



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 76/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 59 378

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen wurde unter der Rollenummer 399 59 378 die Marke

ENDOPRO

als Kennzeichnung für die Waren:

KI 10: Magnetfeld-Therapiegeräte, allgemeine medizinische Geräte, Endoprothesen.

Die Eintragung ist am 4. Mai 2000 veröffentlicht worden.

Die Inhaberin der rangälteren, seit dem 28. Juni 1995 eingetragenen Marke 2 908 313

Endopor

hat hiergegen Widerspruch erhoben. Diese Marke ist ua für folgende Waren eingetragen:

Chirurgische Hilfsmittel, nämlich chirurgische Instrumente, Endoprothesen und Implantate.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Angesichts der Warennähe bzw Warenidentität reichten die klanglichen Unterschiede der Marken, die allein in der Klangrotation von „pro“ und „por“ bestünden, für ein ausreichend sicheres Auseinanderhalten der Marken nicht aus.

Die Markeninhaberin hat dagegen Beschwerde eingelegt und in der Begründung auf den unterschiedlichen Bedeutungsgehalt dieser Endsilben hingewiesen. Während „PRO“ für „Prothetik“ stehe, deute „POR“ auf „porös“ hin. Die Widersprechende habe früher mit ihrer Marke nämlich Knochenzement gekennzeichnet, was zeige, dass hier zwei völlig unterschiedliche Warengattungen vorlägen. Auch würden derzeit mit der Marke „keinerlei Waren oder Dienstleistungen auf dem deutschen oder europäischen Market vertrieben“. Das frühere Produkt sei vielmehr vom Markt genommen worden. Deshalb könne die Widersprechende auch kein aktuelle Produktbeschreibung der unter der Marke vertriebenen Waren vorlegen.

Die Markeninhaber beantragt,

den Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und (sinngemäß) den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Ausführungen in den patentamtlichen Beschlüssen für zutreffend und weist auf die weit überwiegenden Gemeinsamkeiten der Vergleichszeichen hin.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 165 Abs 4 MarkenG), hat in der Sache aber keinen Erfolg. Zwischen ENDOPRO und Endopor besteht auch bei nur im mittleren Bereich ähnlichen Waren eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

I. Bei der Gewichtung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Faktoren Warenähnlichkeit, Markenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist auf Seiten der Widersprechenden deren gesamtes Warenverzeichnis heranzuziehen, denn der Markeninhaber hat zwar Ausführungen und Hinweise zur tatsächlichen Benutzung der Marke Endopor gemacht, die an sich zulässige Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs 1 MarkenG aber nicht erhoben. Diese Einrede ist materiell- und auch prozessrechtlich von erheblicher Bedeutung, denn sie bestimmt den Prüfungsumfang der Entscheidung, bei der außer den sich innerhalb der Benutzungsschonfrist befindlichen Waren nur solche berücksichtigt werden dürfen, deren Benutzung entweder nicht bestritten oder aber glaubhaft gemacht ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Es wird deshalb zu Recht verlangt, dass die Erklärung dieser Einrede eindeutig ist und allgemeine Ausführungen im Zusammenhang mit der Benutzung hierfür nur dann genügen, wenn sich aus ihnen der klare Wille zum Bestreiten der Benutzung ergibt (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 43 Rdz 43). Insbesondere wenn wie hier die Schriftsätze von einem anwaltlichen Vertreter verfasst sind, verbietet sich aus Gründen der Unparteilichkeit jedwede Nachfrage des Gerichts zur Klarstellung der zur Benutzung gemachten Ausführungen. Aus diesen Darlegungen ist zwar zu

entnehmen, dass die Widersprechende ihre Marke in der Vergangenheit für Knochenzement benutzt haben soll und die Produktion derzeit womöglich ganz eingestellt ist, der Markeninhaber hat aber – aus welchen Gründen auch immer – den sich daraus ergebende rechtlichen Schluss des ausdrücklichen Bestreitens der Benutzung nicht gezogen. Damit verbleibt es bei der Gegenüberstellung aller registermäßig vermerkten Waren.

II. Bezüglich der „Endoprothesen“ und „allgemeinen medizinischen Geräte“ besteht Warenidentität (die „chirurgischen Hilfsmittel“ sind ein Teil dieser Geräte), bezüglich der „Magnetfeld-Therapiegeräte“ als ärztliche Apparate und den „chirurgischen Instrumenten“ besteht eine noch durchschnittliche Warenähnlichkeit. Ausgehend von einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke Endopor – auch wenn „por“ auf „porös“ hinweisen mag, so ist für die hier maßgebenden Waren kein beschreibender Aussagegehalt der Gesamtmarke etwa iSv „innen, porös“ ersichtlich – reicht der Abstand der Marken zumindest in schriftbildlicher Hinsicht für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr nicht aus. Endopro und Endopor stimmen in den Buchstaben völlig überein, lediglich das r und o am - ohnehin weniger beachteten Wortende – sind verdreht. Dieser geringe Unterschied hat nahezu keine Auswirkung auf das Gesamt-Schriftbild der Marke, dieses wird vielmehr durch die Gleichheit am Wortanfang und hier insbesondere durch die Ober- und Unterlänge des „d“ und „p“ bestimmt. Eine derartige Vielzahl von Gemeinsamkeiten genügt auch bei nur durchschnittlicher Warenähnlichkeit nicht mehr aus. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass es sich bei „endo“ um einen medizinischen Fachbegriff (iSv innerhalb, inwendig zB endogen = im Körper entstehend, oder Endokrinologie = Drüsen mit innerer Sekretion) handelt, mit der Folge, dass der Verkehr die Endungen besonders sorgfältig beachten und die Unterschiede bemerken würde. Denn maßgebend ist hier zumindest bei den „Magnetfeld-Therapiegeräten“, die auch vom Laien erworben werden können, auch der allgemeine Verkehr, dem derartige Begriffsanklänge nicht ohne weiteres geläufig sind. Aber auch bei der Berücksichtigung allein des Fachverkehrs ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, denn auch beschreibende Bestandteile einer

Marke bestimmen deren Gesamteindruck mit und sie sind aus Rechtsgründen nur dann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu vernachlässigen, wenn die Unterschiede der Marken im übrigen hinreichend deutlich sind. Davon aber kann bei den Endsilben „pro“ und „por“ nicht ausgegangen werden.

Die patentamtlichen Entscheidung ist also zu Recht ergangen und die Beschwerde ist ohne Erfolg.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Ko