



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 216/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 64 273.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Mai 2002 insoweit aufgehoben, als die Marke 398 64 273 wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 19 264 gelöscht worden ist. Der Widerspruch aus der Marke 397 19 264 wird auch insoweit zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Das Wortzeichen

novomax pharma

ist am 14. Dezember 1998 unter der Nummer 398 64 273 ua für die Waren und Dienstleistungen "Chemische und biochemische Erzeugnisse für Analysen, Diagnostik und Gentechnologie; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Pflaster, Verbandmaterial; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; wissenschaftliche und industrielle Forschung" in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren "Arzneimittel, nämlich Impfstoffe und Adjuvanzien für Impfstoffe für die Humanmedizin" geschützten und seit 17. Juli 1997 eingetragenen Marke Nr 397 19 264

NOVOVAC

Widerspruch eingelegt. Am 10. Juli 1998 ist das gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke eingeleitete Widerspruchsverfahren abgeschlossen worden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 6. Mai 2002 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Eintragung der Marke Nr 398 64 273 wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 19 264 teilweise, nämlich für die oben genannten Waren und Dienstleistungen gelöscht.

Ausgehend von einer Ähnlichkeit und teilweiser Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen und von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hielten die Marken selbst bei entfernter Ähnlichkeit keinen ausreichenden Abstand ein. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch den Bestandteil "novomax" geprägt, da "pharma" als geläufiger Hinweis auf "Pharmazie" in den Hintergrund trete. Der Zeichenanfang "novo" sowie die Vokalfolge und Silbenzahl seien identisch, so dass Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang nicht ausgeschlossen werden könnten.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dagegen Beschwerde eingelegt und beantragt,

die Marke in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise, in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufzunehmen "nicht Impfstoffe und Adjuvanzien für Impfstoffe für die Humanmedizin".

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 30. März 2004 die Benutzung der Marke "NOVOVAC" bestritten. Zudem ist er der Auffassung, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe und verweist auf einen Beschluss der Markenstelle, in dem "GastroNovomax" nicht mit "NOVOVAC" verwechselt worden sei.

Die Widersprechende hat sich zur Beschwerde nicht geäußert und auch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung eingereicht.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat auch in der Sache Erfolg, da es bereits an einer Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke fehlt.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Da das Widerspruchsverfahren gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke am 10. Juli 1998 abgeschlossen worden ist, war die mit Schriftsatz vom 30. März 2004 erhobene Einrede gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG iVm § 26 Abs 5 MarkenG zulässig.

Nach § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG können bei der Entscheidung nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Bei der Ausgestaltung des sogenannten Benutzungszwangs wird auch im registerrechtlichen Markenverfahren auf den Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz abgestellt. Das bedeutet, dass sowohl die Erhebung und Aufrechterhaltung der Einreden mangelnder Benutzung als auch die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung ausschließlich nach dem Vorbringen der Verfahrensbeteiligten zu beurteilen sind, ohne dass für amtliche oder gerichtliche Er-

mittlungen Raum wäre (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 43 Rdn 5). Da die Widersprechende, welcher der Schriftsatz mit der Nichtbenutzungseinrede am 2. April 2004 mit Zustellungsurkunde zugestellt und dabei Gelegenheit zur Stellungnahme binnen 4 Wochen eingeräumt worden war, sich weder zur Beschwerde geäußert noch Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung eingereicht hat, konnten bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG) auf Seiten der Widersprechenden keine Waren berücksichtigt werden, so dass die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke Erfolg haben musste.

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

Kliems

Sredl

Bayer

Na