



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 16/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 61 901

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" zurückgewiesen wurde. Für diese Waren ist die Marke 300 61 901 wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 019 889 zu löschen. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 18. August 2000 angemeldete Wortmarke

Medicur

ist am 15. Januar 2001 für die Waren

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Kör-

per- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide"

unter der Nummer 300 61 901 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 15. Februar 2001.

Die Inhaberin der seit 2. September 1992 für die Dienstleistungen

"Ambulante, persönliche und individuelle Beratung, medizinische Unterstützung und medizinische Überwachung für die Durchführung von Diät-Kuren zur Gewichtsabnahme unter Verwendung homöopathischer Mittel durch medizinisches Fachpersonal, Betreuung durch examiniertes Krankenpflegepersonal"

eingetragenen Marke 2 019 889

medicur

hat dagegen Widerspruch eingelegt.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 2003 wurde der Widerspruch aus der Marke 2 019 889 (neben weiteren Widersprüchen) durch eine Prüferin des höheren Dienstes zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht bestehe.

Es könne davon ausgegangen werden, dass die bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke für die in Frage stehenden Dienstleistungen glaubhaft gemacht worden sei. Werbematerial, Rechnungen und eine eidesstattliche Versicherung mit Umsatzzahlen seien eingereicht worden und ein Anbringen der Bezeichnung auf Verpackungen sei bei Dienstleistungen nicht möglich. Jedoch sei keine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit gegeben, da zwischen Waren und Dienstleistungen in der Regel keine Ähnlichkeit bestehe, sondern nur in Ausnahmefällen bei Vorliegen besonderer Umstände. Grundsätzlich seien Dienstleistungen generell nicht den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln ähnlich. Der Verkehr werde nicht davon ausgehen, dass das Unternehmen, das etwa die Waren "pharmazeutische Erzeugnisse und diätetische Erzeugnisse" produziere, also in der Regel Pharmaunternehmen, auch die Dienstleistung "Durchführung von Diätetischen" anbiete. Bei dem vorliegenden Abstand zwischen Waren und Dienstleistungen sei selbst bei klanglich identischen Marken keine Verwechslungsgefahr zu befürchten.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 29. Oktober 2003 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Sie ist der Ansicht, dass die eingereichten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung für die eingetragenen Dienstleistungen im rechtsrelevanten Zeitraum zeigten. Sämtliche Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen sei, würden sozusagen als "Gesamtpaket" angeboten. Die Umsätze ließen sich daher nicht nach einzelnen Dienstleistungen aufschlüsseln. Ferner wäre eine solche Aufschlüsselung für den Markeninhaber unsinnig. Die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Umsätze für die Jahre 2001 bis 2005 bezögen sich auf die angebotenen Dienstleistungen. Die im Jahre 2002 vorgelegte eidesstattliche Versicherung sei aufgrund eines Musters angefertigt worden. Dabei sei übersehen worden, dass der Begriff "Waren/Dienstleistungen" in die korrekte Form zu bringen

war. Die Vergleichszeichen seien zweifelsfrei identisch. Da im Rahmen der "medicur"-Kurmethode - sofern angeraten - auch Medikamente empfohlen oder verschrieben würden, sei eine enge Verbindung der Dienstleistung zu einem Großteil der angegriffenen Waren zu sehen. Schließlich böten Arzneimittelfirmen Informationshotlines an, an die sich die Kunden bei Fragen wenden könnten. Aufgrund der Zeichenidentität und der Ähnlichkeit der Waren der angegriffenen Marke, soweit medizinische Produkte betroffen seien, zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bleibe festzustellen, dass für das Publikum eine erhebliche Gefahr von Verwechslungen bestehe.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie auf den Beschluss der Markenstelle. Außerdem habe die Beschwerdeführerin keine konkrete rechtserhaltende Benutzung in dem Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und im Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde glaubhaft gemacht. Ihr Vortrag sei widersprüchlich. Es bestehe der Verdacht, dass eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben worden sei. Es sei darin behauptet worden, dass "die Dienstleistungen und Waren in Deutschland angeboten und vertrieben werden". Es sei also eidesstattlich versichert worden, dass die Marke für Waren benutzt worden sei. Dies sei schriftsätzlich wieder revidiert worden. Es seien daher erhebliche Zweifel an den angeblichen Umsätzen angebracht.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache nur teilweise Erfolg, nämlich hinsichtlich der Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke", da nur insoweit eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2001 zulässig bestritten (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG). Die Widersprechende hat für die nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeiträume Unterlagen eingereicht, die es als glaubhaft erscheinen lassen, dass sie unter der Widerspruchsmarke Diätkuren anbietet, bei denen die Dienstleistungen "Ambulante, persönliche und individuelle Beratung, medizinische Unterstützung und medizinische Überwachung für die Durchführung von Diät-Kuren zur Gewichtsabnahme unter Verwendung homöopathischer Mittel durch medizinisches Fachpersonal" erbracht werden.

Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes

sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH, GRUR 2003, 425 Rdn. 43 - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2006, 152, 154 - GALLUP).

In diesem Sinne hat die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke für die genannten Dienstleistungen glaubhaft gemacht.

Sie hat eine entsprechende eidesstattliche Versicherung mit Umsatzangaben eingereicht. Die Umsätze hat sie allerdings nicht den im Verzeichnis aufgeführten Dienstleistungen einzeln zugeordnet, da sie die Dienstleistungen als Gesamtpaket anbiete, bei dem in Einzelfällen nicht die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen erforderlich sei. Dies ergibt sich auch aus den eingereichten Unterlagen, insbesondere der Darstellung der "medicur-Kurmethode". Für diese Dienstleistungen hat sie eine eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2006 vorgelegt, nach der sich die jährlichen Umsätze für die Jahre 2002 bis 2005 im Rahmen von 33000 Euro bis zu 48000 Euro belaufen. In der eidesstattlichen Versicherung vom 25. April 2002 sind Umsätze für die Jahre 1998 bis 2001 aufgeführt, die sich im Rahmen von 141288 DM bis 71783 DM bewegen. Allerdings beziehen sich diese Umsätze nach der eidesstattlichen Versicherung vom 25. April 2002 auf Dienstleistungen und Waren. Die beigefügten Rechnungen aus den Jahren 1998 und 1999 zeigen, dass diese für Gewichtsreduktionskuren erstellt wurden, bei denen der Preis die Kur inklusive ärztliche Untersuchung, medicur Injektionspräparat sowie Nachkur umfasst und der Preis für die einzelnen Dienstleistungen und Waren nicht gesondert ausgewiesen wurde.

Auch wenn bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die (eingetragenen) Dienstleistungen berücksichtigt werden können, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde, so dass grundsätzlich die Umsatzzahlen für die einzelnen Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke benutzt wurde, differenziert angegeben werden müssten, ist im vorliegenden Fall zu berücksichtigen, dass die fraglichen Dienstleistungen im Rahmen eines Gesamtpakets angeboten werden und die angegebenen Umsätze zumindest zu einem erheblichen Teil auf

die einzelnen eingetragenen Dienstleistungen "Ambulante, persönliche und individuelle Beratung, medizinische Unterstützung und medizinische Überwachung für die Durchführung von Diät-Kuren zur Gewichtsabnahme unter Verwendung homöopathischer Mittel durch medizinisches Fachpersonal" entfallen. Hierbei ist auch zu bedenken, dass es für die Beurteilung einer rechtlich relevanten Benutzung einer Marke im geschäftlichen Verkehr in der Regel nicht darauf ankommt, ob z. B. die so gekennzeichnete Ware gegen Entgelt vertrieben wird. Eine davon abweichende Sicht käme nur dann in Betracht, wenn der unentgeltliche Vertrieb keinen Bezug zu einer geschäftlichen Tätigkeit aufwiese und sonach allenfalls "symbolischen" Charakter hätte (BGH GRUR 2006, 152, 154 - GALLUP). Im vorliegenden Fall ist die Verwendung der Marke nicht rein symbolisch, sondern wird im Zusammenhang mit den Diätkuren benutzt und damit auch für die im Rahmen dieser Diätkuren erbrachten Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist und deren Entgelt nicht gesondert ausgewiesen wurde.

Durch die im Beschwerdeverfahren eingereichten weiteren Unterlagen werden die Angaben in den eidesstattlichen Versicherungen weiter gestützt. So ergibt sich aus den eingereichten Kopien der Behandlungskarten, dass medizinisches Fachpersonal bei der Kur mitwirkte und dass dabei Injektionen gegeben wurden. Dass in der Kur - entsprechend der Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses - homöopathische Mittel verabreicht wurden, wird in der eidesstattlichen Versicherung glaubhaft gemacht. An der Glaubwürdigkeit bestehen insoweit auch keine Bedenken, da die Widersprechende auch zusätzlich Unterlagen zu den eidesstattlichen Versicherungen wie Behandlungs- und Zahlungskarten, Rechnungen, Werbeanzeigen und Prospekte eingereicht hat, die zeigen, dass die Widerspruchsmarke in Verbindung mit dem Erbringen der fraglichen Dienstleistungen im Rahmen einer Diätkur die Marke in hervorgehobener Weise und mit dem "R" im Kreis verwendet hat. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist die Benutzung auf den Unterlagen nicht ausschließlich firmenmäßig, da das Zeichen erkennbar auch als Marke dargestellt ist. Die eingetragenen Dienstleistungsbegriffe umfas-

sen gerade auch solche, die im Rahmen einer Diätkur von der Widersprechenden erbracht werden.

Die Dienstleistungen "Ambulante, persönliche und individuelle Beratung, medizinische Unterstützung und medizinische Überwachung für die Durchführung von Diät-Kuren zur Gewichtsabnahme unter Verwendung homöopathischer Mittel durch medizinisches Fachpersonal", für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde, sind den Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" so ähnlich, dass trotz erheblicher Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke noch mit einer Verwechslungsgefahr zu rechnen ist.

Diese Produkte der Widerspruchsmarke können speziell für Kuren entwickelt und im Rahmen von Kuren angeboten werden, so dass bei identischer Kennzeichnung auf den gleichen Anbieter geschlossen werden kann, wenn auch die Waren den Dienstleistungen nicht sehr nahe stehen, da Kuren nicht zwangsläufig mit eigenen Waren des Anbieters durchgeführt werden und zwischen den körperlichen Waren und den nichtkörperlichen Dienstleistungen ein Unterschied besteht.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist gering, da die Marke stark an die beschreibende Angabe "medizinische Kur" angelehnt ist.

Die Marken sind klanglich identisch, was bereits ausreichend sein kann, eine Verwechslungsgefahr zu bejahen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 123). Darüber hinaus liegt eine erhebliche schriftbildliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken vor, da das Schriftbild der Widerspruchsmarke sich lediglich durch den kleinen Anfangsbuchstaben und die Verwendung von leicht verfremdeten Schrifttypen von der angegriffenen Marke unterscheidet. Trotz der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke besteht bei einer Gesamtwürdigung der maßgeblichen Faktoren (Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken und Dienstleistungen sowie die Kennzeichnungskraft der Wi-

derspruchsmarke) eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der oben genannten Waren.

Hinsichtlich der weiteren Waren der angegriffenen Marke (Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide) ist der Abstand zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (Ambulante, persönliche und individuelle Beratung, medizinische Unterstützung und medizinische Überwachung für die Durchführung von Diät-Kuren zur Gewichtsabnahme unter Verwendung homöopathischer Mittel durch medizinisches Fachpersonal), so groß, dass wegen der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke die geringen Unterschiede in den Marken ausreichen, eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu verhindern.

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" stehen in keiner Beziehung zu Diätkuren. Sie werden auch üblicherweise nicht von denselben Betrieben hergestellt bzw. erbracht, so dass insoweit bereits eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zu verneinen, zumindest aber eine erhebliche Waren-/Dienstleistungsferne anzunehmen ist.

Hinsichtlich der Waren "veterinärmedizinische Erzeugnisse; Babykost" ist der Abstand zu den fraglichen Dienstleistungen der Widersprechenden ebenfalls hinreichend groß, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Trotz Markenidentität

und noch gegebener Warenähnlichkeit kann die Verwechslungsgefahr entfallen, wenn der älteren Marke nur ein geringer Schutzzumfang zuzusprechen ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 49). Selbst wenn man bei diesen Waren noch eine am Rande liegende Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen annehmen sollte, ist diese jedoch so gering, dass die angegriffene Marke insoweit trotz klanglicher Identität nicht mehr vom Schutzbereich der Widerspruchsmarke, der in Folge erheblicher Kennzeichnungsschwäche deutlich reduziert ist, erfasst wird. Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke beziehen sich nämlich weder auf Babys noch auf Tiere, so dass in der Zielrichtung der Abstand ebenfalls sehr deutlich ist. Auch wenn im Dienstleistungs-Verzeichnis der Widerspruchsmarke nicht ausdrücklich steht, dass sich die Dienstleistungen an Menschen mit Übergewicht richten, die eine Diätkur machen, ist dies nach dem üblichen Sprachgebrauch so zu verstehen. Darüber hinaus zeigen auch die eingereichten Benutzungsunterlagen, dass sich die Diätkuren an Erwachsene wenden.

Die Beschwerde der Widersprechenden konnte damit nur insoweit Erfolg haben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" zurückgewiesen wurde.

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

gez.

Unterschriften