



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 21/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene IR-Marke 664 533**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. März 2000 und vom 6. November 2002 aufgehoben, soweit die Widerspruch aus der Marken 1 111 422 hinsichtlich der Waren "Préparations pour nettoyer, dégraisser. Produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons)" zurückgewiesen worden ist.

Wegen Verwechslungsgefahr der IR-Marke 664 533 mit der Widerspruchsmarke 1 111 422 wird der IR-Marke im genannten Umfang der nachgesuchte Schutz verweigert.

2. Die Entscheidung über die Beschwerde der Widersprechenden hinsichtlich der Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 1 043 302 durch die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. März 2000 und vom 6. November 2002 bleibt im Umfang der unter Ziffer 1. dieses Tenors genannten Waren dahingestellt.

3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Marke **NOMIS** ist international registriert unter der Nummer 664 533 für Waren der Klassen 3 und 5: "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements (autres que les instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); désinfectants".

Für diese am 7. Februar 1997 in MINT veröffentlichte Marke ist die Schutzbe-  
willigung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt.

Die Widersprechende hat am 22. April 1997 Widerspruch aus ihren folgenden  
Marken erhoben:

1. 1 111 422 , eingetragen am 15. September 1987 für: "Seifenfreie Waschemulsionen für die Körperpflege, flüssige Seifen (ausgenommen medizini-  
sche Seifen), seifenfreie Waschstücke zur Körperreinigung, Lotionen für die  
Hautpflege, Cremes zur Hautpflege, Shampoos, Duschbademittel; alle vorge-  
nannten Waren medizinisch wirkend";
2. 1 043 302 **NUMIS**, eingetragen am 14. Januar 1983 für: "Flüssige Seife  
(ausgenommen medizinische Seife), Shampoo, Schaumbad".

Die Widersprüche sind zunächst ohne warenmäßige Beschränkung erhoben worden. Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sich die Widersprüche nur noch gegen folgende Waren der angegriffenen IR-Marke richten: "préparations pour nettoyer, dégraisser. Produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres; matériel pour pansements (autres que les instruments); désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons)".

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat die Benutzung beider Widerspruchsmarken bereits im Verfahren vor dem Patentamt mit Schriftsatz vom 9. September 1998 bestritten. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung sind von der Widersprechenden vorgelegt worden. Die IR-Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche wegen nicht ausreichender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen. Die Erinnerung der Widersprechenden ist erfolglos geblieben. Begründend ist ua darauf Bezug genommen, dass in den vorgelegten Unterlagen zum Nachweis der Benutzung nicht deutlich für beide Widerspruchsmarken unterschieden sei und Umsätze nur pauschal und nicht für die einzelnen Produkte und Jahre angegeben seien.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt; sie hat in der mündlichen Verhandlung den Widerspruch beschränkt auf die oben genannten Waren der angegriffenen IR-Marke; im Übrigen hält sie mit den weiter vorgelegten Unterlagen die Benutzung für ausreichend glaubhaft gemacht und Verwechslungsgefahr für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und der IR-Marke 664 533 den Schutz zu verweigern, soweit der Widerspruch dagegen gerichtet ist.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält schon wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung die Beschwerde für unbegründet und im Übrigen auch Verwechslungsgefahr nicht für gegeben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Soweit die Widersprechende den Widerspruch in zulässiger Weise im Beschwerdeverfahren beschränkt hat, hat sie ihrer Beschwerde selbst den Grund entzogen, so dass insoweit von vornherein die angegriffene Marke nicht gelöscht werden kann. Im Übrigen ist die zulässige Beschwerde der Widersprechenden teilweise begründet, teilweise unbegründet.

1. Widerspruch aus der Marke 1 111 422 

Die IR-Markeninhaberin hat die nach § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG nebeneinander bestehenden Einreden mangelnder Benutzung der Widerspruchs-

marke (vgl § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG) bereits im Verfahren vor dem Patentamt zulässig erhoben und diese Einreden schriftsätzlich sowie in der mündlichen Verhandlung ohne Einschränkung aufrechterhalten; bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG für den Fünfjahreszeitraum vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke (Februar 1997 bis Februar 1992) wie auch gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor Zugang dieser Entscheidung bei den Verfahrensbeteiligten (Mai 1999 bis Mai 2004) glaubhaft zu machen (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 43 Rdn 6, 32).

Den von der Widersprechenden eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass jedenfalls Verpackungen von "Waschlotionen" in den maßgeblichen Zeiträumen mit der Marke 1 111 422 kennzeichenmäßig versehen waren. Dies ergibt sich aus den eidesstattlichen Versicherungen des Herrn S... vom 29. Juni 2000 (Anlage K1) und vom 10. April 2003 (Anlage K11) in Verbindung mit den dazu weiter vorgelegten Anlagen mit den Abbildungen von Warenverpackungen, die die Art der Verwendung der Marke auf der genannten Ware belegen.

Zwar ist diesen Unterlagen für die Zeit 1993 bis 2001 eine von der Eintragung abweichende Markenform zu entnehmen. Diese Abweichung verändert aber den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht (§ 26 Abs 3 MarkenG). Zulässige Änderungen sind Modernisierungen wie auch Wechsel von Groß- zu Kleinschrift (vgl Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn 163 mwN). So liegt der Fall hier. Elemente, die die Eigenart der eingetragenen Marke prägen, sind nicht verändert. Die den von der Widersprechenden vorgelegten Artikelstatistiken, Preislisten und Rechnungen entnehmbaren Umsätze für "Waschlotionen" haben auch einen Umfang erreicht,

der die Ernsthaftigkeit der Benutzung belegt. Die mit der Marke 1 111 422 benutzte Ware "Waschlotion" lässt sich unter den Begriff "Seifenfreie Waschemulsionen... medizinisch wirkend" des Warenverzeichnisses subsumieren. Bei der Entscheidung ist diese Ware damit zu berücksichtigen (vgl § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken sowie der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (ständige Rechtsprechung zB BGH MarkenR 2002, 332, 333 – DKV/OKV; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 2004, 235, 237- Davidoff II jew mwN).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist entscheidend, ob die beiderseitigen Waren in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS).

Zwischen der zu berücksichtigenden Ware "Seifenfreie Waschemulsionen... medizinisch wirkend" der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen Marke erfassten Waren "préparations pour nettoyer, dégraisser. Produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons)", gegen die allein die Widersprüche noch gerichtet sind, besteht ohne Weiteres Identität bzw Ähnlichkeit im Sinn von § 9 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Bei den Waren "préparations pour nettoyer, dégraisser. Produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons)" liegt dies auf der Hand (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl S 304; 306). Enge Ähnlichkeit besteht ferner hinsichtlich der Ware "emplâtres"; entscheidend ist dabei, dass die Waren der Widerspruchsmarke "medizinisch wirkend" sind und Pflaster mit medizinischen Wirkstoffen versehen sein können (vgl Richter/Stoppel aaO S 261 mwN). Bei den weiteren Waren "matériel pour pansements (autres que les instruments)" ist dagegen allenfalls noch von entfernter Warenähnlichkeit auszugehen, da bei diesen das Verbandmaterial im Vordergrund steht.

Unter diesen Umständen hat die IR-Marke von der Widerspruchsmarke im Bereich identischer und eng ähnlicher Waren einen erheblichen Abstand einzuhalten; im Bereich der entfernt ähnlichen Waren gelten dagegen geringere Anforderungen an den Markenabstand. Den strengen Anforderungen wird sie jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht gerecht. Die Ähnlichkeit der Marken ihrem klanglichen Gesamteindruck nach ist nicht unbedeutend. Die IR-Marke Marke **NOMIS** ist in der Widerspruchsmarke mit dem Bestandteil "NUMIS" weitgehend übereinstimmend enthalten; der Unterschied in den Vokalen der Anfangsilben "O/U" wirkt sich im Klang nur wenig aus. Die Abweichung im zusätzlichen Bestandteil "med" am Ende der Widerspruchsmarke, der als Hinweis auf "medizinisch, Medizin" kennzeichnungsschwach ist, wirkt im Gesamteindruck zu unauffällig, um den gebotenen Abstand zu gewährleisten.

Anders verhält es sich bei den Waren "matériel pour pansements (autres que les instruments)"; wegen allenfalls entfernter Warenähnlichkeit genügen bereits geringe Abweichungen im Bereich der Marken. Der oben genannte Abstand reicht insoweit noch aus, um der Gefahr von Verwechslungen zu begegnen.

## 2. Widerspruch aus der Marke 1 043 302 **NUMIS**.

Die Entscheidung über die Beschwerde hinsichtlich der Löschung der angegriffenen IR-Marke für die Waren "préparations pour nettoyer, dégraisser. Produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons)" wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 043 302 **NUMIS** kann dahingestellt bleiben, da es bereits wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 111 422 zur Löschung der angegriffenen IR-Marke im genannten Umfang kommt.

Bezüglich der noch verbliebenen Waren "matériel pour pansements (autres que les instruments)" bedarf es keiner näheren Prüfung, ob und in welchem Umfang der Widersprechenden eine Glaubhaftmachung der auch für diese Marke zulässig bestrittenen Benutzung gelungen ist. Selbst wenn zu Gunsten der Widersprechenden von der Registerlage ausgegangen wird, führt dies nicht zum weiteren Erfolg der Beschwerde bezüglich der Waren "matériel pour pansements (autres que les instruments)". Da medizinisch wirksame Waren, die allenfalls eine entfernte Warenähnlichkeit begründen könnten, nicht Gegenstand des Warenverzeichnisses dieser Widerspruchsmarke sind, ist insoweit von unähnlichen Waren auszugehen (vgl Richter/Stoppel aaO S 345). Selbst bei Annahme noch entfernter Warenähnlichkeit reichte dann aber entsprechend den obigen Ausführungen der Markenabstand noch aus, um der Verwechslungsgefahr zu begegnen.

3. Kosten.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs 1 MarkenG einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu