



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 210/02

(AktENZEICHEN)

Zugestellt an
Verkündungs Statt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 17 748

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12. Januar 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Fink und die Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2002 aufgehoben, soweit die Marke 300 17 748 für die Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandsmaterial“ gelöscht worden ist.

Der Widerspruch wird auch insoweit zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

„pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandsmaterial; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekom-

munikation, insbesondere Dienstleistungen eines On-line-Anbieters, einschließlich des Sammelns, Bereitstellens und Übermittels von Informationen, insbesondere Texten, Zeichnungen und Bildern im medizinischen Bereich, Bereitstellung von Informationen im Internet, Veröffentlichung und Herausgabe von Informationsschriften für den medizinischen Bereich; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Seminare, Veranstaltungen, Kurse; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

registrierte Wortmarke 300 17 748

Rheumove

ist Widerspruch eingelegt worden aus der älteren Wortmarke 708 564

Rheumon

die für die Waren „Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen“ eingetragen ist. Laut Widerspruchsschriftsatz vom 26. Juli 2000 richtet sich der Widerspruch gegen alle identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen. In der Widerspruchsbegründung vom 22.11.2000 führt die Widersprechende aus, dass bezüglich der Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandsmaterial“ der jüngeren Marke Identität zu den Waren der Widerspruchsmarke vorliege, weshalb sie darum bitte, „der Marke RHEUMOVE die Eintragung für die Waren der Klasse 5/Wz zu versagen“.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. Juli 2002 die jüngere Marke für die Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandsmaterial“ gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung der Löschung hat sie ausgeführt, dass zwischen den zurückgewiesenen Waren „pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ und den Waren der Widerspruchsmarke Identität bestehe. Zwischen diesen Waren und den veterinärmedizinischen Erzeugnissen sowie den für die angegriffene Marke eingetragenen diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, den Pflastern und dem Verbandsmaterial bestehe engste Ähnlichkeit auf Grund ihrer Gemeinsamkeiten in der stofflichen Zusammensetzung, im Verwendungszweck, in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und wegen der übereinstimmenden Vertriebsstätten. Die Vergleichsmarken stimmten in dem quantitativ dominierenden Bestandteil „Rheumo“ überein, die unbetonten Enden „ve“ und „n“ bewirkten – insbesondere bei deutscher Aussprache – keinen hinreichend unterschiedlichen klanglichen Gesamteindruck. Dies gelte auf Grund der vorliegend bestehenden strengen Anforderungen an den Abstand der Zeichen auch wenn berücksichtigt werde, dass die Verkehrskreise wegen des beschreibenden Anklangs des Zeichenanfangs an das Indikationsgebiet die übrigen Markenteile aufmerksamer betrachten müssten. Zwischen den übrigen Waren der angegriffenen Marke und denen der Widerspruchsmarke sei der Abstand hingegen so groß, dass die Unterschiede in den Vergleichszeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Insofern könne auch offen bleiben, ob die Widersprechende ihren Widerspruch auf die Waren der Klasse 5 beschränkt habe.

Gegen die Teillöschung hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt und die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Sie ist der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Die Widerspruchsmarke verfüge nur über ein Minimum an Kennzeichnungskraft. Der Markenanfang beinhalte eine Indikations-

angabe, die Endung „on“ sei bei pharmazeutischen Namen häufig. Dazu komme, dass die angesprochenen Verkehrskreise auch bei nicht verschreibungspflichtigen Präparaten aus gesundheitlichen Gründen mit erheblicher Sorgfalt vorgehen. Darüber hinaus würden die Waren der Klasse 5 grundsätzlich als teuer empfunden und auch aus diesem Grund aufmerksam und mit Bedacht ausgewählt und gekauft.

Mit der Beschwerdebegündung hat die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin ein geändertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt, das sie hilfsweise geltend macht.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss im Umfang der Teillöschung aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt sie,

den Widerspruch zurückzuweisen, soweit er sich gegen das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach dem Hilfsantrag richtet.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass das Vorbringen der Markeninhaberin nichts enthalte, was die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses rechtfertigen würde. An der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin nicht teilgenommen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zum Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr besteht.

1. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56 ff - Sabèl/Puma; MarkenR 1999, 236 ff - Lloyd/Loints) und des Bundesgerichtshofs (vgl. z.B. GRUR 2003, 332 - Abschlussstück) ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f - Canon; BGH GRUR 1999, 731 – Canon II; MarkenR 2001, 311 ff - Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24 ; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Abnehmerkreis der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f - Innovadiclophont).
2. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise nach § 43 Abs. 1 und 2 MarkenG bestritten. Die Widerspruchsmarke ist seit dem 21. November 1957 eingetragen und damit zum Zeit-

punkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 11. Mai 2000 seit mehr als fünf Jahren im Register eingetragen gewesen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Damit sind zugleich die Voraussetzungen der Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt. Da die Vorschriften des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bei einer – wie hier – undifferenziert erhobenen Nichtbenutzungseinrede nebeneinander zur Anwendung kommen (vgl. BGH GRUR 1998, 938 ff - DRAGON), ergeben sich als relevante Benutzungszeiträume die Zeit vom 11. Mai 1995 bis zum 11. Mai 2000 sowie die Zeit vom 12. Januar 2000 bis zum 12. Januar 2005.

Die Beschwerdeführerin hat eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 22. Dezember 2004 vorgelegt, wonach die Widerspruchsmarke in der Zeit vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2003 zur Kennzeichnung eines Antirheumatikums/Analgetikums entsprechend den beigefügten Packungen für eine Creme, eine Lotion und ein Gel benutzt worden sei und weiter benutzt werde, und dass der Umsatz mit diesem Präparat im Jahr 2000 ca. ... €, im Jahr 2001 ca. ... €, im Jahr 2002 ca. ... € und im Jahr 2003 ca. ... € betragen habe. Des Weiteren hat sie Rechnungen aus den Jahren 2001 bis 2003 und einen Auszug aus der Roten Liste 2004/II vorgelegt.

Die Beurteilung der Glaubhaftmachungsunterlagen hat verfahrensorientiert und ohne erfahrungswidrige Überspannungen zu erfolgen, eine volle Überzeugung des Gerichts ist hierbei nicht erforderlich, vielmehr genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit (Ströbele/Hack, MarkenG, 7. Aufl., Rn 66 zu § 43). Der Nachweis der ernsthaften Benutzung ist in Abgrenzung zu einer bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen. Daher müssen Benutzungshandlungen objektiv nach Art, Umfang und Dauer einer ernsthaften wirtschaftlichen Verwendung der Marke als Herkunftshinweis im geschäftlichen Verkehr entsprechen (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 9 – 11 zu § 26), wobei alle vorge-

legten Unterlagen als miteinander in Zusammenhang stehend anzusehen sind (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 84 zu § 43). Mängel der Glaubhaftmachung – auch Widersprüche – gehen als Obliegenheitsverletzung zu Lasten des Widersprechenden (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 66 zu § 43). Glaubhaft zu machen sind sämtliche maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 81 zu § 43).

Die Widersprechende hat in ihrer eidesstattlichen Versicherung vom 22. Dezember 2004 vorgetragen, dass die Marke gemäß dem beiliegenden Muster unter der Arzneimittelbezeichnung „Rheumon“ zur Kennzeichnung eines Analgetikums/Antirheumatikums benutzt wurde. Damit ist die funktionsgemäße Benutzung des Zeichens in seiner eingetragenen Form in ausreichendem Maße nachgewiesen, ebenso die Benutzung der Marke für ein Arzneimittel mit schmerzstillender und im weitesten Sinn antirheumatischer Wirkung. Die angegebenen Jahre der Benutzung liegen innerhalb beider relevanter Zeiträume, wobei nicht erforderlich ist, dass der gesamte fünfjährige Benutzungszeitraum abgedeckt ist (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 95 zu § 43). Daher genügt es, dass die Widersprechende Umsatzzahlen für das erste Jahr, nämlich 2000 vorgelegt hat.

Nach den oben genannten Kriterien ist danach die rechtserhaltende Benutzung für Analgetika/Antirheumatika ausreichend nachgewiesen.

3. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 875 ff – Canon; GRUR Int. 1999, 734 - Lloyds/Loint's; BGH GRUR 1999, 731 ff – Canon II; BGH BIPMZ 1998, 226 f – GARIBALDI; vgl. auch BGH WRP 2000, 1152 ff - PAPPAGALLO; WRP 2001, 694 ff – EVIAN/REVIAN). Auch die maßgebli-

chen wirtschaftlichen Zusammenhänge, nämlich Herstellungsstätte und Vertriebswege der Waren und Dienstleistungen, deren Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sowie, wenn auch weniger, die Verkaufs- und Angebotsstätten sind relevante Gesichtspunkte. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs besteht die Hauptfunktion der Marke darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass - bei unterstellter Markenidentität - die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Auszugehen ist danach von einer engen bis mittleren Ähnlichkeit zwischen Antirheumatika/Analgetika und jedenfalls den für die jüngere Marke eingetragenen Waren „pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Pflaster, Verbandsmaterial“.

4. Die Marken sind nicht unmittelbar miteinander zu verwechseln. Die Widerspruchsmarke besitzt auf Grund des beschreibenden Anklangs an ihr Indikationsgebiet und der auf dem Arzneimittelsektor häufigen Endung „-on“ nur eine schwache Kennzeichnungskraft. Im alphabetischen Teil der Roten Liste des Jahres 2000 waren rd. fünfzig einschlägige Präparate mit dem Wortbeginn „Rheu“ verzeichnet, davon über vierzig mit „Rheum“. Gesichtspunkte für eine Stärkung sind weder vorgetragen noch ersichtlich, so dass für die Widerspruchsmarke von einem eingeschränkten Schutzzumfang auszugehen ist. Danach hält die jüngere Marke einen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein, so dass für das durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Publikum keine Gefahr von Verwechslungen besteht. Hierbei ist mit zu berücksichtigen, dass es sich bei den einander gegenüber stehenden Waren um relativ spezielle Produkte handelt, die sich

größtenteils an den Fachverkehr wenden. Soweit Laien ohne Einschaltung eines Arztes oder Apothekers als unmittelbare Abnehmer in Frage kommen, werden diese erfahrungsgemäß besonders aufmerksam sein, da die Waren die Gesundheit betreffen (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 168 zu § 9).

In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Zeichen durch die abweichenden Endungen. Die angesprochenen sorgfältigen Verkehrskreise werden diesen Endungen vorliegend schon deshalb eine genauere Aufmerksamkeit widmen, weil die Wortanfänge mit „Rheum“ auf deutliche Weise nur das therapeutische Einsatzgebiet bezeichnen.

Im maßgeblichen Gesamteindruck gehen die Endungen „-on“ und „-ove“ daher nicht unter. „-on“ ist klanglich deutlich von „-ove“ zu unterscheiden, wobei hier in erster Linie davon auszugehen ist, dass das jüngere Zeichen deutsch ausgesprochen wird. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil des Publikums in der Endung der angegriffenen Marke das englische Verb „to move“ für „bewegen, sich bewegen“ erkennt. Dies wird aber überwiegend nicht der Fall sein, da englische Begriffe auf dem Arzneimittelsektor eher ungewöhnlich sind. Daher stehen sich klanglich „Rheumon“ und „Rheumowe“ gegenüber, wobei einerseits die Endung „-on“ und andererseits „-owe“ sowohl im Vokalbereich als auch im Konsonantengerüst einen anderen und deutlich hörbaren Lautbestand aufweisen. Der dunklen, stimmlosen Endung „-on“ steht eine durch den Buchstaben „v“ und den hellen Vokal „e“ offene Endung gegenüber. Soweit sich die Aussprache von „Rheumove“ an dem englischen Wort „move“ orientiert, ist der Abstand von „Rheumon“ zu „Rheumu:v“ noch deutlicher.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht ist die Buchstabenfolge „-ove“ am Ende der jüngeren Marke in noch ausreichend deutlicher Weise von der auf den Buchstaben „on“ endenden Widerspruchsmarke zu unterscheiden. Zum einen differieren die jeweiligen unmittelbaren Endbuchstaben, einerseits das nach unten offene „-n“, andererseits das runde „-e“. Zum anderen entspricht der vorletzte Buchstabe „o“ der älteren Marke in keiner Weise dem nach oben offenen „v“ in der angegriffenen Marke. Be-

züglich der von der Widersprechenden angesprochenen handschriftlichen Wiedergabe ist festzustellen, dass diese auch im Arzneimittelbereich immer mehr zurückgedrängt wird und daher nur eine untergeordnete Rolle spielt. Selbst bei handschriftlicher Wiedergabe verhindert aber die auffällig unterschiedliche Buchstabenkombination „-ve“ in der angegriffenen Marke gegenüber „-on“ in der Widerspruchsmarke, dass die Zeichen schriftbildlich in noch beachtlichem Umfang verwechselt werden können. Gerade in dem von der Widersprechenden im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten handschriftlichen Muster unterscheiden sich die Zeichen durch ihre jeweiligen Endungen deutlich.

Eine begriffliche Verwechselbarkeit liegt ebenfalls nicht vor, da die Endungen die beiden Markenwörter zu reinen Phantasiebezeichnungen machen.

5. Schließlich besteht keine Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können. Die Zeichen weisen zwar den identischen Bestandteil „Rheumo“ auf, jedoch ist dieser wegen seines deutlich beschreibenden Charakters nicht als Stammbestandteil geeignet.

Auf die Beschwerde war daher der angefochtene Beschluss im Umfang der Teillöschung aufzuheben und der Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Auf den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin kommt es daher nicht mehr an.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI