



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 158/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. Oktober 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 21 284

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 29 vom 13. Dezember 2003 aufgehoben und die Erinnerung zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühren wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die für diverse Waren der Klassen 5, 29, 30, 31 und 32, u.a.

"diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Speiseöle und -fette auf pflanzlicher Basis; Getreidepräparate; Mineralwässer; al-

koholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirup und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken"

seit dem 8.Juni 1998 eingetragene Wortmarke

DocSlim

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wortmarke

a) 394 00 161

DocSport

eingetragen seit dem 31.Juli 1995 u.a. für

"diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke, nämlich Mineralstoff- und Spurenelemente-Präparate als Nahrungsergänzungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Vitaminen"

b) 397 32 340

Doc

eingetragen seit dem 29.September 1997 u.a. für

"diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Präparate für die Gesundheitspflege".

Ein gegen diese Widerspruchsmarke gerichtetes Widerspruchsverfahren ist am 3.September 1999 abgeschlossen worden.

Inhaberin beider Widerspruchsmarken war ursprünglich die Fa. S... GmbH, die die Marken im Laufe des Widerspruchsverfahrens auf die beiden im Konzernverbund zusammengeschlossenen Widerspre-

chenden übertragen hat, und zwar die Marke 394 00 161 auf die Widersprechende zu 2) und die Marke 397 32 340 auf die Widersprechende zu 1).

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß des Erstprüfers zunächst die teilweise Löschung der jüngeren Marke im Umfang der oben aufgelisteten Waren mit der Begründung angeordnet, bei Warenidentität bzw enger Warenähnlichkeit sei wegen der Übereinstimmung der Marken im Bestandteil "doc" zumindest eine assoziative Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Auf die Erinnerung der Markeninhaberin ist dieser Beschluß aufgehoben und beide Widersprüche sind zurückgewiesen worden, da, so der Erinnerungsprüfer, aufgrund der erheblichen Kennzeichnungsschwäche sowohl des Bestandteils "doc" wie der übrigen Zeichenteile eine Verkürzung der angegriffenen Marke nicht in Betracht komme und der Abstand der Marken damit selbst bei identischen Waren zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr ausreiche.

Die Widersprechenden haben gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt und halten eine unmittelbare wie mittelbare Verwechslungsgefahr für gegeben; von einer Schwächung des Bestandteils "doc" könne keine Rede sein, insbesondere könne hierzu nicht auf die Registerlage mit angeblich vergleichbar gebildeter Drittzeichen ohne Kenntnis der Benutzungssituation zurückgegriffen werden.

Die Markeninhaberin ist diesem Vorbringen entgegengetreten. Sie bestreitet erstmals in der Beschwerde die Benutzung beider Widerspruchsmarken und bezweifelt das Vorliegen einer relevanten Warenähnlichkeit. Zumindest seien aber die Marken nicht zu verwechseln, da vor dem Hintergrund der registermäßigen Drittzeichenlage mit zahlreichen "doc"-Zeichen aus diesem Bestandteil keine isolierten Schutzrechte abgeleitet werden könnten.

Die Widersprechende zu 2) hat auf die Nichtbenutzungseinrede Unterlagen in Form von 2 eidesstattlichen Versicherungen, Nennung von Umsatzzahlen und von Verpackungsmustern zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung zu den Akten gereicht, während die Widersprechende zu 1) Verspätung gerügt, gleichzeitig aber auch erklärt hat, die Marke werde umfangreich benutzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerden sind zulässig und haben in der Sache Erfolg, denn zwischen den Marken besteht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, erfordert – unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls - eine Gewichtung der Faktoren Waren/Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, Markenidentität oder -ähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke in dem Sinn, dass der höhere Grad einer der Faktoren durch den niederen Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr zB BGH MarkenR 2004, 253 – d-c-fix/CD-FIX). Können sich wie hier die Marken auf identischen oder unmittelbar benachbarten Warengeländen begegnen, so kann die Verwechslungsgefahr nur dann verneint werden, wenn die Marken einen deutlichen Abstand zueinander einhalten oder aber wenn der Rechtsanspruch der älteren Marke auf Innehaltung eines deutlichen Markenabstandes wegen ihrer Kennzeichnungsschwäche reduziert ist. Beides liegt hier nicht vor.

Was die Warenlage betrifft, ist im Hinblick auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin zu differenzieren:

- a) Die Widersprechende zu 2) hat die Benutzung ihrer Marke im vorliegend relevanten Benutzungszeitraum (d.h. nach § 43 Abs 1 S. 2 MarkenG die letzten 5 Jahre vor der Entscheidung) ausreichend belegt. Ausweislich der vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen und der Verpackungsmuster steht mit zumindest überwiegender Wahrscheinlichkeit fest, dass die Marke vor allem für Energydrinks in Form von Trinkampullen und Trinknahrung in zwar eher geringem, aber letztlich wirtschaftlich sinnvollem Umfang verwendet worden ist. Bezogen auf das Warenverzeichnis ist mithin von einer Benutzung für Nahrungsergänzungsmittel in Form von Mineralstoff- und Spurenelementen auszugehen.
- b) Die Widersprechende zu 1) hat hingegen zurecht gerügt, dass die Einrede der Nichtbenutzung verspätet und damit im vorliegenden Verfahren unbeachtlich sei. Die 5-jährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke 397 32 340 war nach § 26 Abs 5 MarkenG am 3. September 2004 abgelaufen, die Markeninhaberin hat hingegen erst mit Fax vom 11. Oktober 2004, also 2 Tage vor der mündlichen Verhandlung, die Benutzung bestritten und damit der Widersprechenden zu 1) keine Möglichkeit mehr gegeben, ohne Verzögerung des Verfahrens Material zur Glaubhaftmachung einzureichen. Wegen dieser verfahrensverzögernden Verspätung, die auf grober Nachlässigkeit beruht und nicht entschuldigt ist, war die Einrede nach §§ 523, 282, 296 ZPO iVm § 82 MarkenG zurückzuweisen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003 § 43 Rdnr. 54 ff mit weiteren Nachw.), so dass bezüglich der relevanten Waren vom Warenverzeichnis nach der Registerlage auszugehen ist, mithin primär von diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke.

Die sich damit im Umfang der Versagung des Erstbeschlusses noch gegenüberstehenden Waren sind in bezug auf die diätetischen Erzeugnisse gleich und im übrigen zwanglos ähnlich in einem zumindest durchschnittlichen Bereich, wie die Markenstelle in beiden Beschlüssen zutreffend festgestellt hat. Als Abnehmer der Waren kommen Endverbraucher in Betracht, die sich auf dem angesprochenen

Warengebiet der Nahrungsergänzungsmittel und diätetischen Erzeugnisse allerdings mit einer gewissen Sorgfalt bewegen und im Rahmen ihres ernährungsbewussten oder doch leistungsorientierten Verbraucherverhaltens auch den Kennzeichnungen eine situationsadäquate Sorgfalt entgegenbringen. Vor diesem Hintergrund bedarf es nicht einmal strenger Anforderungen an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr notwendigen Abstand der Marken zueinander, wie selbst noch der Erinnerungsprüfer angenommen hat, sondern es genügen durchaus schon durchschnittliche Maßstäbe, denen die angegriffene Marke indes ebenfalls nicht mehr gerecht wird.

Was die Widerspruchsmarke "doc" betrifft, ist sie identisch in der angegriffenen Marke enthalten, was zwar für sich allein genommen noch keine Verwechslungsgefahr begründet, aber doch ein starkes Indiz für eine erhebliche Markenähnlichkeit ist, auch wenn zunächst einmal immer auf den Gesamteindruck der Marken abzustellen ist. Das gilt aber nur dann, wenn die weiteren Bestandteile, hier der angegriffenen Marke, in ihrer Kennzeichnungskraft gleichwertig sind und mit zur Prägung der Gesamtmarke beitragen können, was vorliegend nicht der Fall ist, da der Wortteil "slim" für die in Streit stehenden Waren lediglich ein geläufiger beschreibender Hinweis auf deren Wirkung als Schlankmacher ist und im markenrechtlichen Sinne dem Bestandteil "doc" nicht gleichwertig zur Seite gestellt werden kann. Letztlich stehen sich damit bereits im unmittelbaren Vergleich identische Marken gegenüber, was zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt. Diese wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Widersprechende zu 1) nur einen geringen Schutzzumfang in Anspruch nehmen könnte, wie das die Markeninhaberin in Hinblick auf die Drittzeichenlage meint. Die Schwächung einer Marke durch Drittmarken stellt einen Ausnahmetatbestand dar (vgl. BGH, MarkenG 2002, 256 – IMS), für dessen Vorliegen ausreichend tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen müssen, denn nur so kann festgestellt werden, ob sich der Verkehr tatsächlich derart an die Verwendung der fraglichen Begriffe gewöhnt hat, dass er sorgfältiger auf Unterschiede achten wird. Anders als die Markenstelle meint genügen – auch zahlreiche – Dritteintragungen nicht, solange über deren

Benutzung nichts bekannt ist, wozu die Markeninhaberin indes nichts vorgetragen hat. Zwar mag es durchaus sein, dass das Kürzel "doc" als mittelbarer Hinweis auf etwas Medizinisches oder Pharmazeutisches für Marken in der Klasse 5 ein beliebtes Stilmittel ist. Dies allein reicht aber nicht aus, um im konkreten Fall von einer Schwächung des Schutzzumfangs der älteren Marke auszugehen. Hierzu bedarf es vielmehr konkreter Anhaltspunkte, dass diese Marke auf dem beanspruchten Warengbiet einen beschreibenden Inhalt hat oder sich an einen solchen anlehnt. Bloße Vermutungen sind hierfür nicht ausreichend, vielmehr ist es Sache der Markeninhaberin, diesen für sie als günstig erachteten Umstand unter Vorlage entsprechender Verwendungsbeispiele substantiiert darzulegen. Das ist ihr auch ohne weiteres zumutbar, denn als unmittelbare Mitbewerberin der Widersprechenden sind ihr in der Regel die auf dem konkreten Markt herrschenden Bezeichnungsgewohnheiten und Gepflogenheiten besser geläufig als der Markenstelle oder dem Patentgericht. All das ist trotz eines Hinweises des Senats in der mündlichen Verhandlung nicht geschehen, so dass die pauschalen Einwendungen der Markeninhaberin zur vermeintlichen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke bzw. des Kürzels "doc" ins Leere gehen.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke "docSport" gelten diese Überlegungen gleichermaßen. Auch hier wird die Marke allein durch den Bestandteil "doc" geprägt, da "sport" lediglich einen glatt beschreibenden Verwendungshinweis beinhaltet, der vom Verkehr ohne jegliches Nachdenken in dieser Bedeutung erkannt wird. Auch hier stehen sich mithin gleiche Markenwörter gegenüber, was wiederum zur Gefahr von Verwechslungen im markenrechtlichen Sinne führt.

Ob die angegriffene Marke sich darüber hinaus nach Zeichenbildung und Gesamtstruktur nicht auch noch in die Reihe von Serienzeichen, die von den Widersprechen gebildet und benutzt worden sind, im Sinne einer mittelbaren Verwechslungsgefahr nahtlos einreicht, liegt nahe, was aber letztlich nicht mehr entscheidungsrelevant ist.

Die Beschwerde hatte damit Erfolg und führt zur Aufhebung des Erinnerungsbeschlusses und zur Zurückweisung der Erinnerung der Markeninhaberin mit der Folge, dass die im Erstbeschluss angeordnete Teillöschung der angegriffenen Marke Bestand hat.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz, doch bestand Veranlassung zur Rückzahlung der Beschwerdegebühren nach § 71 Abs 3 MarkenG, da die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss deutlich gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen hat. So hat sie den unterlegenen Widersprechenden erst zusammen mit dem Beschluss vom Dezember 2003 Kenntnis von einem Schriftsatz der Gegenseite aus November 2001 verschafft, obwohl der Vertreter der Markeninhaberin noch im April 2002 schriftlich nachgefragt hatte, warum dem Gegner sein Schriftsatz noch nicht zugestellt worden sei (wozu sich in den Akten lediglich ein handschriftlicher Vermerk befindet "Zustellung nicht erforderlich!"). Dieser Schriftsatz war für die Entscheidung auch maßgeblich, denn die Markenstelle hat sich in den Gründen ausdrücklich darauf bezogen. Insoweit bestehen schon Zweifel, ob der Beschluss ausreichend mit Gründen versehen ist, denn eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung muss aus sich heraus verständlich sein und es muss erkennbar sein, welche tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen bei der Entscheidung maßgeblich waren. Dies ist durch eine bloße Bezugnahme regelmäßig nicht möglich, außer es ist umfassend dargelegt, aus welchen Erwägungen heraus sich die entscheidende Stelle die dort gemachten Ausführungen zu eigen macht. Durch nichts gerechtfertigt ist die Bezugnahme auf einen Schriftsatz, den der – noch dazu unterlegene – Gegner bis dahin noch nicht einmal kannte. Ein derartiges Vorgehen schließt die Partei ohne sachlichen Grund von der Teilnahme an dem Verfahren aus und verstößt damit ersichtlich gegen die Grundsätze eines fairen und offenen Verfahrens. Der Rechtsstaatsgedanke gebietet es, dass der Einzelne vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort kommt, um Einfluss auf das Verfahren nehmen zu können. Dies kann er wirksam aber nur dann tun, wenn ihm alle bei der Entscheidung vorliegenden Schriftsätze des Gegners auch zur Kenntnis gebracht werden

(st Rspr zB BverfG, NJW 2002, 1334; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 59 Rdz 26, 27). Hierauf hat er auch einen durch die Verfassung geschützten Anspruch (§ 59 Abs 2 MarkenG, Art 103 Abs 1 GG). In Einzelfällen mag es gerechtfertigt sein, einen Schriftsatz erst zusammen mit dem Beschluss zu übermitteln, zB dann, wenn die Sach- und Rechtslage von allen Beteiligten bereits ausführlich erörtert ist und der betreffende Schriftsatz sich nur auf Wiederholungen beschränkt. Das Einbehalten eines Schriftsatzes über einen Zeitraum von mehreren Jahren ist durch nichts gerechtfertigt und beinhaltet einen groben Verfahrensfehler, der wenn nicht schon zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache zumindest zwangsläufig zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb