



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 175/06

Verkündet am
16. Juni 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 302 53 011

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Oktober 2006 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke 302 53 011 für die Waren „Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer; Zahnputzmittel; Babykost“ angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke IR 278 969 zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird im Übrigen zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen am 12. Februar 2003, veröffentlicht am 14. März 2003, unter der Nummer 302 53 011 – nach Teillöschung – u. a. für

Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer; Zahnputzmittel; pharmazeutische

Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke,
Babykost;
ist die Marke

Fitamin.

Widerspruch wurde erhoben aus der IR-Marke R 278 969

RITALIN

eingetragen seit dem 25. Januar 1964 für

Produits chimiques pour l'industrie, produits pour conserver les
denrées alimentaires, résines.

Matières colorantes, couleurs, laques, mordants, résines.

Parfumerie, produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.

Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour
pansements, substances pour la destruction des animaux et des
plantes, désinfectants.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die angegriffene Marke im Umfang ihrer obengenannten Waren teilweise gelöscht und im Übrigen den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Bei teils identischen, teils enger ähnlichen Waren sei schon bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der erforderliche Markenabstand nicht mehr eingehalten. Neben den nicht unerheblichen Gemeinsamkeiten in schriftbildlicher Hinsicht sei insbesondere in klanglicher Hinsicht überwiegende Übereinstimmung gegeben, so dass der erforderliche Markenabstand nicht eingehalten sei.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und dabei die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Sie führt aus, die angesprochenen Verkehrskreise seien Ärzte und Apotheker, da Psychopharmaka verschreibungspflichtig seien. Eine klangliche Zeichenähnlichkeit sei nicht gegeben, da sich die Vergleichsmarken in den Anfangsbuchstaben und der letzten Silbe ausreichend deutlich unterschieden. Die Markenwörter seien begriffsneutral, in der angegriffenen Marke lasse jedoch ein Anklang an „fit“ feststellen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich im Wesentlichen auf die im Beschluss der Markenstelle angeführten Gründe und macht im Übrigen geltend, dass auch allgemeine Verkehrskreise angesprochen seien, da keine Rezeptpflicht bestehe. Der Unterschied im Anfangsbuchstaben gehe wegen der Betonung des nachfolgenden identischen Vokals und der überwiegenden Übereinstimmungen unter. Auch schriftbildlich bestünden mehr Übereinstimmungen als Abweichungen. Auch der Anklang an „fit“ sei keine Unterscheidungshilfe, da der Bestandteil wegen des Sprechrhythmus nicht abgespalten werde. Warenähnlichkeit bestehe wegen der ergänzenden Anwendung und derselben Vertriebswege der Vergleichswaren. Im Übrigen macht sie gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend, da die Widersprechende hiermit Marktführer auf dem Gebiet der Psychopharmaka sei. Sie legt Unterlagen für die Benutzung der Widerspruchsmarke für Psychopharmaka vor.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hält die Nichtbenutzungseinrede aufrecht, die vorgelegten Unterlagen seien zum Nachweis der Glaubhaftmachung nicht ausreichend, da nicht dargelegt sei, auf welchem Weg der angegebene Umsatz erzielt worden sei.

Zur Ergänzung wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache zum Teil Erfolg.

Hinsichtlich der im Tenor genannten Waren besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass der Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben war. Dagegen erachtet der Senat für die sonstigen von der Löschungsanordnung durch die Markenstelle umfassten Waren der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr für gegeben, so dass die Beschwerde der Markeninhaberin im Übrigen, nämlich hinsichtlich der Waren „pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ zurückzuweisen war.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1. Was die zu berücksichtigenden Waren anbelangt, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG zulässig erhoben.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 1 für den Zeitraum innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaubhaft zu machen, nämlich für die Jahre ab März 1998 bis März 2003 sowie nach § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor der vorliegenden Beschwerdeentscheidung, nämlich von Juni 2003 bis Juni 2008 (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 4, 7 ff.). Glaubhaft zu machen ist dabei die Verwendung der Marke für die maßgeblichen Waren nach Art, Zeit, Ort und Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 30, 43 m. w. N.).

Für die Ware „Psychopharmaka“ hat die Widersprechende ausreichende Unterlagen für die maßgeblichen Benutzungszeiträume vorgelegt. Den von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass Psychopharmaka mit der Widerspruchsmarke „RITALIN“ seit 1999 kennzeichnermäßig versehen sind. Dies ergibt sich für beide Zeiträume gem. § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG aus der mit Schriftsatz vom 4. Juni 2008 und in der mündlichen Verhandlung im Original vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn M... vom 2. Juni 2008 samt Umsatzzahlen für die Jahre 1999 bis 2007 und den beigefügten Kopien von Verkaufspackungen und Zeitungsartikeln zum Thema „RITALIN“.

Die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Umsatzzahlen von zwischen ... bis ... Euro für den Zeitraum von 1999 bis 2007 belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung. Dabei geben die für die Jahre 1998 und 2008 fehlenden Umsatzzahlen keinen Anlass zu Zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Benutzung. Denn die Benutzungshandlungen müssen innerhalb der maßgeblichen Benutzungszeiträume erfolgen, sie müssen aber nicht den gesamten Zeitraum der fünf Jahre ausfüllen, sondern lediglich – ohne dass es auf eine absolute zeitliche Festlegung ankommt – in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Markenverwendung rechtfertigen (vgl. EuG GRUR Int 2005, 47, 49 f. (Nr. 45) - VITAFRUIT; BGH GRUR 1999, 995, 996 – HONKA). Bei der Angabe von Umsatzzahlen muss daher weder der gesamte fünfjährige Benutzungszeitraum abgedeckt noch das letzte Jahr betroffen sein. Vielmehr genügt die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Markenverwendung für eine begrenzte (u. U. auch zurückliegende) Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 52).

Für Zweifel an der Richtigkeit dieser Erklärung besteht kein Anlass, insbesondere sind die vorgelegten Unterlagen ausreichend bestimmt und umfassend, um eine hinsichtlich der Zeitdauer ausreichende Benutzung erkennen zu lassen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin lässt sich auch die Art der Benutzung der Widerspruchsmarke erkennen, eine Offenlegung der konkreten Vertriebswege ist für die Glaubhaftmachung der Benutzung dagegen nicht erforderlich.

Die mit der Widerspruchsmarke „RITALIN“ benutzte Ware „Psychopharmaka“ lässt sich unter den Begriff „medizinische Präparate“ bzw. „pharmazeutische Zubereitungen“ ihres Warenverzeichnisses subsumieren. Bei der Entscheidung sind Psychopharmaka generell zu berücksichtigen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), da entsprechend der so genannten erweiterten Minimallösung die Widersprechende unabhängig von der tatsächlichen Verwendung nicht auf einen bestimmten Wirkstoff, eine bestimmte Darreichungsform oder eine bestehende Rezeptpflicht festgelegt

werden kann (vgl. BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. – CYNARETTEN/Circanetten; BPatG 25 W (pat) 251/03 – Loradin in PAVIS PROMA ; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 26 Rdn. 136 ff. m. w. N.). Eine weitergehende Benutzung hat die Widersprechende nicht geltend gemacht.

Danach ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit den von der angegriffenen Marke „Fitamin“ beanspruchten Waren die Ware „Psychopharmaka“ der Widerspruchsmarke gegenüber zu stellen.

2. Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Nutzung, ihrer Eigenart als einander ergänzende Produkte – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX). Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt wird und damit auch der Kontrolle und Qualitätsverantwortung desselben Unternehmens (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 347 – ASTRO BOY/Boy). Daher liegt eine Warenähnlichkeit dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen Waren aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dabei ist für die Ähnlichkeit der Waren nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend, sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl. BGH, GRUR 1999, 731 Canon II).

Ausgehend von den als benutzt anzusehenden Waren „Psychopharmaka“ der Widerspruchsmarke besteht teils Identität, teils enge Ähnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu den Waren der angegriffenen Marke. So werden „Psychopharmaka“ von dem weiten Wareoberbegriff „pharmazeutische Erzeugnisse“ mitumfasst, „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ lassen sich im Rahmen einer Ernährungsumstellung bei psychischen Erkrankungen oder zur Vermeidung von Nebenwirkungen auf die Verdauungsorgane als ergänzende Waren verwenden. Für diese Waren der angegriffenen Marke lassen sich jedenfalls nach den obengenannten Grundsätzen Gemeinsamkeiten bei Verwendung, Vertrieb und Verkaufsstätten feststellen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 11 re. Sp.).

Da auch die pharmazeutischen Erzeugnisse der angegriffenen Marke – wie die Psychopharmaka der Widerspruchsmarke - registermäßig keiner Rezeptpflicht unterliegen, sind hierfür wie für die übrigen Waren allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen. Dabei ist aber davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).

3. Der Senat geht zu Gunsten der Widersprechenden auf Grund der von ihr vorgebrachten und von der Beschwerdegegnerin nicht substantiiert bestrittenen umfangreichen Benutzung der Widerspruchsmarke von einer Steigerung der Kennzeichnungskraft bis zu einem leicht überdurchschnittlichen Grad aus. Für die Annahme einer weiter gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fehlen jedoch die erforderlichen konkreten Angaben der Widersprechenden zu Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen im Vergleich zu Mitbewer-

bern (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) - Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60-62) - Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdn. 189 ff. m. w. N.).

4. Unter Berücksichtigung der genannten Umstände sind an den markenrechtlichen Abstand in Bezug auf die identischen und enger ähnlichen Waren daher hohe Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke nicht (mehr) gerecht wird.

Soweit Fachleute allein wie Ärzte, Apotheker und deren Hilfspersonal mit den Marken in Berührung kommen, können Verwechslungen zwar eher ausgeschlossen sein, da dieser Personenkreis im Hinblick auf die verschiedenen Arzneimittel besondere Fachkenntnisse hat, die ein Auseinanderhalten der Kennzeichnungen eher erleichtern können.

Der Senat hat aber erhebliche Zweifel, dass auch dem Durchschnittsverbraucher trotz der unterstellten größeren Aufmerksamkeit ein sicheres Auseinanderhalten der Markenwörter möglich ist. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass die Verwechslungsgefahr grundsätzlich nach dem Gesamteindruck zu beurteilen ist, zu dem in erster Linie die Übereinstimmungen beitragen (vgl. BGH GRUR 2004, 783 – NEURO-FIBRAFLEX/NEURO-VIBOLEX).

Unter diesen Voraussetzungen kommt die angegriffene Marke angesichts der bestehenden weitgehenden klanglichen Übereinstimmungen der Widerspruchsmarke zu nahe. So stimmen die sich gegenüberstehenden dreisilbigen Markenwörter - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - in Laut- und Silbenzahl, Silbengliederung, Sprechrhythmus und Betonung überein, zudem sind die Vokalfolge „I - A - I“ sowie die Mittelsilbe mit dem markanten Sprenglaut „T“ identisch. Demgegenüber werden die Abweichungen in den klangschwachen konsonantischen Anlauten der ersten Silbe - „F“ gegenüber „R“ vor dem betonten identischen Vokal „I“ - bzw. „M“ gegenüber „L“ in der dritten Silbe und zudem am eher unauffälligen

Wortende wenig bemerkt werden. Sie reichen daher nach Ansicht des Senats nicht mehr aus, um gegenüber den weitgehenden Übereinstimmungen eine ausreichende Unterscheidung im klanglichen Gesamteindruck zu gewährleisten und Verwechslungen mit der notwendigen Sicherheit auszuschließen. Auch ein möglicher begrifflicher Anklang der angegriffenen Marke vermag sich angesichts dieser dominanten klanglichen Übereinstimmungen nicht kollisionsausschließend auszuwirken.

4. Hinsichtlich der übrigen Waren "Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer; Zahnputzmittel, Babykost" ist der erforderliche Abstand der Marken eingehalten. Es handelt sich zwar um Waren, die im weitesten Sinne auch zur Gesunderhaltung des Körpers eingesetzt werden können, aber nicht um solche, die speziell zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt werden oder als ergänzende Mittel bei der Verabreichung von Psychopharmaka Verwendung finden. Damit besteht ein Warenabstand, der eine erhebliche Verringerung der Anforderungen an den Markenabstand rechtfertigt. Insoweit ist die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke begründet und war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko