



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 133/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs statt
zugestellt am:

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 36 467.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Februar 2001 und 27. März 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 162 498 zurückgewiesen worden ist.
2. Die Marke 396 36 467 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke 162 498 zu löschen.
3. Die Entscheidung über die Beschwerde der Widersprechenden, soweit sie die Widersprüche aus den Marken 1 055 079 und 1 155 011 betrifft, bleibt dahingestellt.

G r ü n d e

I.

Die am 31. August 1996 angemeldete Wortmarke

Optipharm

ist am 5. November 1996 für die Waren

"nichtverschreibungspflichtige pharmazeutische Präparate; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; Mineralstoffe für die menschliche Ernährung"

unter der Nummer 396 36 467 in das Markenregister eingetragen und am 10. Februar 1997 im Markenblatt veröffentlicht worden.

Die Inhaberin der seit 26. Juli 1912 für die Waren

"Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Pflaster, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel, kosmetische Mittel"

eingetragenen Marke 162 498

OPTIFORM

hat dagegen auf Grund dieser Marke sowie der gleichlautenden Marke 1 055 079 und der Wortbildmarke 1 155 011, die ua den Wortbestandteil "optiform" enthält, Widersprüche erhoben. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken ist bestritten.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 22. Februar 2001 und vom 27. März 2003, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurden die Widersprüche mangels Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung zurückgewiesen.

Der Erstprüfer war der Auffassung, dass die Benutzung der Marke 162 498 sowie der weiteren Widerspruchsmarken in Deutschland nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden sei. Der Erinnerungsprüfer hat die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung für den nach § 43 Abs 1 S. 2 MarkenG relevanten Zeitraum verneint, da Umsätze nur bis 1997 angegeben worden seien. Außerdem bestünden auch Zweifel hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung, soweit Umsatzzahlen genannt wurden, da sie nicht nach den verschiedenen Waren aufgliedert seien, worauf es letztlich jedoch nicht mehr ankomme.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 22. Februar 2001 und 27. März 2003 aufzuheben, und die angegriffene Marke auf Grund der Widersprüche aus den Marken 1 055 079, 1 155 011 und 162 498 zu löschen.

Der Beschluss vom 27. März 2003 sei bereits deshalb aufzuheben, weil die Markenstelle Grundrechte verletzt habe. Sie habe ihr die Stellungnahme zur Erinnerungsbegründung nicht vorab zur Stellungnahme zugestellt und ihre Entscheidung erst im März 2003 getroffen, so dass die bereits 1998 eingereichte eidesstattliche Versicherung mit Umsatzzahlen bis 1997 zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung nicht mehr gereicht habe. Im Beschwerdeverfahren legt die Beschwerdeführerin neben Verpackungen, Preislisten und Prospekten eine weitere eidesstattliche Versicherung vor, welche nach Waren gegliedert die Jahre 1994-2001 umfasst. Bei der Marke 162 498 handele es sich um ein altes Zeichen aus dem Jahr 1912, welche für alle Warenoberbegriffe der alten Warenklasse 2 mit Ausnahme von "Tier- und Pflanzenvertilgungsmitteln, Mitteln zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln" geschützt sei. Die Klasse 2 sei heute Klasse 5. Nach dem Prinzip der theoretischen Vollständigkeit der Klasseneinteilung sei die Marke für alle Waren geschützt, die unter die Oberbegriffe der jetzigen Klasse 5 mit Ausnahme von "Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide; Herbizide" fielen. Die Subsumtion einer Einzelware unter mehrere Oberbegriffe sei nicht ausgeschlossen. Die Marken seien für eingetragene Waren auch in Deutschland benutzt. Eine Verwechslungsgefahr bestehe trotz des begrifflichen Unterschieds zwischen den Markenbestandteilen "-pharm" und "-form", da dieser bei den ansonsten identischen Wörter "Optipharm" und "OPTIFORM" nicht erkannt werde, wenn man sich wegen der starken Ähnlichkeit im Gesamtklangbild verhört.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken in Deutschland für die jeweils geschützten Waren sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Die Aussagekraft der eidesstattlichen Versicherungen werde bestritten, da die angegebenen Umsatzzahlen voneinander abwichen. Im Übrigen erfolge keine Aufgliederung der Umsätze nach Widerspruchsmarken, so dass die Erklärungen auch aus diesem Grunde nicht genügten. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 162489 sei eine Benutzung für "Arzneimittel, pharmazeutische Drogen und Präparate, Pflaster, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel sowie kosmetische Mittel" nicht ersichtlich. Außerdem seien die Zeichen nicht so ähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr bestünde. Der Bestandteil "Optiform" der Widerspruchsmarke habe nur eine geringe Kennzeichnungskraft. Die Abweichung zwischen "pharm" und "form" sei geeignet, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, zumal der Verkehr im Gesundheitsbereich aufmerksamer sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten und insbesondere das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2005 Bezug genommen.

II.

1.) Die auf das Verfahren vor der Markenstelle bezogenen Rügen der Widersprechenden bedürfen keiner Entscheidung, denn selbst bei schweren Verfahrensverstößen kann der Senat in der Sache selbst entscheiden und muss sie nicht zurückverweisen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 70 Rdn 11), was hier ohnehin prozessunökonomisch wäre.

2.) Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, soweit der Widerspruch aus der Marke 162 498 zurückgewiesen wurde, da insoweit eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Da der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke 162 498 nach §§ 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2, 152 MarkenG zulässig bestritten hat, sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf Seiten dieser Widerspruchsmarke nur die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Durch Vorlage der eidesstattlichen Versicherung vom 11. Juni 2003, welche nach Jahren und Warengruppen gegliedert Umsatzangaben ua für Vitamine, Salze und Spurenelemente in Form von Brausetabletten in den Jahren 1995 bis 2001 sowie für Vitamin-E-Kapseln in den Jahren 1997 bis 2001 aufführt, hat die Widersprechende den Umfang der rechtserhaltenden Benutzung in den nach § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG rechtserheblichen Zeiträumen (10. Februar 1992 bis 10. Februar 1997 und 17. März 2000 bis 17. März 2005) für Waren der Widerspruchsmarke 162 498 hinreichend glaubhaft gemacht. Hinsichtlich der Vitamin-E-Kapseln geht aus der eidesstattlichen Versicherung vom 11. Juni 2003 zwar noch nicht eindeutig hervor, dass diese auch am Anfang des Jahres 1997, also bereits in dem nach § 43 Abs 1 Satz 1 maßgeblichen Zeitraum vertrieben wurden, jedoch legt die eidesstattliche Versicherung vom 18. September 1998, in der auch eine Benutzung der Kennzeichnung für Vitamin-E-Kapseln versichert wird, auch wenn sie sich nur pauschal mit dem Zeitraum 1994 bis 1997 befasst, in Verbindung mit den weiteren Unterlagen noch hinreichend nahe, dass die später angegebenen Umsätze auf das gesamte Jahr 1997 verteilt sind.

Hinzu kommt, dass für die Anerkennung der Benutzung eine Unterscheidung zwischen Vitamin-Kapseln und Vitaminbrausetabletten nicht zwingend erfolgen muss, da der Markeninhaber regelmäßig nicht an die Abgabeform gebunden ist. Eine Differenzierung kann zwar erforderlich sein, wenn die Waren, die mit dem Zeichen gekennzeichnet sind, nicht mehr unter den eingetragenen Oberbegriff fallen. Vorliegend ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der Marke 162 498 um ein bereits 1912 eingetragenes Zeichen handelt. Es kommt daher darauf an, was zum Zeitpunkt der Eintragung unter den eingetragenen Oberbegriffen verstanden wurde, wobei aber das Warenverzeichnis älterer Marken an der technischen Fortentwicklung teilnimmt (Ströbele/Hacker, Markengesetz 7. Aufl, § 9 Rdn 83). Selbst

wenn nach heutigem Verkehrsverständnis nicht sämtliche mit Vitaminen angereicherten Produkte als pharmazeutische Präparate der Klasse 5 anzusehen sind, muss jedenfalls für das Jahr 1912 davon ausgegangen werden, dass Vitaminbrausetabletten und –kapseln unter den eingetragenen Oberbegriff "pharmazeutische Präparate" fielen, zumal die Praxis, Vitamine als bloße Nahrungsergänzungsmittel ohne medizinischen Zweck einzunehmen, zum damaligen Zeitpunkt nicht nahe lag.

Soweit die Beschwerdeführerin sich allerdings auf den Grundsatz der theoretischen Vollständigkeit der Klasseneinteilung beruft, kann daraus kein Schutz ihrer Marke für sämtliche Waren der heutigen Klasse 5 (mit Ausnahme von Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide; Herbizide) abgeleitet werden. Abgesehen davon, dass dieser Grundsatz ohnehin nicht so zu verstehen ist, dass die in der Klasseneinteilung enthaltenen einzelnen Begriffe Schutz für sämtliche Waren gewährt, die gegenwärtig oder künftig der fraglichen Klasse zugeordnet werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 26 Rdn 209), wurde eine gesetzliche Klasseneinteilung erstmals anlässlich der Neubekanntmachung des WZG vom 7. Dezember 1923, und zwar in erster Linie zur Gebührenberechnung durch das Gesetz zur Erhöhung der patentamtlichen Gebühren vom 27. Juni 1922, vorgenommen.

Es bestehen auch keine ernsthaften Zweifel, dass die Marke in Deutschland rechtserhaltend benutzt wurde. Überwiegend sind die eingereichten Benutzungsunterlagen in deutscher Sprache gehalten. Bei der Widersprechenden, welche ihren Sitz in Deutschland hat, ist es ohne andere Anhaltspunkte unwahrscheinlich, dass diese Marken nur im Ausland eingesetzt worden sein sollen. Zwar besteht theoretisch die Möglichkeit, dass die Unterlagen etwa im deutschsprachigen Ausland verwendet wurden, jedoch gibt es dafür keine tatsächlichen Anhaltspunkte. Solche wurden auch von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht vorgetragen. Da kein Beweis, sondern nur eine Glaubhaftmachung erforderlich ist, reichen die eingereichten Unterlagen aus. Insoweit kommt es auch auf die erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichte Eidesstattliche Versicherung vom 23. März 2005, die ohnehin nicht mehr berücksichtigt werden kann, nicht mehr an.

Die Marke wurde auch in rechtserhaltender Form benutzt, da das Zeichen "optiform" deutlich sichtbar auf der Verpackung der Vitaminpräparate angebracht ist. Unerheblich ist, dass die Widersprechende die Umsätze hierfür in der eidesstattlichen Versicherung nicht nach Widerspruchszeichen getrennt angegeben hat. Vorliegend ist lediglich entscheidend, dass die rechtserhaltende Benutzung der Marke 162 498 "OPTIFORM" für diese Waren hinreichend glaubhaft gemacht wurde. Wie aus den Unterlagen und dem Vortrag der Widersprechenden hervorgeht, sieht sie in der Benutzung des Wortes "optiform" zwar eine rechtserhaltende Benutzung für alle drei Widerspruchsmarken. Auch wenn eine Benutzung der Wortbildmarke "OPTIFORM" durch das Wort allein zweifelhaft ist, kommt es hier jedoch nicht darauf an, ob die Unterlagen auch eine rechtserhaltende Benutzung der anderen Widerspruchsmarken belegen, sondern ob daraus sich jedenfalls (auch) eine Benutzung der Marke 162 498 "OPTIFORM" für die fraglichen Waren ergibt. Da die Benutzung einer Kennzeichnung unter den gegebenen Voraussetzungen des § 26 Abs 3 MarkenG auch als Benutzung anderer Marken gelten kann, ist die von der Widersprechenden erfolgte Verwendung des Wortes "Optiform" auch der hier behandelten Widerspruchsmarke zuzurechnen. Eine Aufteilung der Umsätze auf die verschiedenen Marken ist hier nicht erforderlich, da sich aus den Unterlagen ergibt, dass sich die Umsätze auf Benutzungsformen beziehen, die eine rechtserhaltende Benutzung der hier maßgeblichen Marke 162 498 "OPTIFORM" darstellen, denn die Widersprechende macht als Benutzung der Wortbildmarke ebenfalls nur eine Benutzung in Form der Wortkennzeichnung geltend.

Im Ergebnis ist daher die Widerspruchsmarke als Kennzeichnung für "pharmazeutische Präparate, nämlich Vitaminpräparate" als benutzt anzusehen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist wegen der erheblichen Anklänge an die beschreibende Angabe "optimale Form" zwar unterdurchschnittlich, jedoch ist die Marke in der Gesamtheit schutzfähig und nicht so schwach, dass ihr Schutzbereich auf einen Identitätsschutz reduziert werden könnte.

Die sich gegenüber stehenden Waren sind teilweise identisch und im Übrigen erheblich ähnlich. Von den "pharmazeutischen Präparaten, nämlich Vitaminpräparaten" der Widerspruchsmarke sind bei den Waren der angegriffenen Marke die "Mineralstoffe für die menschliche Ernährung" noch am weitesten entfernt. Doch auch insoweit besteht noch in der äußeren Gestaltung und im Verwendungszweck eine deutliche Annäherung. Hinzu kommt, dass Vitamine und Mineralpräparate vielfach als Kombinationspräparate angeboten werden, was für eine erhebliche Warenähnlichkeit spricht. Zumindest ist jedoch eine durchschnittliche Warenähnlichkeit anzunehmen.

Unter Berücksichtigung der zumindest durchschnittlichen Warenähnlichkeit reichen auch bei unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die geringen klanglichen Unterschiede in den Zeichen nicht aus, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Dies gilt selbst auf dem Gebiet der Gesundheit, bei dem der Verkehr aufmerksamer ist. Die dreisilbigen Wörter unterscheiden sich lediglich im Vokal der letzten Silbe. Dabei ist die Klangfarbe von "a" und "o" nicht so unterschiedlich, dass man sich im Gesamtklangbild nicht verheören könnte. Unter diesen Umständen kann auch der unterschiedliche Sinngehalt der letzten Silben eine Verwechslungsgefahr nicht hinreichend verhindern, da damit zu rechnen ist, dass er in rechtserheblichem Umfang infolge Verhörens gar nicht wahrgenommen wird.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher Erfolg, soweit der Widerspruch aus der Marke 162 498 zurückgewiesen wurde.

3.) Die Entscheidung über die Beschwerde der Widersprechenden, soweit sie die Widersprüche aus den Marken 1 055 079 und 1 155 011 betrifft, bleibt dahingestellt. Da die angegriffene Marke bereits wegen des Widerspruchs aus der Marke 162 498 zu löschen ist, kommt es auf diese Widersprüche nicht mehr an.

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

Kliems

Sredl

Bayer

Na