

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 124/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 397 43 276

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2000 in der Hauptsache aufgehoben.

Die Löschung der angegriffenen Marke wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Thymomodulin

ist unter der Nummer 397 43 276 als Marke für "pharmazeutische Erzeugnisse" in das Markenregister eingetragen worden. Nach der Veröffentlichung der Eintragung am 20. Dezember 1997 ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der älteren, seit dem 11. November 1994 für "pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Organextrakte, gewonnen aus Thymusdrüsen" eingetragenen Marke

TFX-THYMOMODULIN.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und diese Nichtbenutzungseinrede auch nach Vorlage von Benutzungsunterlagen aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zwar sei ausgehend von möglicher Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ein deutlicher Markenabstand erforderlich. Dieser sei aber eingehalten. Die Vergleichsbezeichnungen kämen sich mangels Ähnlichkeit nicht verwechselbar nahe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen und die angegriffene Marke zu löschen.

Bei dem Bestandteil "TFX" der Widerspruchsmarke handele es sich um eine gebräuchliche Abkürzung und damit um einen beschreibenden Hinweis für "Thymusfaktor 10". Deshalb sei der Bestandteil "Thymomodulin" innerhalb der Widerspruchsmarke der prägende Bestandteil. Ausgehend davon seien die Vergleichszeichen nicht nur ähnlich, sondern identisch, so daß auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Die Widerspruchsmarke werde im übrigen seit vielen Jahren rechtserhaltend benutzt. Die Widersprechende vertreibe unter der Widerspruchsmarke seit mehr als 10 Jahren ein Präparat, welches insbesondere zur Behandlung von chronisch-entzündlichen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises angewendet werde. Das Präparat werde von der Widersprechenden in der Bundesrepublik hergestellt und mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet. Sodann werde dieses Präparat von der Widersprechenden nach Polen und Kanada exportiert. In der Bundesrepublik Deutschland sei das Präparat noch nicht zugelassen.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende diverse Benutzungsunterlagen vorgelegt, unter anderem drei eidesstattli-

che Versicherungen, nämlich vom 13. März 2001 (Bl 88/90 dA) und zwei vom 12. April 2001 (Bl 110 und Bl 127 dA) sowie Fotokopien von den Faltschachteln, Präparatefläschchen, Beipackzetteln und Rechnungen. Wegen der Einzelheiten wird auf diese Unterlagen verwiesen (vgl. Klarsichthülle Bl 51 dA und Bl 110/124 dA).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widerspruchsmarke werde nicht rechtserhaltend benutzt. Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 12. April 2001 genannten Umsätze seien dem Umfang nach hierfür zu gering. In der mündlichen Verhandlung hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ausgeführt, daß sie die Richtigkeit des Vortrags zur Benutzung der Widerspruchsmarke und die Richtigkeit der Unterlagen bestreite. Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich unter anderem, daß die Waren nicht in Deutschland, sondern in Polen produziert würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht wegen der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken und der Ähnlichkeit der maßgeblichen Waren die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so daß auf den nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobe-

nen Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG anzuordnen ist.

Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in dem hier nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum von fünf Jahren, rückgerechnet von dem Entscheidungsdatum bzw dem maßgeblichen Schluß der mündlichen Verhandlung, also für den Zeitraum vom 19. April 1996 bis 19. April 2001, jedenfalls für ein "Antirheumatikum" hinreichend glaubhaft gemacht. Für die Glaubhaftmachung nach § 294 ZPO reicht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit aus und es ist nicht auf das für den Vollbeweis geltende Beweismaß abzustellen (vgl BGH NJW 1996, 1683; Stein/Jonas ZPO 21. Aufl, § 294 Rdn 6; Zöller ZPO, 22. Aufl, § 294 Rdn 6), wobei die Beurteilung der Glaubhaftmachungsunterlagen verfahrensorientiert und ohne erfahrungswidrige Überspannung der Anforderungen zu erfolgen hat. Insbesondere sind alle vorgelegten Unterlagen als im Zusammenhang stehend anzusehen und zu würdigen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 43 Rdn 36 und 44).

Ausgehend von diesen Grundsätzen genügen die vorgelegten Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung. Aus den eidesstattlichen Versicherungen im Zusammenhang mit den weiteren Unterlagen, insbesondere den vorgelegten Rechnungskopien ergibt sich mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, daß unter der Widerspruchsmarke jedenfalls in den Jahren 1999 und 2000 Waren in einer Größenordnung von mindestens DM 35.000,-- (1999) und DM 20.000,-- umgesetzt worden sind. Diese Größenordnungen ergeben sich, wenn man die Beträge in den vorgelegten Rechnungskopien addiert. Diese Umsätze liegen im maßgeblichen Benutzungszeitraum und sind auch vom Umfang her noch ausreichend hoch. Bei der Frage der Ernsthaftigkeit der Benutzung in Abgrenzung zur bloßen Scheinbenutzung kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an, wobei erforderlich ist, daß sich die Benutzungshandlungen unabhängig von dem Bestreben, den Bestand der Marke zu erhalten, bei objektiver Betrachtung als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG

6. Aufl, § 26 Rdn 33 bis 36, vgl auch BPatG GRUR 1995, 812, 813 - Dall'Opera). Davon kann vorliegend ausgegangen werden, auch wenn die Umsätze nicht besonders hoch sind, zumal es sich nach der Art der Gewinnung des Präparats aus der Thymusdrüse von Kälbern um ein hochspezielles Präparat handelt, das sich nach Auffassung der Widersprechenden seit einiger Zeit wegen der bestehenden BSE-Problematik schwerer absetzen läßt.

Der Umstand, daß die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparate nicht im Inland vertrieben werden, sondern nach Kanada und Polen exportiert werden, steht einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen. Nach § 26 Abs 4 MarkenG gilt das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland auch dann als Inlandsbenutzung, wenn die Waren ausschließlich für den Export bestimmt sind. Die Produktion und Kennzeichnung der Waren im Inland hat die Widersprechende durch die mit dem Schriftsatz vom 17. April 2001 eingereichte eidesstattliche Versicherung (Bl 110 dA) glaubhaft gemacht. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke behauptet, aus den vorgelegten Faltschachteln bzw Beipackzetteln ergebe sich, daß die Waren in Polen produziert werden, vermag der Senat dies nicht nachzuvollziehen. Vielmehr ergibt sich gerade auch aus diesen Unterlagen, daß die Widersprechende der Produzent der Waren ist und die Firma "POLFA Pharmaceutical Works" die Waren in Polen nur in Lizenz vertreibt. Demzufolge ergeben sich aus den Unterlagen keine ausreichenden Zweifel an der Richtigkeit der eidesstattlichen Versicherung. Auch die von der Inhaberin der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung geäußerte Vermutung, daß die Umsatzangaben im Hinblick auf die BSE-Problematik bei Rindern bzw Kälbern unrichtig sein könnten, ist nicht geeignet, die Glaubwürdigkeit der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung zu erschüttern, zumal die Widersprechende in der eidesstattlichen selbst annimmt, daß die Verkaufszahlen für ihr Produkt im Hinblick auf die BSE-Problematik in den letzten Jahren rückläufig gewesen seien.

Angesichts der ausreichenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ist bei der Entscheidung auf Seiten der Widerspruchsmarke jedenfalls von einem "Antirheumatikum" auszugehen, das aus Organextrakten, nämlich aus Thymusdrüsen gewonnen wird. Diese letztgenannte Einschränkung ergibt sich aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke selbst, so daß insoweit im Rahmen der Integrationsfrage eine Berücksichtigung eines weitergehenden Warenbereichs nicht in Betracht kommt. Diese Waren der Widerspruchsmarke werden von dem weiten Warenbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke umfaßt, so daß die Marken zur Kennzeichnung identischer Waren verwendet werden können.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Der Bestandteil "Thymo" der Widerspruchsmarke, der auf die Gewinnung des Präparats aus der Thymusdrüse hinweist, ist jedenfalls hinreichend phantasievoll verfremdet, so daß keine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Gesamtbezeichnung angenommen werden kann, zumal im pharmazeutischen Bereich Markenbildungen üblich sind, welche die Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation und dergleichen des zu kennzeichnenden Präparats jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen.

Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Warenlage, aber auch sämtlicher weiterer maßgeblicher Faktoren sind an den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Markenabstand auch dann noch strenge Anforderungen zu stellen, wenn eine gesteigerte Aufmerksamkeit des Verkehrs im Bereich pharmazeutischer Produkte angemessen berücksichtigt wird. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht.

Zunächst ist davon auszugehen, daß der Wortbestandteil "THYMOMODULIN" die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägt. Der Verkehr ist bei Arzneimittelmarken in großem Umfang an Buchstabenzusätze gewöhnt, die ihm waren-

beschreibende Informationen vermitteln sollen. Dies gilt insbesondere für nachgestellt Buchstabenzusätze (vgl dazu die Senatsentscheidung vom 25. Mai 2000 "ATLAVIT C/Addivit = GRUR 2001, 61), kann aber für vorangestellte Buchstabenbestandteile nicht ausgeschlossen werden. Der Buchstabenbestandteil "TFX" wird nach Auffassung des Senats jedenfalls von einem entscheidungserheblichen Teil des Verkehrs nur als beschreibender Zusatz und nicht als markenrechtlich kennzeichnender Bestandteil verstanden, zumal ein solches Verständnis bei einem aufmerksamen Verbraucher auch noch dadurch gefördert wird, daß die Widersprechende im Beipackzettel des unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Präparats bei der Wirkstoffzusammensetzung den wesentlichen Wirkstoff als "Thymus Factor X" bezeichnet, was treffend mit "TFX" abgekürzt werden kann.

Ausgehend davon bedarf es keiner Erörterung mehr, daß bei möglicher Warenidentität, normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität der angegriffenen Marke mit dem prägenden Bestandteil der Widerspruchsmarke, Verwechslungsgefahr besteht.

Selbst wenn man davon ausgehen würde, daß der Bestandteil "THYMODULIN" die Widerspruchsmarke nicht allein kollisionsbegründend prägt, bestünde zumindest die Gefahr, daß die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Angesichts der Übereinstimmung der Marken in dem auch für die Widerspruchsmarke gewichtigen Bestandteil "Thymomodulin" besteht nach Auffassung des Senats die Gefahr, daß die Marken demselben Hersteller zugeordnet werden, zumal der Bestandteil "TFX" bei der Widerspruchsmarke ähnlich wie eine Typenbezeichnung wirkt. Auch wenn die strengen Voraussetzungen für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung nicht vorliegen, schließt dies die Bejahung einer assoziativen Verwechslungsgefahr bei einer Übereinstimmung der Vergleichszeichen in wesentlichen Bestandteilen nicht aus (vgl dazu etwa BPatG GRUR 1998, 1027 "Boris/BO-RIS BECKER"; BPatGE 40, 26 "KB KIMBOY'S/KIMLADY" und Mitt 2001, 79 "CASTEL DEL MONTE/Del Monte").

Der Widerspruch greift nach alledem durch. Auf die Beschwerde der Widersprechenden hin war deshalb der angefochtene Beschluß der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

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

Kliems

Brandt

Knoll

Pü