



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 100/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
15. Oktober 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 26 912**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamt vom 4. Mai 2000 und 22. März 2002 aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 973 500 wird die Löschung der angegriffenen Marke 396 26 912 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Waren „intraorale Kameras für den Oralbereich“ eingetragene und am 28. Januar 1997 veröffentlichte Wort-Bild-Marke 396 26 912

siehe Abb. 1 am Ende

hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 973 500

**INTRA**

die seit dem 7. Juli 1978 für "zahnärztliche Instrumente, nämlich Hand- und Winkelstücke sowie elektrische und pneumatische Antriebe für diese Instrumente" eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen mit der Begründung zurückgewiesen, es fehle bereits an der ausreichenden Glaubhaftmachung der von der Markeninhaberin zulässigerweise bestrittenen Benutzung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie auf den Umstand verweist, dass die Widerspruchsmarke seit langem Teil einer Reihe von Serienmarken sei, die sämtlich intensiv benutzt würden. Vor dem Hintergrund zumindest ähnlicher Waren müssten daher an den Markenabstand strenge Anforderungen gestellt werden, die vorliegend nicht eingehalten seien. Letztlich werde auch der betroffene Fachverkehr, der den Bestandteil "line" als beschreibenden Hinweis auf eine Produktlinie ohne weiteres erkenne und als nicht kennzeichnend einstufe, zumindest denken, er habe es bei der angegriffenen Marke mit einer Abwandlung aus der Serie der Widerspruchsmarke zu tun, zumal sich der Bestandteil „INTRA“ grafisch von dem anderen Bestandteil abhebe. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung reicht sie weitere Unterlagen ein und legt in der mündlichen Verhandlung u.a. einen Katalog mit dem Instrumentenprogramm und ein mit „INTRA“ beschriftetes Winkelstück vor.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält weiterhin die Einrede der Benutzung aufrecht, weil sie die Unterlagen über die Widerspruchsmarke für lückenhaft hält. Auch die Benutzung der Serienmarken der Widersprechenden sei nicht hinreichend dargelegt.

Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr geht sie von allenfalls entfernt ähnlichen Waren aus sowie davon, dass die Marken im Gesamteindruck ausreichend unterschiedlich seien und die Gefahr einer assoziativen Verwechslung daran scheitere, dass sich die Folge "INTRA" als beschreibender Hinweis auf "innen" im Sinne von „intraorale Anwendung“ nicht als Stammbestandteil für Serienmarke eigne und im übrigen schon angesichts der Drittzeichenlage kein Hinweis auf die Widersprechende sein könne. An der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die patentamtlichen Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Nach Auffassung des Senats kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ab von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Nach diesen Grundsätzen muss vorliegend eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

Was die Warenlage anbetrifft, ist von der Markeninhaberin zunächst die Benutzung in zulässiger Weise bestritten worden. Jedoch hat die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke im Sinne von §§ 43, 26 MarkenG, 294 ZPO hinreichend glaubhaft gemacht.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sind hierfür nicht umfangreiche Unterlagen wie Rechnungen oder Lieferscheine oder sonstige Umsatzbelege erforderlich. Vielmehr kann die Benutzung, wie im Gesetz vorgesehen, unter Umständen sogar allein mit einer sorgfältig formulierten eidesstattlichen Versicherung glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass nicht der Vollbeweis einer Benutzung erbracht werden muss, wie das die Ausführungen der Markeninhaberin nahe legen, sondern lediglich deren Glaubhaftmachung. Wenn schon im einstweiligen Verfügungsverfahren die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung genügt, dürfen im markenrechtlichen Registerverfahren die Anforderungen etwa an die Qualität und den Aussagegehalt einer solchen Versicherung nicht höher geschraubt werden, auch wenn ein Widersprechender hier mehr Zeit zur Zusammenstellung von Unterlagen hat. Letztlich sollen mit der Regelung der §§ 43, 26 MarkenG vor dem Hintergrund des schon in der europäischen Markenrichtlinie enthaltenen Benutzungszwangs lediglich Scheinbenutzungen oder sonstige nicht ernsthafte Benutzungshandlungen ausgeschlossen sein, wobei selbst Umsatzangaben aus einem sehr kurzen Abschnitt des jeweils relevanten Fünf-Jahres-Zeitraumes ohne weiteres die Ernsthaftigkeit belegen können (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 43 Rdn. 95). Im übrigen können, wie gesagt, alle Kriterien zur Glaubhaftmachung umfassend durch Erklärung im Rahmen einer eidesstattlichen Versicherung erfüllt werden einschließlich der verbalen Beschreibung einer funktionsmäßigen Benutzung, auch wenn insofern die Vorlage von Benutzungsbeispielen auf der Ware oder, falls das nicht möglich oder üblich ist, der Verpackung in Form von entsprechenden Abbildungen sicherlich sachdienlich ist.

Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende spätestens mit der Vorlage der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Januar 2003 und der Übersicht über den erzielten Umsatz mit „INTRA-INSTRUMENTEN“ und „INTRA-CHIRURGIE-

INSTRUMENTEN“, der sich ersichtlich außerhalb einer reinen Scheinbenutzung bewegt, sowie des Instrumentenkataloges mit Abbildungen und der gekennzeichneten Originalware - einem mit innenliegendem Getriebe versehenen Winkelstück - eine ernsthafte und wirtschaftlich sinnvolle Benutzung für ihre Waren glaubhaft gemacht.

Die sich gegenüberstehenden Waren sind zumindest durchschnittlich ähnlich. Denn die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke aufgeführten intraoralen Kameras dienen demselben Verwendungszweck wie die Winkelstücke der Widersprechenden, nämlich der Behandlung im Mundraum des Patienten. Nach dem unbestritten gebliebenen Vortrag der Widersprechenden gibt es zudem Kameras, die - ebenso wie Beleuchtungsmittel - in die Antriebs- und Winkelstücken integriert sind, um dem Zahnarzt bei der Behandlung (z.B. Präparation) bessere Sichtverhältnisse zu verschaffen, so dass eine Behandlungseinheit mit den Präparationsgeräten entsteht. Da die Kamera jedenfalls nur über einen passenden Träger wie ein Winkelstück eingesetzt werden kann, besteht zumindest ein funktioneller Zusammenhang im Sinne sich ergänzender Produkte, bei denen gerade dem hier angesprochenen Fachverkehr angesichts hochwertiger Spezialwaren der Gedanke an einen gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich nahegelegt wird, weshalb auch unterschiedliche Materialbeschaffenheit und mögliche getrennte Herstellungsstätten der Annahme einer Ähnlichkeit nicht zwingend entgegenstehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7.Aufl. 2003, § 9 Rdn. 105, 112 m.w.N.).

Allerdings ist der Umstand, dass sich die Waren nur an ausgesprochenen Fachverkehr richten, der erfahrungsgemäß im Umgang mit medizinischen Gerätschaften eher Sorgfalt walten lässt und diese nicht wie etwa Massenartikel des täglichen Bedarfs mit einer gewissen Flüchtigkeit und Unaufmerksamkeit gegenüber den Kennzeichnungen erwirbt, eher kollisionsmindernd. Vor diesem Hintergrund wird man an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr noch einzuhaltenen Abstand der Marken daher nur durchschnittliche Anforderungen stellen müssen, die vorliegend allenfalls im direkten Markenvergleich eingehalten werden,

nicht aber unter dem Blickwinkel eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit steht zwischen den Beteiligten im Grunde außer Streit, dass die Marken in ihrer Gesamtheit deutliche Unterschiede aufweisen, weil sie - neben der leichten grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke - in ihrem Wortbestandteil unterschiedliche Länge, Buchstaben- und Silbenzahl, Vokal- und Konsonantenfolge zeigen, was auch bei einem flüchtigen Verhalten weder überhört noch übersehen werden kann. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit wäre allenfalls über die identische Buchstabenfolge "INTRA" in Betracht zu ziehen, was sich in der Regel aber schon deshalb verbietet, weil der Verkehr Zeichen regelmäßig so auffasst, wie sie ihm entgegentreten, d.h. als einheitliches und eigenständiges Gebilde. Gleichermaßen wäre es rechtsfehlerhaft, ohne weiteres eine Zeichenkollision lediglich deshalb feststellen zu wollen, weil sich ein Teil des älteren Zeichens wie hier fast identisch in dem jüngeren Zeichen wiederfindet.

Eine Verkürzung der angegriffenen Marke wäre allenfalls denkbar, wenn es sich bei "line" im betroffenen Warenausgangsbereich um ein geläufiges beschreibendes Kürzel handeln würde, wie man es auf dem Arzneimittelsektor mit Wörtern wie "soft, forte, plus" usw. häufig antrifft. Für eine solche Annahme fehlt es jedoch an tatsächlichen Feststellungen. Zwar dürfte für den Fachverkehr der Hinweis auf eine Produktlinie nahe liegen; gleichwohl hat der Senat Zweifel, hieraus bereits eine unmittelbare klangliche wie schriftbildliche Verwechslungsgefahr herzuleiten.

Diese Frage kann indes dahingestellt bleiben. Nach Auffassung des Senats besteht nämlich zumindest die Gefahr, dass die Marken bei Verwendung auf den hier betroffenen Waren im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, auch wenn unter diese Formulierung des Gesetzes nicht jede wie auch immer geartete gedankliche Assoziation fällt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 Springende Raubkatze), sondern primär die zum früheren

Warenzeichenrecht entwickelten Grundsätze zur mittelbaren Verwechslungsgefahr und zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne Eingang in das neue Markenrecht finden sollen. Da es sich bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr um einen Ausnahmetatbestand handelt, ist bei seiner Anwendung Zurückhaltung geboten, und auch das neue Recht gibt keinen Anlass, etwa für die Feststellung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens neue Maßstäbe anzulegen. Trotz dieser Vorbehalte muss vorliegend die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der Marken bejaht werden, weil der Verkehr die Verwendung der Widerspruchsmarke in dem jüngeren Zeichen als Herkunftshinweis auf die Widersprechende werten wird. Zwar kann das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Wortbestandteils allein noch nicht die Annahme einer gedanklichen Verwechslungsgefahr rechtfertigen. Dem Bestandteil muss auch im Rahmen des Gesamtzeichens ein derartiger Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden zukommen. Dies muss dem Verkehr Anlass geben, trotz des unterschiedlichen Gesamteindrucks der Zeichen aus der bloßen Übereinstimmung einzelner Zeichenteile irrigen Schlussfolgerungen auf die Herkunft entsprechend gekennzeichneter Waren zu unterliegen. Dazu ist nicht zwingend erforderlich, dass die Widersprechende bereits über eine Reihe von Zeichen mit dem relevanten Bestandteil in Form einer Serienbildung verfügt. Besteht aber wie vorliegend eine solche Serie mit den Eingangssilben "INTRA" (zB Intramatic) und ist deren Benutzung dargetan, wie schon der Internet-Auftritt der Widersprechenden mit der Darstellung ihrer Produktpalette belegen und was angesichts der von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen wohl ernstlich nicht mehr bestritten werden kann, ist hinreichend zu erkennen gegeben, dass das Stammzeichen für sie umfassenden Hinweischarakter haben soll. Bedenkt man schließlich, dass bei der assoziativen Verwechslungsgefahr der Verkehr nicht bloß aus der Erinnerung heraus einen Zeichenvergleich vornimmt, sondern ihm beide Zeichen vollständig gegenwärtig sind, wird sich ihm bei der angegriffenen Marke der Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke zwangsläufig aufdrängen, zumal sich der zusätzliche Bestandteil „line“ - wenn auch in die Versalien des ersten Bestandteils teilweise „hineingeschoben“ - grafisch deutlich abhebt und wegen seiner

werbemäßig üblichen Verwendung zur Kennzeichnung von Produktlinien ohne weiteres als beschreibender Zusatz erkennbar ist.

Eine andere rechtliche Beurteilung wäre allenfalls denkbar, wenn die Eingangssilben "INTRA" als Stammbestandteil einer Serienmarke deshalb ungeeignet wären, weil es sich hierbei entweder um einen deutlichen beschreibenden Hinweis handelt, dem der Verkehr keinerlei Hinweisfunktion entnimmt, oder dieses Kürzel durch Verwendung in Drittmarken anderer Anbieter seine Eignung als Hinweis auf die Widersprechende verloren hätte. Diese beiden Gesichtspunkte sind von der Markeninhaberin zwar behauptet, jedoch nicht ausreichend belegt worden. Hierzu reicht jedenfalls die Vorlage eines Auszuges aus dem MARKENLEXIKON oder der Hinweis auf den Registerstand allein nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 474, 317 m.w.N.). Es konnten auch vom Senat keine tatsächliche Feststellungen getroffen werden, dass es sich bei "INTRA" um einen (ggfls. sogar gebräuchlichen) Fachbegriff für die betroffenen Waren handelt. Zwar wird das Wort als Präfix (intravenös, intraoral) oder als Wortfolge (intra partum, intra vitam) für einige medizinische Begriffe verwendet, jedoch niemals in Alleinstellung. Insofern weisen gleich zwei Fachlexika sogar ausdrücklich auf die Widersprechende als Verwenderin von „Intra Handstück, Intra Reduzierhandstück, Intra Übersetzungswinkelstück“ bzw. auf die Herstellerbezeichnung von „Intra-Winkelstück“ hin (vgl. Lautenbach, Wörterbuch ZAHNMEDIZIN, 1992, S. 699; Lexikon Zahnmedizin, Zahntechnik, 2000, S. 372). Die Widerspruchsmarke ist auch in ihrem aus der lateinischen Sprache stammenden Sinngehalt „innerhalb, zwischen, innen“ nicht lediglich beschreibend, denn auch im Zusammenhang mit den Winkelstücken etc. ergibt dies keinen eindeutigen Sinn. Für die von der Markeninhaberin unterstellten Sinngehalt „im Munde der Patienten“ ist eine gedankliche Ergänzung erforderlich, die sich nicht zwangsläufig ergibt; sie könnte allenfalls auf die angegriffene Marke zutreffen, da es im Zusammenwirken mit dem Zusatz „Line“ wie ein Hinweis auf eine Warengruppe für den intraoralen Anwendungsbereich verstanden werden kann, was aber, da kein in sich geschlossener Gesamtbegriff vorliegt, ebenfalls weitere gedankliche Überlegungen erfordert und im vorliegenden Fall den Verkehr eher dazu veranlassen wird, die angegriffene Marke lediglich als Teil einer Serie

der Widerspruchsmarke einzuordnen. Jedenfalls haben die beiden - in den Vergleichswörtern identischen - Anfangssilben auch Hinweischarakter für die Widersprechende, zumal sie in den zitierten lexikalischen Einträgen ausdrücklich benannt ist.

Bei Abwägung aller maßgeblichen Gesichtspunkte ist der Senat daher der Auffassung, dass bei einem Zusammentreffen beider Marken, falls nicht bereits die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen, jedoch zumindest die einer gedanklichen Verbindung anzunehmen ist, so dass die Beschwerde Erfolg haben musste.

Zu einer Auferlegung von Kosten hatte der Senat keine Veranlassung (MarkenG § 71 Abs 1).

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Bb

Abb. 1

I N T R A  
*LINE*