



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 48/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 22 785

hat der 30. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 11. Mai 2010 durch die Richterin Winter als Vorsitzender sowie die Richterin Hartlieb und den Richter Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2009 aufgehoben, soweit die angegriffene Marke auch für die Ware "Futtermittel" gelöscht worden ist. Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 300 75 620 zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren der Klassen 5, 29, 30 und 31

"pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte;

konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Mellassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleise, insbesondere diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz"

am 7. August 2006 eingetragenen und am 8. September 2006 veröffentlichten Wortmarke 306 22 785

"Sanocare"

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 12. Oktober 2000 eingetragenen Wortmarke 300 75 620

"SANOCARN"

geschützt für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 32 und 42

"veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, nämlich L-Carnitin-Präparate; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholhaltige Getränke; Gesundheits- und Schönheitspflege".

Die Markenstelle hat auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für "diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke mit L-Carnitin" anerkannt und auf dieser Grundlage die Ähnlichkeit mit den angegriffenen Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Milchprodukte; Futtermittel" angenommen. In diesem Umfang hat sie wegen relevanter Verwechslungsgefahr die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt mit der Begründung, es fehle bereits an einer ausreichenden Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke; hierzu reichten die Angaben in der vom Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung nicht aus, vielmehr seien auch Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen aufzuführen. Nicht einmal im Internet sei die Verwendung der Widerspruchsmarke zu ermitteln. Zudem entspreche die Benutzung der Marke auf dem vom Widersprechenden eingereichten Flyer nicht der eingetragenen Form einer Einwortmarke. Im übrigen habe der Widersprechende die Benutzung für ein L-Carnitin-Produkt im humanoiden Bereich dargestellt, was nicht auf veterinärmedizinische Produkte ausgedehnt werden könne. Mit Rücksicht darauf könne die Beurteilung der Warenähnlichkeit durch die Markenstelle keinen Bestand haben. Aber auch der Vergleich der Marken rechtfertige nicht die Annahme einer Verwechslungsgefahr, zumal die Bestandteile "care" und "carn" einen unterschiedlichen Sinngehalt aufwiesen und es sich um Fachkreise handele, über welche der Widersprechende nach seinem eigenen Vortrag seine Waren anbiete.

Die Markeninhaberin stellt (sinngemäß) den Antrag,

den Beschluss des DPMA vom 21. Januar 2009 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 300 75 620 insgesamt zurückzuweisen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2009 zurückzuweisen.

Er hält seine eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für ein L-Carnitin-Produkt für ausreichend. Zu Recht habe die Markenstelle angesichts der bis auf den Endbuchstaben identischen Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr angenommen und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nur hinsichtlich der im Tenor genannten Waren begründet.

1. Zunächst greifen die von der Markeninhaberin in der Beschwerde aufgeführten Einwände gegen die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht durch.

Auf die zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede hat der Widersprechende Benutzungsunterlagen eingereicht, aus denen sich ergibt, dass die Marke für ein spezielles L-Carnitin-Produkt benutzt worden ist. Der Widersprechende räumt selbst ein, dass sich die Benutzung auf ein solches Produkt beschränkt. In der eidesstattlichen Versicherung vom 30. Juni 2007 beziehen sich die angegebenen Stückzahlen "auf ein Carnitin-Präparat". Dies bestätigt der Widersprechende in seiner Beschwerdeentgegnung vom 11. August 2008. Die angegebenen Stückzahlen reichen auch für eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung aus. Entgegen der Auf-

fassung der Markeninhaberin sind zwar weitere Unterlagen wie Umsatzzahlen Rechnungen, Angaben über Werbeaufwendungen als Glaubhaftmachungsmittel zulässig und nützlich, aber nicht zwingend. Vielmehr genügt insoweit eine eidesstattliche Versicherung mit Vermarktungszahlen, aus denen sich ableiten lässt, dass es sich um keine bloße Scheinbenutzung handelt. Hierfür ist auch die Angabe von Stückzahlen ausreichend, welche die Grundlage des erzielten Umsatzes bilden. Ohnehin sind die Anforderungen an die mengenmäßige Benutzung nicht zu hoch anzusetzen und mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders zu würdigen, ob sich die Verwendungshandlungen als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 26 Rdn. 53 m. w. N.). Nachdem es sich bei dem Inhaber der Widerspruchsmarke um eine Einzelperson handelt, kann der Benutzungsumfang nicht mit Umsatzzahlen, von deutschlandweit tätigen Unternehmen verglichen werden, auch wenn der Vertrieb durch eine Einzelperson über das Internet abgewickelt wird. Ohnehin spricht ein über Jahre hinweg kontinuierlicher Einsatz der Marke grundsätzlich für eine ernsthafte Benutzung (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. Rdn. 51 m. w. N.), was der Widersprechende in seiner eidesstattlichen Versicherung mit der Angabe von jährlich nahezu gleichbleibenden Stückzahlen zwischen ... und ... Einheiten belegt hat. Hingegen kann der Tatsache, ob ein Produkt im Internet recherchierbar ist, keine entscheidende Bedeutung zukommen. Die Vermarktungsform einer Ware muss dem Vertreiber überlassen bleiben; wie er seine Umsätze erzielt, ist für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung ohne Belang. Im Gegenteil kann der reine Vertrieb einer Ware über das Internet Probleme hinsichtlich des Verwendungsgebietes aufwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 141 m. w. N.).

Aus der mit der eidesstattlichen Versicherung eingereichten Prospektseite ergibt sich die Benutzungsform, die entgegen der Auffassung der Markeninhaberin in nicht den kennzeichnenden Charakter verändernden Weise von der eingetragenen Form der Widerspruchsmarke abweicht. Da es sich um eine Wortmarke handelt, bestehen hier von vornherein größere Veränderungs-

möglichkeiten als bei grafisch gestalteten Marken (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 114), wobei der Wechsel von Groß- und Kleinschrift in der Regel unbedeutend ist, wenn - wie hier - die schutzbegründende Eigenart nicht in der speziellen Schreibweise festzumachen ist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 112). Selbst wenn man in der Wiedergabe der Marke auf der eingereichten Prospektseite eine Worttrennung erblicken wollte, wie die Markeninhaberin vorträgt, so würde auch ein solche Verwendung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegenstehen (vgl. BGH GRUR 2000, 1038 - korn kammer (untereinander geschrieben anstatt Kornkammer; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 117).

Ob diese Benutzung darüber hinaus auch eine Benutzung für "veterinärmedizinische Erzeugnisse" umfasst, bedarf keiner Entscheidung; insoweit ergibt sich aus den unter 2. genannten Gründen die Löschung.

2. Damit ist hinsichtlich der Beurteilung der Warenähnlichkeit von den speziellen L-Carnitin-Präparaten für den humanoiden Bereich, zu denen auch die "diätetischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke" gehören, auszugehen. Diese liegen zu den angegriffenen Waren zum Teil im Ähnlichkeitsbereich, und zwar nicht nur hinsichtlich der "pharmazeutischen Erzeugnisse" und der "diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke", was die Markeninhaberin in der Beschwerde auch nicht mehr angezweifelt hat, sondern auch hinsichtlich der "veterinärmedizinischen Erzeugnisse" (vgl. Richter Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl. 2008, S. 240, mi. Sp.), aber auch zu den "Milchprodukten" (vgl. S. 208, li. Sp. unten, BPatG Az. 25 W (pat) 177/98). Nicht mehr ähnlich sind die benutzten Waren der Widerspruchsmarke allerdings mit den "Futtermitteln" der angegriffenen Marke. Auch wenn diese ebenfalls mit L-Carnitin angereichert sein können, so unterscheiden sie sich doch gravierend im Verwendungszweck und auch in ihrer Zusammensetzung, so dass schon mangels Warenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke vorliegen kann und die Beschwerde insoweit Erfolg haben musste.

3. Im übrigen ist mit Blick auf die Verwechslungsgefahr die Warenlage zu differenzieren; denn die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marken zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2008, 906 - PantoheXal). Damit ist für die Waren im engeren Ähnlichkeitsbereich ein deutlicher Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke zu fordern, während für Waren im entfernten Ähnlichkeitsbereich schon geringe Markenunterschiede ausreichen.

Bei seiner Entscheidung kann der Senat eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde legen. Zwar weist die Widerspruchsmarke mit dem Element "Sano" Anklänge an die Wirkungsweise oder Bestimmung auf, nämlich zu Heilzwecken, eine Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke ist damit indessen noch nicht begründet, da insbesondere der zweite Bestandteil "carn" keinen Bezug zu den Widerspruchswaren aufweist; wie auch die Markeinhaberin einräumt.

Der unter diesen Umständen gebotene erforderliche Markenabstand wird von der angegriffenen Marke hinsichtlich der Waren auch im mittleren Ähnlichkeitsbereich jedenfalls in schriftbildlicher Hinsicht nicht mehr eingehalten.

Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysie-

renden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Hierbei ergibt sich die schriftbildliche Übereinstimmung in sieben von acht Buchstaben, wobei die Abweichung am weniger beachteten Wortende liegt. Diese nahezu vollständige Übereinstimmung kann insoweit auch eine größere Sorgfalt der betroffenen Verkehrskreise im Gesundheitsbereich nicht mehr hinreichend kompensieren. Insoweit ist der erforderliche Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke nach Auffassung des Senats nicht mehr gewährleistet, so dass eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht werden muss. Im übrigen können auch die klanglichen Abweichungen der Vergleichsmarken am Wortende kaum für den erforderlichen Abstand sorgen, da selbst bei englischer Aussprache der angegriffenen Marke der wie "ä" ausgesprochene Endvokal sich nur unwesentlich vom deutsch gesprochenen "a" in der Widerspruchsmarke unterscheidet; auch bei deutscher Wiedergabe von "care" fällt der Endvokal kaum ins Gewicht, ebenso wie der Endkonsonant in der Widerspruchsmarke schnell verschluckt oder überhört werden kann.

Die Beschwerde konnte nach alledem nur hinsichtlich der angegriffenen Waren "Futtermittel" Erfolg haben.

Zu einer einseitigen Kostenauflegung zu Lasten einer der Verfahrensbeteiligten bestand kein Anlass, so dass die Grundregel des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG bleibt.

Winter

Hartlieb

Paetzold

Hu