

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 8/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 2 059 953

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Januar 2000 unter Mitwirkung des Richters Kliems als Vorsitzender sowie der Richter Knoll und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts vom 21. November 1996 und vom 8. Juli 1998 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 037 415 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 1 037 415 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die gemäß § 6a WZG für "Arzneimittel" am 16. März 1994 vorläufig in das Markenregister eingetragene Marke

Neuro-Fibraflex,

deren Veröffentlichung am 15. April 1994 erfolgte, hat Widerspruch erhoben die Inhaberin der am 27. August 1982 für "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege" eingetragenen Marke 1 037 415

Neuro-Vibolex.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Sie hat in der Beschwerdebegründung eine Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und zur Verwechslungsgefahr ausgeführt, daß die durch ihre jeweiligen Bestandteile "FIBRAFLEX" und "VIBOLEX" geprägten Vergleichsmarken trotz möglicher Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren weder klanglich noch schriftbildlich verwechselbar seien. Auch bestehe wegen der Kennzeichnungsschwäche von "NEURO" keine Gefahr von Herkunftsverwechslungen unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens der Vergleichsmarken.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe mit zutreffender Begründung eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht. Das Bestreiten einer Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht nachvollziehbar, da die Inhaberin der angegriffenen Marke selbst zur Begründung der Beschwerde einen Auszug aus der Roten Liste 1999 vorgelegt habe, aus dem hervorgehe, daß unter der Hauptgruppe (HG) 67 (Neuropathiepräparate u. andere neurotrope Mittel) die Präparate Nr 034 und Nr 042 für die Widersprechende eingetragen seien. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung einer Benutzung eine Preisliste der Vertriebs-

firma M... GmbH aus dem Jahr 1999 sowie einen Auszug aus der Roten Liste 1994 zu HG 83 (Vitamine) vorgelegt, in dem unter der Nr 080 die Präparate "Neuro-Vibolex[®]" (Filmtabletten und Injektionslösung) aufgeführt sind.

Die Widersprechende hat ferner im Hinblick auf die mit Schriftsatz vom 2. September 1999 aufrechterhaltene Nichtbenutzungseinrede ein Muster einer Faltschachtel für das Präparat "Neuro-Vibolex[®]200" (Filmtabletten) vorgelegt und ausgeführt, daß sie nunmehr von der abschließenden Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ausgehe; andernfalls werde um Hinweis gebeten, falls weitere Belege gewünscht würden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat daraufhin mit Schriftsatz vom 10. November 1999 nochmals ausdrücklich die Nichtbenutzungseinrede in vollem Umfang aufrechterhalten. Eine Erwiderung seitens der Widersprechenden ist nicht mehr erfolgt.

Wegen der Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse und die Schriftsätze der Beteiligten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da die Widersprechende auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede (§ 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG) eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, so daß der Widerspruch zurückzuweisen ist (§§ 43 Abs 1 Satz 3, 43 Abs 2 Satz 2 iVm § 42 Abs 2 Nr 1, 152, 158 Abs 3 Satz 1 und 2 MarkenG).

Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung der am 27. August 1982 eingetragenen Widerspruchsmarke nach Ablauf der Benut-

zungsschonfrist (27. August 1987) zulässigerweise erstmals auch im Beschwerdeverfahren erheben konnte (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON) und diese auch nicht in zeitlicher Hinsicht auf einen der in § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG genannten benutzungsrelevanten Zeiträume beschränkt hat (vgl hierzu auch PAVIS PROMA, Knoll, 29 W (pat) 044/98 - PRODEA ≠ Dea), war von der Widersprechenden für die Zeiträume von fünf Jahren vor Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke (15. April 1994) und zusätzlich von fünf Jahren rückgerechnet vom Entscheidungsdatum über den Widerspruch (9. Dezember 1999) eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne von § 26 Abs 1 MarkenG für die eingetragenen Waren glaubhaft zu machen, um Ansprüche im Widerspruchsverfahren geltend machen zu können (vgl zur kumulativen Anwendung BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON; GRUR 1999 54, 55 - Holtkamp; MarkenR 1999, 297, 298 - HONKA).

Hierbei beurteilt sich die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne der §§ 43 Abs 1 Satz 2, 26 MarkenG und 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG ausschließlich nach dem tatsächlichen Vorbringen der Beteiligten und den von der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung (§ 294 ZPO) vorgelegten präsenten Beweismitteln, da die Ausgestaltung des Benutzungszwanges im Widerspruchsverfahren dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt ist (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON; Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 43 Rdn 3). Es oblag demnach auch vorliegend der Widersprechenden, die bestrittene Tatsache rechtserhaltender Verwendungshandlungen durch eine nachvollziehbare Darstellung aller zur rechtlichen Beurteilung erforderlichen tatsächlichen Umstände darzulegen. Dazu gehören die Verwendung der Marke nach Art, Zeit und Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muß sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 43 Rdn 29). Zur Glaubhaftmachung für die Richtigkeit dieser Tatsachen hätte die Widersprechende sich aller präsenten Beweismittel bedienen können, was regelmäßig durch entsprechende Angaben in einer eidesstattlichen Versicherung als

wichtigstes Glaubhaftmachungsmittel und durch Vorlage geeigneter Unterlagen wie Verpackungsschachteln, Gebrauchsanweisungen, Preislisten, Prospekte und Nachweise von Werbeaufwendungen, Etiketten, Rechnungskopien, Stück- oder Umsatzlisten gekennzeichnete Präparate usw. geschehen kann (vgl. auch Althammer/Ströbele, aaO, § 43 Rdn 31).

Hieran fehlt es vorliegend. So lassen sich dem Vorbringen der Widersprechenden und den eingereichten Unterlagen weder Angaben über den allgemeinen Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke noch speziell für die einzelnen gekennzeichneten Produkte entnehmen. Die Widersprechende hat hierzu weder etwas vorgetragen noch Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt, aus denen entsprechende Tatsachen ersichtlich sind. Der Benutzungsumfang, welcher regelmäßig durch die Angabe von Umsatz- oder Stückzahlen in einer eidesstattlichen Versicherung glaubhaft gemacht wird, ist aber zur Beurteilung einer ernsthaften Markenverwendung im Sinne des § 26 Abs 1 MarkenG unerlässlich und deshalb auch nach ständiger Rechtsprechung zwingend festzustellen (vgl. zB BGH MarkenR 1999, 297, 298 re Spalte - HONKA; Althammer/Ströbele, aaO, § 43 Rdn 29). Bereits deshalb liegt hier keine ausreichende Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vor.

Es kommt hinzu, daß nur eine auf die konkrete Einzelware bezogene Glaubhaftmachung eine Bestimmung der eingetragenen Waren zuläßt, für die eine Benutzung der Widerspruchsmarke anzuerkennen ist. Auch hieran mangelt es insoweit, als nach den vorgelegten Unterlagen das in der Roten Liste 1994 genannte Präparat Nr 83 080 "Neuro-Vibolex[®]" (Filmtabletten bzw Injektionslösung) wegen des zusätzlich enthaltenen Wirkstoffs Vitamin B₁₂ (Cyanocobalamin) nicht mit dem in der Roten Liste 1999 (HG 67 Nr 034) aufgeführten Präparat "Neuro-Vibolex[®] 200 (Filmtabletten), für welches die Widersprechende auch eine Muster-Faltschachtel (ohne Datum, Chargen-Nr usw.) vorgelegt hat, identisch ist und deshalb die insoweit vorgelegten Benutzungsunterlagen schon aus diesem Grunde - abgesehen von der fehlenden Datierung und der Frage einer zeitlichen Zuordnung der Falt-

schachtel - nicht einer Glaubhaftmachung auch des Präparats der Roten Liste 1994 Nr 83 080 dienen können. Ein entsprechendes, wirkstoffgleiches Präparat - allerdings mit anderer Wirkstoffmenge - findet sich in der Roten Liste 1999 nur als Injektionslösung (Neuro-Vibolex[®] Ampulle, HG 67 Nr 042), für welches die Widersprechende keine Benutzung geltend gemacht hat. Die Widersprechende hat danach für den Benutzungszeitraum von fünf Jahren vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 15. April 1994 mit Ausnahme eines Auszugs einer Roten Liste keine Mittel zur Glaubhaftmachung vorgelegt. Diese läßt jedoch weder hinreichend sichere Schlußfolgerungen auf tatsächliche Benutzungshandlungen noch auf deren Umfang und Dauer sowie die Form der Verwendung der Marke im Sinne einer ernstlichen Benutzung zu (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 43 Rdn 29).

Gerichtliche Aufklärungshinweise nach § 82 Abs 1 Satz 1 iVm §§ 139, 278 ZPO waren nicht veranlaßt. Insbesondere war der Senat nicht gehalten, die Widersprechende auf die erforderliche Konkretisierung ihres Vortrags und die Vorlage zusätzlicher Mittel zur Glaubhaftmachung der weiterhin bestrittenen Benutzung hinzuweisen. Denn ein derartiger Hinweis hätte zu einer Verlagerung der ausschließlich der Widersprechenden obliegenden Verpflichtung zur Beibringung geeigneter Tatsachen und Beweismittel auf das Gericht zu Lasten der Verfahrensgegnerin geführt und damit im Widerspruch zu dem für Benutzungsfragen geltenden Beibringungsgrundsatz sowie der Neutralitätspflicht des Gerichts gestanden (vgl auch Althammer/Ströbele, aaO, § 43 Rdn 25; PAVIS PROMA Knoll, 25 W (pat) 024/98 - EURAPHARM ≠ EURIM-PHARM; PAVIS PROMA, Kliems, 24 W (pat) 043/98 - AYANA ≠ YAVANA).

Zwar obliegt nach § 139 Abs 1 ZPO dem Gericht die Pflicht, auf die Beibringung der zur Rechtsfindung notwendigen Tatsachen- und Beweismittel hinzuwirken (vgl Greger in Zöller ZPO, 21. Aufl, § 139 Rdn 1). Diese Fürsorgepflicht findet jedoch dort ihre Grenzen, wo - wie vorliegend - die darlegungs- und beweisbelastete Beteiligte ihrer Pflicht zur vollständigen Erklärung (§ 128 Abs 2 ZPO) nicht mit der

erforderlichen Sorgfalt nachkommt und sich darauf verläßt, daß das Gericht bei der Ermittlung des Sachverhalts und der Auswahl der Glaubhaftmachungsmittel ihr im wesentlichen die insoweit bestehende Verpflichtung abnimmt (vgl auch Hartmann in Baumbach/Lauterbach ZPO, 53. Aufl, § 139 Rdn 28; PAVIS PROMA, Knoll, 28 W (pat) 031/98 - Re-cap \neq Secap) und insbesondere entsprechende Hinweise an eine Partei deren verfahrensrechtliche Stärkung und gleichzeitig eine Schwächung der anderen Partei nach sich ziehen würden (Althammer/Ströbele, aaO, § 43 Rdn 25).

Für die Widersprechende bestand aufgrund des aufrechterhaltenen Bestreitens im Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 2. September 1999 kein Zweifel, daß diese eine Benutzung der Widerspruchsmarke weiterhin in Abrede stellte. Sie konnte auch nicht aufgrund ihrer nachträglichen pauschalen Behauptung, das Präparat sei in jeder Apotheke erhältlich, sowie eines vorgelegten Musters der Präparate-Faltschachtel "Neuro-Vibolex[®] 200" (Filmtabletten) davon ausgehen, daß dieses ergänzende Vorbringen zu einer ausreichenden Darlegung der für eine rechtserhaltende Benutzung erforderlichen Tatsachen führte. Ein nochmaliges, substantiiertes Bestreiten der Gegenseite war nicht erforderlich (vgl hierzu Zöller, aaO, § 138 Rdn 8a; BGH NJW 1995, 3311, 3312 re Spalte).

Ebenso durfte die Widersprechende sich aus den genannten Gründen nicht darauf verlassen, daß sie sich durch die hilfsweise erbetene Anforderung eines gerichtlichen Hinweises absichern konnte, zumal dieser aus der Sicht der Inhaberin der angegriffenen Marke die Besorgnis einer Parteinahme hätte begründen können. Denn hierdurch wäre ihre prozessuale Situation geschwächt worden, während das Gericht diejenige der Widersprechenden gestärkt hätte. Ist es aber aufgrund des im Rahmen der Benutzungsfrage geltenden Beibringungsgrundsatzes ausschließlich der Widersprechenden überlassen, die notwendigen Mittel zur Glaubhaftmachung einer Benutzung beizubringen und deshalb die andere Seite nicht gehalten, auf Mängel des Glaubhaftmachungsmaterials hinzuweisen (vgl BPatG GRUR 1996, 981, 982 aE - ESTAVITAL; allgemein BGH VersR 1990,

1254, 1255), so schließt dies gleichfalls aus, daß dieser Grundsatz dadurch umgangen wird, daß die Widersprechende über einen erbetenen Hinweis eine einseitige Hilfestellung seitens des Gerichts erlangt (vgl auch Reichold in Thomas-Putzo ZPO, 22. Aufl, § 139 Rdn 10).

Dies gilt um so mehr, als die hier angesprochenen Grundanforderungen an die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung in ständiger Rechtsprechung geklärt und keine neueren abweichenden Entwicklungen zu verzeichnen sind, mithin der erbetene Hinweis über die Notwendigkeit weiteren Vortrags auch nicht aufgrund einer wirklich unklaren Rechtslage veranlaßt war (vgl hierzu Rosenberg/Schwab Zivilprozeßrecht, 15. Aufl, S 429). Daß die Führung markenrechtlicher Verfahren Rechtskenntnisse erfordert und die Widersprechende nicht anwaltlich vertreten ist, begründet ebenfalls keine Verpflichtung des Gerichts, dadurch möglicherweise entstehende Nachteile durch eigene Aktivitäten, die an sich den Beteiligten obliegen, auszugleichen. Im übrigen handelt es sich bei der Eintragung und Verteidigung von Marken um Verfahren, mit denen gerade pharmazeutische Unternehmen wegen der großen Anzahl und wirtschaftlichen Bedeutung von Marken in dieser Branche regelmäßig zu tun haben, so daß es naheliegend und zumutbar ist, entsprechende eigene Kenntnisse zu erwerben, wie dies zB auch im Rahmen arzneimittelrechtlicher Zulassungsverfahren erforderlich ist.

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke waren deshalb bereits aufgrund der begründeten Nichtbenutzungseinrede die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen, so daß es weiterer Ausführungen zur Verwechslungsgefahr nicht bedurfte.

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

Kliems

Knoll

Engels

Pü