



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 518/20

Verkündet am
09.10.2023

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 018 505

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 22. November 2019 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 018 505 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 398 64 901 für folgende Waren angeordnet worden ist:

Klasse 3:

Ätherische Öle;

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse; Arzneimittel; medizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Desinfektionsmittel; aus Pflanzen hergestellte Extrakte, Tinkturen und Aromen in flüssiger, fester oder gasförmiger Form für pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.

2. Der Widerspruch aus der Marke 398 64 901 wird auch insoweit zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 25. Juli 2017 angemeldete Zeichen

Sinuxol

ist am 24. August 2017 als Wortmarke eingetragen worden. Das Warenverzeichnis im Markenregister lautet derzeit wie folgt:

Klasse 3:

Ätherische Öle; Parfümeriewaren; nicht medizinische Kosmetika; nicht medizinische Haarwässer; nicht medizinische Zahnputzmittel; aus Pflanzen hergestellte Extrakte, Tinkturen und Aromen in flüssiger, fester oder gasförmiger Form für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse; Arzneimittel; medizinische Präparate; veterinärmedizinische Präparate; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Desinfektionsmittel; aus Pflanzen hergestellte Extrakte, Tinkturen und Aromen in flüssiger, fester oder gasförmiger Form für pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel,

Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.

Am 20. Dezember 2017 ist seitens der Beschwerdegegnerin Widerspruch aus der Wortmarke 398 64 901

Sinutox

eingelegt worden. Sie wurde am 11. November 1998 angemeldet und am 25. Februar 1999 eingetragen. Das Warenverzeichnis im Markenregister lautet derzeit wie folgt:

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.

Mit Schreiben vom 24. Mai 2018 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, vom 22. November 2019 wurde die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2017 018 505 für folgende Waren gelöscht:

Klasse 3:

Ätherische Öle;

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse; Arzneimittel; medizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel

und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Desinfektionsmittel; aus Pflanzen hergestellte Extrakte, Tinkturen und Aromen in flüssiger, fester oder gasförmiger Form für pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.

Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die erhobene Nichtbenutzungseinrede zulässig sei. Die Widersprechende habe die Benutzung ihrer Marke gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG a. F. für die Waren „Pharmazeutische Präparate, nämlich Schleimlöser zur Behandlung von Husten“, die unter die eingetragenen Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse“ zu subsumieren seien, glaubhaft gemacht. Unter Zugrundelegung der erweiterten Minimallösung seien auf Seiten der Widerspruchsmarke demzufolge „Antitussiva/Expektorantia“ zu berücksichtigen. Sie stünden zu den von der Löschung umfassten Waren in einem nicht nur entfernten Ähnlichkeitsverhältnis. Bei der Widerspruchsmarke sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang auszugehen. Von den beiderseitigen Waren würde vornehmlich ein breites Publikum angesprochen. Angesichts der übereinstimmenden Buchstabenfolge „Sinu - o -“, die gerade am Anfang stärker beachtet werde, sei eine klangliche Verwechslungsgefahr zu befürchten, zumal die Unterschiede der Endsilben „tox“ und „xol“ auch wegen der gleichen Buchstaben „o“ und „x“ kaum ins Gewicht fielen. Der kennzeichnungsschwache Bestandteil „Sinu-“ könne nicht unberücksichtigt bleiben, da er den maßgeblichen Gesamteindruck mitbestimme. Ebenso sei eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Dagegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 21. Dezember 2019 Beschwerde erhoben. Sie macht geltend, die beiderseitigen Marken seien nicht verwechselbar. Der gleiche Bestandteil „Sinu-“ trete in den Hintergrund, zumal er kaum Kennzeichnungskraft aufweise. Die zweiten Markenelemente ähnelten sich weder klanglich noch schriftbildlich.

Zudem begegne das im Arzneimittelbereich sehr sensibilisierte Publikum den Marken mit gesteigerter Aufmerksamkeit. Darüber hinaus werde mit der hart ausgesprochenen Endsilbe „-tox“ im Gegensatz zum weich klingenden, an den Begriff „Sonne“ erinnernden Element „-xol“ etwas Giftiges assoziiert. Die Betonung liege bei der älteren Marke auf der Komponente „-tox“, bei der jüngeren Marke hingegen auf dem Bestandteil „-ol“. Der wie „ks“ ausgesprochene Buchstabe „x“ und seine unterschiedliche Positionierung in den Vergleichsmarken seien sehr auffällig. Die Ausführungen des Amtes zur schriftbildlichen Verwechslungsgefahr seien angesichts der weitreichend übereinstimmenden Umrisscharakteristik nicht nachvollziehbar. Ebenso scheide ein Gedankliches-In-Verbindung-Bringen beider Marken aus, da sich die Übereinstimmung auf den kennzeichnungsschwachen Bestandteil „Sinu-“ beschränke. Die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nur für „Nahrungsergänzungsmittel (NEM)“ glaubhaft gemacht worden, die keine „pharmazeutischen Erzeugnisse“, „Präparate für die Gesundheitspflege“ oder „diätetischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ und zu diesen auch nicht ähnlich seien. Eine Benutzung fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch sei nicht nachgewiesen worden. Auch sei die Widerspruchsmarke in gegenüber der eingetragenen Form veränderter Weise benutzt worden. Sie sei zudem nicht in Deutschland auf den Waren angebracht worden. § 26 Abs. 4 MarkenG greife vorliegend nicht ein, da die Widerspruchsmarke nicht für in Deutschland hergestellte „ätherische Öle“ oder „Arzneimittel“ benutzt werde. In ihrem Schriftsatz vom 28. Juli 2023 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ergänzend geltend gemacht, die eidesstattliche Versicherung vom 12. Februar 2019 läge lediglich als Kopie vor.

Sie beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5 vom 22. November 2019 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 018 505 aufgrund des

Widerspruchs aus der Marke 398 64 901 für folgende Waren angeordnet worden ist:

Klasse 3:

Ätherische Öle;

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse; Arzneimittel; medizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Desinfektionsmittel; aus Pflanzen hergestellte Extrakte, Tinkturen und Aromen in flüssiger, fester oder gasförmiger Form für pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.

2. Der Widerspruch aus der Marke 398 64 901 wird auch insoweit zurückgewiesen.

Die Widersprechende beantragt demgegenüber:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Beschwerdegegnerin begründet dieses Begehren damit, dass das übereinstimmende Element „Sinu-“ nicht unberücksichtigt bleiben könne, da der Durchschnittsverbraucher eine Marke so aufnehme, wie sie ihm entgegentrete. Es werde nicht abgespalten, zumal ein rechtlich relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise ihm keine Bedeutung beimesse. Auch ein schwach kennzeichnungskräftiger Bestandteil trage zum Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Wortmarken bei.

Sie wiesen die identische Vokalfolge „i-u-o“, die übereinstimmenden Wortsilben „si“ und „nu“ sowie die gleichen Buchstaben „o“ und „x“ in umgekehrter Reihenfolge auf. Lediglich die Konsonanten „t“ und „l“ wichen voneinander ab. Die Betonung beider Marken dürfte auf dem Element „Sinu-“ liegen. Bei der Widerspruchsmarke handele es sich um einen Fantasiebegriff, dem von Hause aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Sie werde für „pharmazeutische Präparate, nämlich Schleimlöser zur Behandlung von Husten“ benutzt. Angesichts der Identität der beiderseitig relevanten Produkte bestehe somit Verwechslungsgefahr.

Der Senat hat seine vorläufige Auffassung zur Sach- und Rechtslage den Beteiligten mit Schreiben vom 25. März 2022 und vom 9. Mai 2023 mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss vom 22. November 2019, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 2023 sowie den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke führt zur Aufhebung des Beschlusses vom 22. November 2019, soweit dieser die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 018 505 anordnet, und zur Zurückweisung des Widerspruchs auch in diesem Umfang.

1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Da die angegriffene Marke am 25. Juli 2017 und somit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 angemeldet wurde, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf den

gegen ihre Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis einschließlich 13. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Zudem wurde er am 20. Dezember 2017 und somit vor dem 14. Januar 2019 eingelegt, so dass §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG a. F. einschlägig sind (§ 158 Abs. 5 MarkenG).

2. Auf die wirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 398 64 901 nicht glaubhaft gemacht.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts mit Schriftsatz vom 24. Mai 2018 rechtswirksam die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke 398 64 901 erhoben, so dass die Widersprechende deren Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. glaubhaft zu machen hat.

a) Die pauschal bzw. undifferenziert erhobene Einrede der Nichtbenutzung ist als zulässige Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. auszulegen (vgl. BGH GRUR 2008, 714 Rn.23 - idw; BPatG GRUR 2016, 286, 288 - Yosaya/YOSOI). Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 29. September 2017 war die am 25. Februar 1999 registrierte Widerspruchsmarke 398 64 901 bereits über fünf Jahre eingetragen. Demzufolge oblag es der Widersprechenden, deren rechtserhaltende Benutzung in dem Zeitraum vom 29. September 2012 bis zum 28. September 2017 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F.) und vom 9. Oktober 2018 bis zum 8. Oktober 2023 (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F.) glaubhaft zu machen.

b) Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass sie die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn. 64 und 65). Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG verlangt keine volle Beweisführung. Vielmehr genügt eine geringere, lediglich überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 43. Auflage, § 294, Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn. 60 ff.). Die Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke 398 64 901, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird eine Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, im Inland verwendet wird, um für diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 38 - Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584, Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662, Rn. 12 - Probiotik; GRUR 2013, 925, Rn. 38 - VOODOO). Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke in den nach § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. maßgeblichen Zeiträumen unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn. 6).

c) Diesen Anforderungen genügen die von der Widersprechenden im Amtsverfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen nicht.

Die Widersprechende hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zwei eidesstattliche Versicherungen vom 16. Oktober 2017 und vom 12. Februar 2019 der jeweils tätigen Geschäftsführer mit Angaben zu Umsätzen von jährlich

mindestens ... EUR bis mindestens ... EUR in den Jahren 2012 bis 2018 vorgelegt, die mit dem Präparat „Sinutox“, das den Nasenschleim flüssig hält, erzielt wurden. Die weiterhin eingereichten Lieferscheine, Rechnungen und Abbildungen von Umverpackungen bzw. Gebrauchsinformationen stammen aus den Jahren 2012 bis 2017. In das Verfahren vor dem Bundespatentgericht sind keine weiteren Unterlagen eingeführt worden.

(1) Die eidesstattlichen Versicherungen liegen dem Senat lediglich als Kopien vor. Solche reichen wegen der Strafbewehrung grundsätzlich nicht aus (vgl. BPatG 30 W (pat) 562/13 - GRiPiN/Doregrippin; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn. 84; Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Auflage, § 43, Rn. 29).

(2) Für den Zeitraum vom 9. Oktober 2018 bis zum 8. Oktober 2023 liegen dem Senat keine den Umfang der Benutzung belegenden Umsatzzahlen vor. Der letzten und aktuellsten eidesstattlichen Versicherung vom 12. Februar 2019 ist zu entnehmen, dass die darin genannten Umsätze lediglich bis Oktober 2018 erzielt wurden. Für diesen Monat sind jedoch keine eigenständigen Umsatzzahlen ausgewiesen, da lediglich die Gesamtsumme des Jahres 2018 genannt wird. Zudem betrifft der Monat Oktober 2018 lediglich einen von insgesamt 60 Monaten, für welche die Benutzung glaubhaft zu machen ist. Insofern wäre der Umsatz im Oktober 2018 - selbst wenn er angegeben wäre - nicht repräsentativ für den Gesamtzeitraum.

(3) Auch die Art der Benutzung der Widerspruchsmarke in der Zeit vom 9. Oktober 2018 bis zum 8. Oktober 2023 wird durch die in das Verfahren eingeführten Unterlagen nicht glaubhaft gemacht. Die hierzu vorgelegten Lieferscheine, Rechnungen und Abbildungen von Umverpackungen bzw. Gebrauchsinformationen

sind ausweislich der beiden eidesstattlichen Versicherungen vom 16. Oktober 2017 und 12. Februar 2019 davor verwendet worden.

d) Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. können nur die Waren oder Dienstleistungen der Entscheidung zugrunde gelegt werden, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Da dies vorliegend nicht geschehen ist, können auf Seiten der Widerspruchsmarke die für sie eingetragenen Waren nicht berücksichtigt werden.

Der Widerspruch war deshalb mangels Glaubhaftmachung der Benutzung zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form einzulegen.