



BUNDESPATENTGERICHT

Verkündet am
31.3.2005

25 W (pat) 292/02

...

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 14 970

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 2000 und vom 13. August 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 189 035 zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 395 14 970 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 189 035 angeordnet.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

DERMAGAM

ist am 15. März 1996 unter der Nummer 395 14 970 für

„Arzneimittel, ausgenommen veterinärmedizinische Erzeugnisse
und Tierkörperpflegemittel“

in das Markenregister eingetragen worden. Der Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. Juni 1996.

Die Inhaberin der für

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich pflegende Kosmetika bei unreiner Haut, Akne, bei fetter unreiner Problemhaut, nicht jedoch für Badepräparate und Syndetpräparate“

am 5. November 1993 eingetragenen Marke 1 189 035

DERMAGRAN

hat gegen die Eintragung Widerspruch erhoben. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke unbeschränkt bestritten und die Einrede auch nach Vorlage von Benutzungsunterlagen aufrecht erhalten.

Die Markenstelle für Klasse 5 hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen. Nach den vorgelegten Benutzungsunterlagen werde die Widerspruchsmarke nicht für die Waren benutzt, für die sie eingetragen sei. In der Eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden sei angegeben, daß die ältere Marke zur Kennzeichnung eines Mittels zur Gesunderhaltung der reizempfindlichen Haut benutzt werde. Aus den weiteren Unterlagen ergebe sich, daß es sich dabei um Kapseln, die Rahmen einer ausgewogenen Ernährung zur Gesunderhaltung beitragen, und um ein Balsam handele. Bei diesen Waren handele es sich nicht um die vom Markenschutz umfassten pflegenden Kosmetika zur Anwendung bei unreiner Haut, Akne, bei fetter unreiner Problemhaut, denn die benutzen bzw geschützten Waren seien weder deckungsgleich, noch stelle der eine Begriff eine Art Oberbegriff für den anderen dar. Vielmehr unterschieden sich die Waren in ihrer jeweiligen Wirkungsrichtung. Zudem befänden sich in den Benutzungsunterlagen keinerlei Hinweise darauf, daß das für die reizempfindliche Haut bestimmte Bal-

sam auch zur Pflege bei unreiner Haut, Akne oder bei fetter unreiner Problemhaut bestimmt sei oder in irgendeiner Weise dazu beitrüge.

Die Zurückweisung der Erinnerung wurde zusätzlich damit begründet, daß im Hinblick auf die formalen und inhaltlichen Mängel der Glaubhaftmachung, insbesondere im Zusammenhang mit der Eidesstattlichen Versicherung vom 21. Juni 1999, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht anerkannt werden könne. So bestünden Zweifel, ob bei der Eidesstattlichen Versicherung durch den Geschäftsführer der Widersprechenden, der als Gesellschafter zur alleinigen Vertretung berechtigt sei, von einer Erklärung einer mit den Benutzungsverhältnissen vertrauten natürlichen Person auszugehen sei, da keine dem Geschäftsführer als natürliche Person, sondern eine der Widersprechenden selbst zurechenbare, firmenmäßige Erklärung vorliege.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Widerspruchsmarke werde umfangreich benutzt, wie die beigelegten zusätzlichen Benutzungsunterlagen, nämlich eine weitere Eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers vom 12. August 2004, Rechnungskopien, ein Werbefaltblatt für „DERMAGRAN Balm“, Produktverpackungen sowie der Prospekt „CosMotiv – Das neue Behandlungskonzept für mehr Erfolg im Institut“ für den Zeitraum 1994 bis 2003, ergäben. Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Benutzung dürften nicht überspannt werden, da es sich nicht um eine strenge Beweisführung handele. Auch greife bei der Frage der Subsumtion der benutzten Waren unter die Angaben im Warenverzeichnis üblicherweise eine weite Auslegung. Ausweislich der Angaben auf S. 32 des vorgelegten „COSMOTIV“-Katalogs gehörten die benutzten Produkte zu den pflegenden Kosmetika, die ausdrücklich auch zur Pflege unreiner Haut verwendet würden. Dabei handele es sich um eine Spezialpflege, die die Haut beruhige und zugleich entzündungshemmend wirke, worauf es bei der Pflege unreiner Haut oder bei Akne ankomme. Diesem Zweck folgten auch die unter der Widerspruchsmarke angebotenen Kapseln, die ebenfalls zur Gesunderhaltung insbesondere reizempfindlicher Haut dienten. Nachdem zwischen den als

benutzt anzuerkennenden Waren der Widerspruchsmarke und den von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Waren wegen des durch den Bestandteil „Derma“ wahrscheinlichen gleichen Verwendungsbereichs hochgradige Ähnlichkeit bestehe, müsse ein großer Markenabstand vorliegen. Diesen halte die angegriffene Marke wegen des übereinstimmenden Gesamteindrucks, der sich nicht nur aus dem gemeinsamen Wortanfang, sondern auch aus der Wortstruktur und der Vokalfolge ergebe, nicht ein, so daß Verwechslungsgefahr anzunehmen sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 189 035 die angegriffene Marke 395 14 970 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich zur Begründung auf die im Erinnerungsbeschluß herangezogenen Gründe, die gegen die Anerkennung der der Eidesstattlichen Versicherung sprächen, gestützt und dies näher ausgeführt. Nach den Angaben der für die Beurteilung der Benutzungslage maßgeblichen Eidesstattlichen Versicherung vom 12. August 2004 sei ua von einer Benutzung der Widerspruchsmarke lediglich für Mittel zur Gesunderhaltung reizempfindlicher Haut auszugehen. Eine Ausweitung der Benutzung wegen der weiteren Unterlagen gehe nicht an. Die benutzten Waren seien nicht unter die registrierten Warenbegriffe zu subsumieren, da sie sich in ihren Eigenschaften und in ihrer konkret definierten Zweckbestimmung unterschieden. Die Widerspruchsmarke werde danach nicht rechtserhaltend benutzt.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat Erfolg. Der Senat ist der Ansicht, daß zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsätzen vom 28. Oktober 1998 und vom 10. Juni 1999 unbeschränkt bestritten. Nachdem die ältere Marke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke noch nicht 5 Jahre im Markenregister eingetragen war, ist die Nichtbenutzungseinrede nur in bezug auf die 5 Jahre vor Entscheidung über den Widerspruch im Sinne des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Dies gilt zudem nur für die Nichtbenutzungseinrede, die die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 10. Juni 1999 erhoben hat, denn zum Zeitpunkt der mit Schriftsatz vom 28. Oktober 1998 erstmals erhobenen Einrede lief zugunsten der älteren Marke noch die Benutzungsschonfrist.

Der Senat ist aufgrund der von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungunterlagen, die den Zeitraum von 1994 bis 2003 umfassen, zu der Auffassung gelangt, daß die Widerspruchsmarke in dem fraglichen Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über den Widerspruch, also vor März 2005 im Sinne des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG rechtserhaltend für „Pflegerische Kosmetika bei unreiner Haut / fetter unreiner Problemhaut“ benutzt worden ist. Ob dies auch für die Angabe „Akne“ im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke gilt, kann offen bleiben.

a. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgebrachten Einwände gegen die Eidesstattlichen Versicherungen des Geschäftsführers der Widersprechenden greifen nicht durch.

Zumindest aus der zuletzt eingereichten Eidesstattlichen Versicherung vom 12. August 2004 ergibt sich, daß dem Unterzeichner die Benutzungssituation in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Widersprechenden bekannt ist und er die Erklärung aus mit dieser Position verbundenen Kenntnissen aufgrund eigener Wahrnehmung und unter der Strafandrohung des § 156 StGB abgegeben hat. Die Angabe „Geschäftsführer der Firma G... GmbH“ bringt lediglich zum Ausdruck, dass er die eidesstattliche Versicherung im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit abgibt. Aus dieser folgt die Kenntnis der tatsächlichen Benutzungssituation und die Kompetenz des Erklärenden zur Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung, (vgl hierzu BPatGE 33, 228, 231 – Lahco, mittlerweile aufgegeben durch PAVIS PROMA BPatG 27 W (pat) 335/00 – Berti/BERRI; ebenso BPatG 28 W (pat) 174/04 vom 15.12.2004 – EUROBAG, noch nicht veröffentlicht).

Auch die Verwendung eines Stempels der Firma G... ist unbedenklich, denn dadurch kommt wiederum nur zum Ausdruck, dass der Erklärende die eidesstattliche Versicherung im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit abgibt (vgl PAVIS PROMA BPatG 27 W (pat) 335/00 – Berti/BERRI). Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, daß die Erklärung von der Widersprechenden selbst als Partei des Verfahrens, also von dem Vertretungsorgan der Gesellschaft stammt und damit für den Nachweis der Benutzung unbrauchbar wäre, denn in jedem Fall handelt es sich um die Erklärung einer natürlichen Person. Trotz der firmenmäßigen Unterzeichnung der ersten Eidesstattlichen Versicherung vom 21. Juni 1999 wird nämlich auch dort deutlich, daß sich eine Privatperson, nicht jedoch der Geschäftsführer als gesetzlicher Vertreter einer Firma zur Benutzungssituation geäußert hat. Insoweit besteht auch kein Unterschied, ob die Eidesstattliche Versicherung von einem Prokuristen oder einem Geschäftsführer abgegeben wird, solange damit – wie hier – die Erklärung nicht der Partei selbst zugerechnet werden soll. Im übrigen stimmen beide Eidesstattlichen Versicherungen inhaltlich überein. Daß in der Erklärung vom 12. August 2004 für die Zeit vor 2001 die Umsätze in Euro angegeben worden sind, erschüttert den Wahrheitsgehalt der Versicherung nicht,

denn bereits in den Jahren vor Einführung der neuen Währung wurden Preise im Geschäftsverkehr sowohl in DM als auch in Euro angegeben.

b. Unter Einbeziehung aller Unterlagen, die die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt hat, ist zumindest im Zusammenhang mit dem Produkt „DERMAGRAN Balsam“ eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke anzunehmen. Zwar folgt aus den Eidesstattlichen Versicherungen, daß die Widerspruchsmarke für Pflegeprodukte zur Gesunderhaltung reizempfindlicher Haut eingesetzt wird. Abgesehen davon, daß die Bereiche „Reizempfindliche Haut“ und „Unreine (Problem)Haut“ nicht ohne weiteres voneinander zu trennen sind, sondern sich überschneiden können, geht aus dem „CosMotiv“-Prospekt auf S. 32 mit der herausgehobenen Überschrift „Unreine Haut“ hervor, daß das Präparat (auch) bei der Pflege unreiner Haut angewendet wird. Daraus folgt aber der unmittelbare Bezug der konkreten Verwendung der Marke im Zusammenhang mit der registrierten Warenangabe, so daß die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkte unter die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten „Pflegerische Kosmetika bei unreiner Haut / fette unreine Problemhaut“ subsumiert werden können und bei Würdigung aller Unterlagen auch insoweit keine durchgreifenden Zweifel an der Benutzung der Widerspruchsmarke bestehen. Zudem ist zu bemerken, daß es für die Glaubhaftmachung der Benutzung einer älteren Marke keines vollen Beweises bedarf, sondern ein geringerer Grad an Wahrscheinlichkeit ausreicht (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 26. Aufl., § 294, Rdnr. 1).

Ob die Benutzung der Widerspruchsmarke für Kapseln, die ebenfalls zur Gesunderhaltung reizempfindlicher Haut dienen sollen, den eingetragenen Waren „Pflegerische Kosmetika bei unreiner Haut, Akne, fette unreine Problemhaut“ zugerechnet werden kann, und ob es sich dabei nicht eher um ein vom Warenverzeichnis nicht mehr umfasstes Nahrungsergänzungsmittel handelt, wozu der Senat tendiert, bedarf bei dieser Sachlage keiner Entscheidung mehr. Die Benutzung für dieses Produkt ist von den Parteien in der mündlichen Verhandlung im übrigen auch nicht weiter diskutiert worden.

2. Die sich aufgrund der Benutzungssituation gegenüberstehenden Waren liegen wenigstens im engeren Ähnlichkeitsbereich, was auch durch den übereinstimmenden Hinweis „Derma“ in beiden Marken zum Ausdruck kommt, da hierdurch das Anwendungsgebiet „die Haut betreffend“ angesprochen ist. Da sich die jeweiligen Produkte außerdem an die allgemeinen Verkehrskreise richten, sind zur Vermeidung von Verwechslungen strenge Anforderungen an den markenrechtlichen Abstand zu stellen.

3. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 152). Davon ausgehend kommen sich die Markennamen so nahe, dass unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufig undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) ein sicheres Auseinanderhalten nicht mehr gewährleistet ist. Zum übereinstimmenden Gesamteindruck, der nach ständiger Rechtsprechung auch von kennzeichnungsschwachen oder sogar schutzunfähigen Elementen mit geprägt sein kann, tragen wesentlich die identische Silbenzahl, Vokalfolge und Betonungs- und Sprechrhythmus wie auch die gemeinsame Lautfolge „DERMAG-AM/N“ der Markennamen bei (vgl. insoweit auch BPatG GRUR 1998, 821 – Tumarol / DURADOL Mundipharma). Zwar liegt der kennzeichnende Schwerpunkt bei den Marken nicht auf dem Wortanfang „Derma-“, so daß die weiteren Wortbestandteile stärker beachtet werden. Hier ist aber zu berücksichtigen, daß trotz des beschreibenden Charakters von „Derma“ nicht nur die Endungen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehen sind, sondern daß sich zwei Marken gegenüberstehen, die jeweils aus einem Wort bestehen, so daß das beschreibende Bestimmungswort bei der Prüfung gemäß § 9 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu be-

achten ist. Im vorliegenden Fall sind die klanglichen Unterschiede am Wortende so gering, daß sie dem Eindruck eines Gleichklangs nicht entscheidend entgegenwirken können, denn auch die Endungen sind überwiegend von Übereinstimmungen, nämlich den Konsonanten „-G-AM/N“, und nicht von Abweichungen geprägt. Daher können der „R“-Laut sowie die verwandten Endungskonsonanten „M/N“ die Gefahr von Verwechslungen nicht aufheben.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2003 daher aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 189 035 zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der Marke 395 14 970 anzuordnen.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Merzbach

Sredl

Na