgegen der Marke der Widersprechenden kennzeichne die Marke "Bioform" die Herkunft von Waren der B1...

GmbH. Auch dieser Sachverhalt beuge einer Verwechslungsgefahr gründlich vor. Folge man nur dem klanglichen Gesichtspunkt, wären sehr viele kennzeichnende Zusatzsilben in Verbindung mit der Vorsilbe "Bio-" für andere Anmelder oder die Allgemeinheit ausgeschlossen. Dies sei vom Zweck des Markengesetzes nicht mehr gedeckt. Nach alledem sei die amtliche Löschung der Marke "Bioform" zu unterlassen und stattdessen die Marke der Widerspruchsführerin von Amts wegen zu löschen.

Die Widersprechende ist der Ansicht, dass die Zahlung der Beschwerdegebühr verspätet sei und die Beschwerde daher wegen nicht fristgemäßem Eingang der Beschwerdegebühr zurückzuweisen sei. Der Beschwerdeführer habe die Frist bis zum letzten Tag ausgenutzt und hätte damit rechnen müssen, dass bei der Überweisung Probleme entstehen könnten. Er habe die nach dem Gesetz eingeräumten Möglichkeiten ungenügend genutzt. Zur Sache hat die Widersprechende nicht Stellung genommen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Frist zur Einzahlung der Beschwerdegebühr ist zwar versäumt, da sie nicht innerhalb der Beschwerdefrist eingegangen ist (§ 82 Abs 1 S 3 MarkenG iVm § 6 Abs 1 S 1 PatkostG), jedoch wird dem Beschwerdeführer Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gewährt (§ 91 Abs 1 S. 1, Abs 4 S. 2 MarkenG). Für die vorgenommene Überweisung gilt als Einzahlungstag nach § 2 Nr 2 Patentkostenzahlungsverordnung der 27. August 2002, an welchem der Betrag auf dem Konto des Deutschen Patent- und Markenamts gutgeschrieben wurde. Der Beschwerdeführer hat jedoch die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr ohne Verschulden versäumt. Der Zahlungspflichtige darf die Frist, die im vorliegenden Fall am 26. August 2002 ablief, ausschöpfen, hat aber bei einer späten Zahlung für die dann erforderliche schnelle Zahlungsweise zu sorgen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 91 Rdn 16). Dies hat der Beschwerdeführer getan, denn er hat zur Zahlung der Gebühr den Weg der telegrafischen Überweisung incl Blitzgiro bis 16.15 Uhr gewählt und den Überweisungsauftrag am Vormittag des 26. August 2002 erteilt, wobei als Ausführungstermin "Taggleich" stand. Unter diesen Umständen konnte der Beschwerdeführer davon ausgehen, dass die Gebühr rechtzeitig dem Empfänger gutgeschrieben wird. Da der Beschwerdeführer alles dazu vorgetragen und belegt hat, kann Wiedereinsetzung in die versäumte Frist auch ohne ausdrücklichen Antrag erfolgen (§ 91 Abs 4 S. 2 MarkenG).

Die Beschwerde hat jedoch in der Sache keinen Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht und die Markenstelle zu Recht die angegriffene Marke auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 1068176 gelöscht hat.

Der Beschwerdeführer hat mit Ausnahme der Waren "gewichtsreduzierende Nahrungsergänzungsmittel" die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Ob es sich dabei um ein "diätetisches Erzeugnis für medizinische

Zwecke zur Regulierung des Körpergewichtes" handelt oder um ein "Lebensmittel zur Verwendung bei kalorienreduzierter Ernährung (ausgenommen für medizinische Zwecke), im wesentlichen bestehend aus Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen", kann dahingestellt bleiben, denn jedenfalls handelt es sich bei den Waren, für die die Widersprechende Benutzungsunterlagen eingereicht hat und der Beschwerdeführer die Benutzung auch nicht mehr bestreitet, um solche, die vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke umfasst werden.

Zwischen den "gewichtsreduzierenden Nahrungsersatzmitteln" der Widersprechenden, die von dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke umfasst werden, und den Waren der angegriffenen Marke besteht eine erhebliche Ähnlichkeit. Da der Beschwerdeführer in seinem Warenverzeichnis den Zweck der Gewichtsreduktion bei den angegriffenen Waren ausgenommen hat, kann zwar nicht mehr von einer Warenidentität ausgegangen werden, jedoch können die Waren gleiche Inhaltsstoffe und Abgabeformen haben und sich unter Umständen lediglich in der Dosierung der Wirkstoffe unterscheiden.

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, denn die Widerspruchsmarke ist im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden, und es sind keine Umstände ersichtlich und von dem Beschwerdeführer auch nicht vorgetragen worden, dass die Widerspruchsmarke nachträglich geschwächt wurde (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 292, § 8 Rdn 533). Der Hinweis des Beschwerdeführers, dass die Widerspruchsmarke beschreibend sei, reicht in diesem Fall nicht aus, eine Kennzeichnungsschwäche anzunehmen.

Die sich gegenüberstehenden Marken sind auch so ähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr besteht. Ausgehend von einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und einer erheblichen Ähnlichkeit der sich ge-

genüberstehenden Waren genügen die in den Marken vorhandenen geringen Unterschiede nicht, eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Die Marken sind aus den von der Markenstelle bereits ausgeführten Gründen im Gesamtklangbild sehr ähnlich, da sie sich lediglich in den im Innern der jeweils dreisilbigen Zeichen befindlichen weichen Konsonanten "f" und "n" unterscheiden und wegen der weitgehenden klanglichen Übereinstimmungen auch der unterschiedliche Sinngehalt der Bestandteile "form" und "norm" einer Verwechslungsgefahr nicht im erforderlichen Maß entgegen wirkt.

Ob die Zeichen auch in schriftbildlicher Hinsicht so ähnlich sind, dass mit einer Verwechslungsgefahr zu rechnen ist, kann dahingestellt bleiben, da auch eine Ähnlichkeit in nur klanglicher Hinsicht genügt, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn 170).

Ob andere Wortbildungen mit dem Bestandteil "bio" in Verbindung mit Bestandteilen wie "-born" "-dorn" "-korn" "-dorm" "-zorn" "-xorn" oder Kombinationen mit Vorsilben wie "Kio-" "Dio-" "Diu-" "Xio-" "Kilo-" "Klio-" ebenfalls mit der Widerspruchsmarke verwechselbar wären, wenn man im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr annähme, wie dies der Beschwerdeführer meint, ist vorliegend nicht zu entscheiden und stellt im Übrigen auch kein Argument für eine Verneinung einer Verwechslungsgefahr bei den vorliegend sich gegenüberstehenden Zeichen dar, denn es kommt auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls an.

Unerheblich ist auch, ob der Beschwerdeführer selbst ein älteres Recht für die Waren der Klasse 5 hat, da nur die Kollision der Marken 39502891 und 1068176 zu beurteilen ist. Für den Fall, dass einem Inhaber einer Marke trotz der Löschung der Eintragung nach § 43 MarkenG in einem Widerspruchsverfahren ein Anspruch auf Eintragung zusteht, hat der Gesetzgeber die Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) vorgesehen. Im Widerspruchsverfahren

ren kann ein älteres Recht des Inhabers der angegriffenen Marke nicht geltend gemacht werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 42 Rdn 84). Im Übrigen ist aus den Ausführungen des Beschwerdeführers auch nicht zu ersehen, ob er selbst ein älteres Recht hat und aus welchem Grund er sich auf Rechte anderer Firmen beruft.

Im vorliegenden Fall ist auch nicht zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke wegen Täuschungsgefahr zu löschen wäre, da eine eventuelle Schutzunfähigkeit der Widerspruchsmarke als solcher nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist, sondern dem Löschungsverfahren vorbehalten bleibt (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 42 Rdn 83). Soweit der Beschwerdeführer der Ansicht ist, die Widerspruchsmarke sei zu löschen, kann dem im vorliegenden Verfahren nicht nachgegangen werden.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke war daher zurückzuweisen.

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

Kliems

Sredl

Bayer

Na