



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 249/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 38 551

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. April 2004 unter Mitwirkung der Richterin Sredl sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Lisat

ist am 13. September 1996 für eine Vielzahl von Waren ua „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege...“ zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. Dezember 1996.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 29. Oktober 1931 ua für die Waren "Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate..." eingetragenen Marke 438 860

Ysat.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die bereits vor der Markenstelle des DPMA nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG erhobene Einrede der Nichtbenutzung im Beschwerdeverfahren uneingeschränkt aufrechterhalten und auf den Zeitraum nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG erweitert. Sie hat nach Vorlage von Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung durch die Widersprechende ihre Einrede uneingeschränkt mit der Begründung aufrechterhalten, dass sich aus den vorgelegten Unterlagen weder eine rechtserhaltende Verwendung

der eingetragenen Widerspruchsmarke noch eine funktionsgerechte oder ernsthaftige Benutzung für die hier maßgeblichen Benutzungszeiträume herleiten lasse.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in dem angefochtenen Beschluss vom 25. Juni 2001 den Widerspruch aus der älteren Marke mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung zurückgewiesen. Aus den eingereichten Unterlagen ergebe sich nur eine Verwendung von Wortzusammenstellungen wie „Belladonnysat“, „Diditalysat“, „Olivysat“ usw oder der Gebrauch in einer den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke veränderten Form wie zB „Ysate Bürger Arzneimittel“. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei deshalb nicht anzuerkennen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle des DPMA aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Bezeichnung „Ysat“ sei seit 1917 Teil der Firma und werde seit Anfang des 20. Jahrhunderts als Stammbestandteil zur Bildung von Serienmarken wie „Aconitysat“, „Belladonnysat“, „Colchysat“, „Salvysat“, „Laxysat“, „Uvalysat“, „Olivysat“ usw sowie als Dachmarke und in der Pluralform „Ysate“ zur Kennzeichnung unterschiedlicher Arzneimittel verwendet. So sei in der Präparate-Liste „YSATE[®] BÜRGER ARTZNEIMITTEL“ und in Prospekten von einem „Verzeichnis der YSATE[®] oder der „YSAT[®]-Reihe Bürger“ die Rede, wie auch die Aussagen „Ein wissenschaftlich fundiertes, echtes „YSAT[®] steht zu Ihrer Verfügung“ eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke belegten. Weder mangle es an einer funktionsgerechten, produktbezogenen Benutzung, noch sei der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert. Es sei kaum nachzuvollziehen, wieso eine derartige Benutzung von der Markenstelle nicht als rechtserhaltend anerkannt worden sei. So belege auch der vorgelegte Auszug aus dem Chemie-Sammelwerk „Römpp Chemielexikon“ („YSATE[®] Wz. der Firma

B... GmbH, ...“), dass die Bezeichnung „Ysat“ sowohl in Singular- als auch in der Pluralform als eigenständige Marke für eine Reihe verschiedener Produkte verstanden werde. Ohne Belang sei, dass die Bezeichnung „YSATE[®]“ eine eigenständig eingetragene Marke sei. Als rechtserhaltend stelle sich auch die Verwendung der Widerspruchsmarke als Stammbestandteil der Markenserie dar, zumal dem Stammbestandteil nur beschreibende Zusätze hinzugefügt worden seien. Für den Fall, dass der Senat in der Verwendung der Marke in einem Produktprospekt des Markeninhabers als Sammelbezeichnung (Dachmarke) für bestimmte, damit im Zusammenhang benannte Einzelprodukte keine rechtserhaltende Benutzung sehe, insbesondere wenn diese Dachmarke Stammbestandteil der jeweiligen Produktmarke sei, werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt aus, dass weder die Verwendung der Bezeichnung „Ysat“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie noch die Verwendung der Bezeichnung YSATE[®] aufgrund der wesentlichen Veränderung des kennzeichnenden Charakters als eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke anzuerkennen sei. Die vorgelegten Unterlagen belegten gerade keine Benutzung der Widerspruchsmarke, sondern anderer Marken oder eine beschreibende Verwendung, wie die Erläuterung der Broschüre zeige, wonach der Name „Ysat“ aus der Bezeichnung für „Lösung“ abgeleitet sei. Eine markenmäßige Benutzung der Bezeichnung „Ysat“ habe die Widersprechende nicht darlegen können. Auch die zitierten Wendungen wie „Ysat[®]-Reihe“ oder „ein echtes Ysat[®]“ belegten keine Verwendung der Widerspruchsmarke – hier als Zweitmarke – in Bezug auf die in den Prospekten angesprochenen Produkten und genannten Produktmarken. Vielmehr ergebe sich aus dem konkreten Zusammenhang nur ein Verständnis als beschreibender Hinweis auf den Stammbestandteil der Markenserie oder aber – wenn man die genannte

Bezeichnung „YSATE®“ als Pluralform ansehe – als eine beschreibende Einzahl der beschreibenden Angabe „Ysate“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, auf die Schriftsätze der Beteiligten und die zur Akte gereichten Unterlagen Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats hat die Markenstelle zu Recht den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen, §§ 43 Abs 1 Satz 3, Abs 2 Satz 2 MarkenG.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und diese im Beschwerdeverfahren auf beide Zeiträume des § 43 Abs 1 MarkenG erweitert hat, oblag es der Widersprechenden, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne von § 26 MarkenG für die nach § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume darzulegen und die bestrittenen Benutzungstatsachen glaubhaft zu machen.

Hieran fehlt es im Hinblick auf die in § 26 MarkenG bestimmten Anforderungen an die Verwendungshandlungen einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke, da weder der Vortrag der Widersprechenden noch die eingereichten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „Ysat“ für die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren belegen.

1) So stellt die Verwendung von Arzneimittelkennzeichnungen wie „Aconitysat“, „Diditalysat“, „Belladonnysat“, „Laxysat“, „Uvalysat“ keine rechtserhaltende Benut-

zung der Widerspruchsmarke dar, da gemäß § 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG die Benutzung einer von der eingetragenen Marke abweichenden Form nur dann als Benutzung der eingetragenen Marke anzuerkennen ist, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Ob eine solche Veränderung des kennzeichnenden Charakters vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung anhand der Frage zu beantworten, ob der angesprochene Verkehr in dem benutzten Zeichen eine Benutzung der eingetragenen Marke sieht, ob der Verkehr also die eingetragene und benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht (vgl zB BGH MarkenR 1999, 297 – HONKA; BGH MarkenR 2000, 362, 363 – Kornkammer). Das hängt insbesondere davon ab, ob das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird (vgl BGH MarkenR 2003, 461 – Kellogg's / Kelly's; Ingerl/Rohnke, MarkenG § 26 Rdn 105) oder aber als eine andere Marke, wenn auch vielleicht desselben Markeninhabers, erscheint (vgl Klette WRP 2000, 913, 915), wenn auch die Beantwortung der Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters nicht nur eine tatsächliche Frage, sondern eine Rechtsfrage ist, welcher die von der Verkehrsauffassung bestimmte Tatsachenfrage nur vorgelagert ist (vgl Ingerl/Rohnke MarkenG, 2. Aufl., § 26 Rdn 102 mwN; Fezer, MarkenR, 3. Aufl., § 26 Rdn 99; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 26 Rdn 153; ausführlich auch Frommeyer, Rechtserhaltende Benutzung bei abweichender Markenform, KWI, 2002, Rdn 348 ff, 358).

a) Vorliegend wird der Verkehr nicht nur die Unterschiede der Zeichen bei einem Vergleich erkennen, er wird sogar bei natürlicher, nicht analysierender Betrachtung Mühe haben, überhaupt das Wort „ysat“ als Element der benutzten Wortzusammenstellungen wie „Diditalysat“, „Belladonnysat“, „Laxysat“, „Uvalysat“, zu erkennen. Denn dies ist weder aufgrund der Wortstruktur und Silbengliederung der Wörter noch aufgrund begrifflicher Inhalte nahe gelegt, da es sich auch keineswegs, wie die Widersprechende anführt, um glatt beschreibende oder jedenfalls ohne weiteres erkennbare Abwandlungsbestandteile handelt. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass in der Broschüre von einem Wortstamm die Rede ist, „der sich in Begriffen wie **Dialysat** und **Hydrolysat** u.a. wiederfindet“. Der Ver-

kehr, insbesondere der durchschnittlich informierte Endverbraucher, hat deshalb keinerlei Anlass trotz der augenscheinlichen Unterschiede und der neu gebildeten Wortverbindungen die abgewandelten Zeichen und die Widerspruchsmarke „Ysat“ als dieselbe Marke anzusehen (vgl auch Ingerl/Rohnke MarkenG, 2. Aufl. § 26 Rdn 130 mwN); Fezer, MarkenR, 3. Aufl., § 26 Rdn 115).

b) Dies gilt auch dann, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise, insbesondere der Fachverkehr weiß, dass die Widersprechende eine Vielzahl von Arzneimittelkennzeichnungen verwendet, in welchen der Bestandteil „ysat“ enthalten ist, und welche sie auch als „YSAT[®]-Reihe Bürger“ unter der Sammelbezeichnung „YSATE[®]“ bewirbt. Hierauf kommt es entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht an.

Denn wie auch der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung betont, darf die Frage, ob in der Benutzungsform der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert ist, nicht mit den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Kriterien wie der kollisionsbegründenden Prägung des Gesamteindrucks einer Marke, dem eher undeutlichen Erinnerungsbild (vgl hierzu BPatGE 21, 179 - Biomix) oder dem Schutzzumfang des Zeichens verbunden werden (vgl hierzu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 26 Rdn 158 mwH – auf die unterschiedlichen rechtspolitischen Zielsetzungen hinweisend). Derartige Kriterien haben allein bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ihren Platz (vgl BGH MarkenR 1999, 297 – HONKA; BGH MarkenR 2000, 362, 363 – Kornkammer; BPatG GRUR 2004, 340, 342 - FERROSOL/Ferisol; PAVIS PROMA, Brandt BPatG 27 W (pat) 309/00 – SINTESI # SINTESIS), ebenso wie auch die Beurteilung einer kennzeichnenden Funktion von Markenbestandteilen für den Gesamteindruck und ihre Bedeutung für eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters - wie zum Beispiel die Weglassung freihaltungsbedürftiger Angaben – sich nicht zwangsläufig an den für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens maßgeblichen Überlegungen orientieren muss (vgl zum Telle-quelle-Schutz BGH GRUR 2002, 1077, 1079 – BWC; BGH GRUR 1997, 744, 747 – ECCO I), sondern

eigenständig nach dem Normzweck der Vorschriften über den Benutzungszwang zu bestimmen ist (vgl hierzu ausführlich Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn 92).

c) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann deshalb die Verwendung eines Zeichens, welches der Verkehr bei einem Vergleich mit der eingetragenen Marke als unterschiedlich erkennt und nicht mehr als dieselbe Marke ansieht, nicht mehr als rechtserhaltend im Sinne von § 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG anerkannt werden. Das gilt auch dann, wenn die als unterschiedlich erkannten Zeichen ein- und demselben Markeninhaber zugeordnet werden, sie also auf eine betriebliche Ursprungsidentität hinweisen. Diese für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr maßgeblichen Überlegungen zur Herkunftsfunktion und zum Schutzbereich einer Marke sind nämlich nach ständiger Rechtsprechung für das nach § 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG entscheidende und eigenständig zu interpretierende Kriterium der Veränderung des kennzeichnenden Charakters und der den Identitätsbereich einer Marke betreffende Frage, ob der Verkehr in dem verwendeten Zeichen eine eigenständige Kennzeichnung sieht oder noch die eingetragene Marke nicht maßgeblich (vgl auch Frommeyer, aaO, Rdn 254). Der Verkehr muss vielmehr die Zeichen trotz der erkannten Unterschiede gleichsetzen (vgl BGH MarkenR 2003, 461, 464 – Kellogg's/Kelly's). Auch kennt § 26 Abs 3 MarkenG keine Sonderregeln für Serienzeichen (Ingerl/Rohnke MarkenG, 2. Aufl. § 26 Rdn 129 - darauf hinweisend, dass dies auch für verkehrsdurchgesetzte Stammbestandteile gilt).

Dies entspricht auch der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu dem vergleichbaren Fall, dass der kennzeichnende Charakter einer eingetragenen Marke (FERROSIL) verändert wird und keine rechtserhaltende Benutzung anzuerkennen ist, wenn sie als bloßer Abwandlungsbestandteil mit einem weiteren Zeichen als Zeichenstamm zu einem neuen Gesamtzeichen (P3-ferrosil) verschmolzen und in eine Zeichenserie eingefügt wird (vgl BPatG GRUR 2004, 340 - FERROSOL/Ferisol). Vorliegend ist deshalb eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke auch dann nicht anzuerkennen, wenn man zugunsten der

Widersprechenden unterstellt, dass jedenfalls Teile des angesprochenen Verkehrs in den verschiedenen Produktmarken – wie zB „Belladonnysat“ - „ysat“ als Stammbestandteil einer Markenserie sehen sollten und deshalb bei einem Markenvergleich sowohl diese Marken wie auch die vorliegende Widerspruchsmarke einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft zuordnen.

2) Auch die von der Widersprechenden vorgelegten weiteren Unterlagen, wie Broschüren oder Präparatelisten, welche die Zeichen „YSATE[®]“ und „YSAT[®]“ enthalten, rechtfertigen nicht die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke.

a) Soweit sich die Widersprechende darauf beruft, dass in der Verwendung des Zeichens „YSATE[®]“ eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu sehen sei, ist zwar zutreffend, dass die Eintragung dieses Zeichens als eigenständige Marke einer Anerkennung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht entgegensteht. Wie auch § 26 Abs 3 Satz 2 MarkenG klarstellt, kann ein- und dieselbe Benutzungshandlung für mehrere eingetragene Marken rechtserhaltend sein, und zwar unabhängig davon, ob sie für denselben Inhaber geschützt sind.

aa) Das entbindet jedoch nicht von der Prüfung der Frage, ob in der Verwendung der Bezeichnungen „YSATE[®] Bürger“ oder „Verzeichnis der YSATE[®]“ in Broschüren und in der Werbung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „Ysat“ im Sinne von § 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG zu sehen ist. Dies ist nach Ansicht des Senats zu verneinen. Insoweit kommt es deshalb vorliegend nicht darauf an, ob die Verwendung einer Marke, insbesondere einer Dachmarke, in Broschüren und in der Werbung trotz des fehlenden unmittelbaren Bezugs zur konkreten Ware und der ohne weiteres möglichen körperlichen Verbindung - zB auch als Zweitmarke - als eine rechtserhaltende funktionsgerechte Benutzung anzuerkennen wäre (vgl hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 26 Rdn 14 und

Rdn 18 ff mwH; zur Dachmarke als Zweitmarke BGH MarkenR 2000, 97 – Con-
tura; zur Händlermarke BPatGE 46, 108 - NORMA).

bb) Der angesprochene Verkehr wird nämlich die offensichtlich erkennbar
abweichende Wortbildung „YSATE“ bzw „Ysate“ nicht mit der eingetragenen
Marke „Ysat“ gleichsetzen. So hat auch der Bundesgerichtshof in der Entschei-
dung „Kellogg's / Kelly's“ (MarkenR 2003, 461, 464) ausgeführt, dass die Verwen-
dung des Zeichens "Kelly" keine rechtserhaltende Benutzung der Marke "Kelly's"
darstellt, da der Verkehr bei einem Vergleich der beiden Zeichen deren Unter-
schied erkenne und keinen Anlass habe, das abgewandelte Zeichen und die Wi-
derspruchsmarke als dieselbe Marke anzusehen. Diese Beurteilung muss auch für
den vorliegenden Fall gelten. Entgegen dem Argument der Widersprechenden, es
handele sich hier nur um die Pluralform, ist weder bei einem Phantasiebegriff wie
„Ysat“ die Schlussfolgerung, „Ysate“ stelle die Pluralform dar, von vorneherein
nahe gelegt, noch kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Ver-
kehr in einer Plural- und Singularform stets dieselbe Marke sieht.

cc) Vorliegend ist zudem von wesentlicher Bedeutung, dass insbesondere un-
ter Berücksichtigung der konkreten Verwendung des als Sammelbezeichnung bzw
Dachmarke herausgestellten Zeichens „YSATE[®]“ aus der Sicht des Verkehrs eine
Gleichsetzung mit dem Zeichen „Ysat“ noch ferner liegt. So findet sich die Aus-
sage „Was sind YSATE[®]-Bürger?“ oder die Überschrift der aufgeführten Arznei-
mittelliste „Verzeichnis der YSATE[®]“ in unmittelbarem Kontext zu der Erläuterung,
dass sich „die Bezeichnung „Ysat“ von dem griechischen Wort“ für „lysis“ bzw „ly-
sat“ (für Lösung, Auszug) ableite, und dem weiteren Hinweis, dass diese „YSAT[®]-
Reihe Bürger“ aus dem Herzmittel „Digitalysatum[®] Bürger hervorgegangen sei.

Damit wird zugleich deutlich, dass die Bezeichnung „Ysat“ nur in einem beschrei-
benden Sinne gebraucht wird. Unter Berücksichtigung der gleichzeitigen Gegen-
überstellung der zudem herausgestellten und erläuterten Sammelbezeichnung
„YSATE[®]“ besteht deshalb für den Verkehr erst recht keine Veranlassung, in bei-

den Zeichen dieselbe Marke zu sehen, selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden unterstellen wollte, dass „YSATE“ als eine Pluralform von „Ysat“ für den Verbraucher nahe gelegt oder ableitbar wäre.

b) Hieraus folgt zugleich, dass auch die Verwendung des Zeichens „YSAT[®]“ in Aussagen wie „YSAT[®]-Reihe Bürger“ oder „Ein wissenschaftlich fundiertes, echtes „YSAT[®] steht zu Ihrer Verfügung“ vorliegend gleichfalls keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke begründet. Der Verkehr wird im Kontext der beschriebenen Gesamtaussage und der Herausstellung der Sammelbezeichnung „YSATE[®]“ die Bezeichnung „YSAT[®]“ vielmehr nur als einen beschreibenden Hinweis auf das „Verzeichnis der YSATE[®]“ und die hierunter aufgeführten „YSAT-Präparate“ der „YSAT[®]-Reihe Bürger“ verstehen. Die entgegenstehende Ansicht der Widersprechenden berücksichtigt insbesondere nicht, dass ein Verständnis von „YSAT[®]“ als eigenständige Marke nur im Sinne einer Dachmarke für die aufgeführten Präparate in Frage käme, was in Widerspruch zu der im Kontext herausgestellten Sammelbezeichnung „YSATE[®]“ stehen würde.

3) Ist danach bereits unter Berücksichtigung des Sachvorbringens der Widersprechenden eine Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne von § 26 MarkenG für bestimmte Waren nicht dargetan, so kommt es auf die weitere Frage einer Verwechslungsgefahr nicht an. Der Widerspruch ist deshalb zu Recht nach § 43 Abs 1 Satz 3, Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden.

Nach alledem war auch die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

4) Die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde war aus den gesetzlich genannten Gründen, insbesondere der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Rechtsfortbildung (§ 83 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG) nicht geboten. Für die vorliegende Entscheidung war die von der Widersprechenden als klärungsbedürftig angesehene Frage der Anforderungen an die funktionsgerechte Benutzung einer Dachmarke nicht entscheidungserheblich; im übrigen wirft die

Entscheidung keine klärungsbedürftigen grundsätzlichen Rechtsfragen auf, auch wenn die tatsächlichen Umstände und die Anwendung der anerkannten Rechtsgrundsätze im konkreten Fall eine differenzierte Beurteilung erfordern.

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

Sredl

Bayer

Engels

Na