

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 154/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 397 37 116

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. November 1999 und vom 18. Juli 2000 insoweit aufgehoben, als die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 086 503 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 1 086 503 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

GASTROGARD

ist unter der Nummer 397 37 116 als Marke für "pharmazeutische und tierärztliche Präparate und Substanzen" in das Markenregister eingetragen worden. Nach der Veröffentlichung der Eintragung am 10. November 1997 hat Widerspruch erhoben die Inhaberin der älteren, seit dem 13. Januar 1986 für "pharmazeutische Erzeug-

nisse sowie chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke" eingetragenen Marke 1 086 503

Gastrostad.

Gegen die noch nach § 6 a WZG beschleunigt eingetragene Widerspruchsmarke war nach deren Bekanntmachung am 15. Februar 1986 selbst ein Widerspruchsverfahren anhängig, das am 16. September 1986 abgeschlossen war.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Der Erstprüfer hat ausgeführt, daß die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung ähnlicher, aber auch identischer Waren bestimmt sein könnten, weshalb ein deutlicher Markenabstand erforderlich sei. Dieser sei in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten. Bei gleichem Betonungsrhythmus und gleicher Vokalfolge stimmten die Markennörter in der Anzahl der Silben und Laute überein.

Diese Entscheidung hat die Erinnerungsprüferin bestätigt. Da die Marken zur Kennzeichnung identischer oder sehr ähnlicher Erzeugnisse verwendet werden könnten, seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, zumal überwiegend Laien angesprochen seien. Auch wenn berücksichtigt werde, daß der gemeinsame warenbeschreibende Bestandteil "Gastro" die Aufmerksamkeit des Verkehrs eher auf die weiteren Wortteile lenke, sei eine hinreichende Unterscheidung der Marken jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht mehr gewährleistet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Da es sich bei dem übereinstimmenden Markenbestandteil "Gastro" um eine beschreibende Angabe handele, könne diesem Markenelement keine bzw nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft beigemess-

sen werden. Die den Gesamteindruck der Marken prägenden Bestandteile "STAD" und "GARD" unterschieden sich klanglich und schriftbildlich ohne weiteres.

Im übrigen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren gegenüber der Widerspruchsmarke den Einwand der Nichtbenutzung erhoben und dazu ausgeführt, daß die Widersprechende ihre Marke nicht im Sinne des Markengesetzes benutze wie sich aus der Roten Liste 2000 ergebe.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widerspruchsmarke werde nach wie vor - dies gelte auch für den Januar dieses Jahres - im Sinne des Markengesetzes benutzt. Die Einrede der Nichtbenutzung greife deshalb nicht durch. Die Verwechslungsgefahr sei zu bejahen. Zur Vermeidung von Verwechslungen seien strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Marken zu stellen, da diese für identische oder sehr ähnliche Erzeugnisse verwendet werden könnten und mangels Rezeptpflicht auf die Sicht von pharmazeutischen Laien abzustellen sei. Diesen Anforderungen werde die jüngere Marke nicht gerecht, zumal auch der deutlich warenbeschreibende Bestandteil "GASTRO-" im Gesamteindruck und bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht vollständig außer Betracht bleiben könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die eingereichten Schriftsätze Bezug genommen.

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. Der Widerspruch war gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen, da die Widersprechende nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat, so daß mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf seiten der Widerspruchsmarke der Widerspruch schon aus diesem Grund keinen Erfolg haben konnte, 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG.

Nachdem die Widerspruchsmarke länger als fünf Jahre eingetragen bzw das gegen die Widerspruchsmarke selbst gerichtete Widerspruchsverfahren seit mehr als fünf Jahren abgeschlossen war, konnte die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreiten, § 43 Abs 1 MarkenG. Die Benutzungsschonfrist für die noch nach § 6a WZG beschleunigt eingetragene Widerspruchsmarke lief gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 26 Abs V MarkenG (entspricht dem früheren § 5 Abs VII Satz 1 und Satz 4 WZG) fünf Jahre nach Abschluß des die Widerspruchsmarke selbst betreffenden Widerspruchsverfahren (16. September 1986) am 16. September 1991 ab. Da dieser Zeitpunkt vor der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 11. November 1997 lag, hätte die Widersprechende somit eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke für die Zeiträume nach § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG glaubhaft machen müssen, also für die fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke und fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, somit für die Zeit vom 11. November 1992 bis 11. November 1997 und vom 1. Februar 1996 bis 1. Februar 2001 (vgl zur Berechnung der Zeiträume und zum Nebeneinander der beiden Einreden bzw der beiden Zeiträume BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; vgl im einzelnen Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 43 Rdn 18 ff).

Die Widersprechende hat lediglich behauptet, daß die Widerspruchsmarke benutzt werde. Sie hat damit eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die entscheidungsrelevanten Zeiträume nicht nachvollziehbar dargestellt. Dazu

würden Angaben über die Markenverwendung nach Art, Zeit, Ort und Umfang gehören (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 43 Rdn 35 ff, 42). In diesem Rahmen ist es insbesondere auch notwendig, Umsatzzahlen bezogen auf bestimmte Zeiträume zu nennen. Außerdem hat die Widersprechende keinerlei Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt. Regelmäßig ist insoweit neben der Einreichung von Packungsmustern, Rechnungskopien uä auch die Vorlage einer eidesstattliche Versicherung erforderlich (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 43 Rdn 43 ff).

Gerichtliche Aufklärungshinweise nach § 82 Abs 1 Satz 1, analog §§ 139, 273 ZPO waren nicht veranlaßt. Der bei Fragen der rechtserhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke herrschende Beibringungsgrundsatz und der Umstand, daß gerichtliche Hinweise im Rahmen dieser Fragen sich häufig prozeßentscheidend auswirken können, läßt es angezeigt erscheinen, mit solchen Hinweisen sehr zurückhaltend umzugehen (vgl dazu die restriktive Rechtsprechung, vgl ua BPatG GRUR 1996, 981 "ESTAVITAL"; siehe auch Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 43 Rdn 38). Wegen der Pflicht des Gerichts zur Unparteilichkeit (vgl auch Thomas/Putzo ZPO, 20. Aufl, § 139, Rdn 1) ist zumindest jeweils sorgfältig abzuwägen, ob ein Hinweis zu geben oder zu unterlassen ist. Vorliegend hat der Senat keinen Anlaß gesehen, einen Hinweis zu geben, zumal für das Gericht sich weder aus vorgelegten Unterlagen noch aus sonstigen ohne weiteres zugänglichen Quellen - wie etwa der Roten Liste 2000 - Anhaltspunkte dafür ergeben haben, daß die Widerspruchsmarke in den relevanten Zeiträumen tatsächlich rechtserhaltend benutzt wurde. Im übrigen ist in Rechtsprechung und Literatur weitgehend geklärt, was die Voraussetzungen einer nach Art, Zeit, Ort und Umfang ausreichenden und damit rechtserhaltenden Markenbenutzung sind und welche Unterlagen zur Glaubhaftmachung einzureichen sind, so daß auch insoweit keine Rechtsunsicherheit mehr besteht, die Anlaß für klärende gerichtliche Hinweise sein könnte.

Demzufolge kommt es hier auf die Frage, ob Verwechslungsgefahr besteht, nicht mehr an. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, daß vorliegend auch beachtliche Gründe für die Zurückweisung des Widerspruchs wegen fehlender Verwechslungsgefahr sprechen. Die Marken können zwar zur Kennzeichnung gleicher Waren verwendet werden, was bei uneingeschränkt angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen und anzunehmender normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke grundsätzlich strenge Anforderungen an den Markenabstand bedingt, wenn Verwechslungen vermieden werden sollen. Die Markenkonstellation mit der Übereinstimmung der Vergleichsbezeichnungen in dem auch im Hinblick auf entsprechend gebildete Fremdwörter (vgl zB Gastrologe, Gastroskopie usw) sehr deutlich auf den Indikationsbereich Magen-Darm hinweisenden und zudem in einer Vielzahl von - teilweise auch benutzten - Drittmarken enthaltenen Markenbestandteil "Gastro" bzw "Gastr" erfordert eine differenzierte Beurteilung. Der Bestandteil "Gastro" hat nämlich für sich genommen im pharmazeutisch-medizinischen Bereich keine kennzeichnende Bedeutung. Dieses übereinstimmende Wortelement kann zwar im Hinblick auf die Einbindung in die Gesamtbezeichnungen bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks und der Verwechslungsgefahr nicht außer acht bleiben, ihm kommt jedoch nur eine deutlich reduzierte Bedeutung zu. Trotz der weiteren Übereinstimmungen der Markenwörter in Silbenzahl, Sprech- und Betonungsrhythmus und Vokalfolge, führen die konsonantischen Abweichungen in den Schlußsilben "GARD" gegenüber "STAD" zu einem im markenrechtlichen Sinne nicht nur geringfügigen Markenabstand. Bei ähnlichen Markenkonstellationen hat der Senat in anderen Verfahren die Verwechslungsgefahr verneint (vgl Beschluß vom 2. Mai 1996, 25 W (pat) 216/94 "GASTRIMED/Gastrigel" oder auch 25 W (pat) 144/94 "GASTROHEK/Gastrohexal", jeweils veröffentlicht auf der CD-ROM PAVIS PROMA).

Unabhängig von der Frage der Verwechslungsgefahr konnte der Widerspruch - wie ausgeführt - aber bereits im Hinblick auf die durchgreifende Nichtbenutzungseinrede keinen Erfolg haben. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hin waren deshalb die Beschlüsse der Markenstelle des Deut-

schen Patent- und Markenamts hinsichtlich der angeordneten Löschung aufzuheben.

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

Kliems

Brandt

Knoll

Pü