



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 94/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 22 380.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2001 und 21. Januar 2003 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 2 077 128 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die am 22. April 1998 angemeldete Wortmarke 398 22 380

Amax

ist am 7. Juli 1998 für die Waren

"Diätetische Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen; medizinische Kaugummis und Kaudragees; nichtmedizinische Nahrungsergänzungsmittel, Kaugummis und Kaudragees, soweit in Klasse 30 enthalten"

in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung der Marke wurde am 13. August 1998 veröffentlicht.

Die Inhaberin der seit 8. September 1994 für die Waren

"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"

eingetragenen Marke 2 077 128

Amixx

hat dagegen Widerspruch erhoben. Das gegen die Widerspruchsmarke eingeleitete Widerspruchsverfahren ist seit 14. Februar 1995 abgeschlossen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 11. Mai 2001 und 21. Januar 2003, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs gelöscht.

Da Benutzungsfragen keine Rolle spielten, sei von der Registerlage auszugehen. Danach könnten sich die Vergleichsmarken auch auf identischen Waren und beim allgemeinen Publikum begegnen. Die Widerspruchsmarke verfüge mangels anderer Anhaltspunkte über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der erforderliche Abstand der angegriffenen Marke zur Widerspruchsmarke werde in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten, da angesichts der weitgehenden Übereinstimmungen in Laut- und Silbenzahl, der Betonung, sowie in den (klanglich wiedergegebenen) Wortpassagen „am-ks“ der einzige Unterschied im Vokal der zweiten Sprechsilbe nicht ausreiche, ein sicheres Auseinanderhalten der Marken zu gewährleisten und auch die Sinngelhalte der hinteren Wortteile nicht geeignet seien, die Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patentamts vom 11. Mai 2001 und 21. Januar 2003 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 2 077 128 zurückzuweisen.

Es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Zu Unrecht gehe das DPMA davon aus, dass Benutzungsfragen keine Rolle spielten, da die Benutzungsschonfrist bereits abgelaufen sei und der Markeninhaber unbestritten vorgetragen habe, dass nach der Roten Liste die Widerspruchsmarke ursprünglich für ein rezeptpflichtiges Mittel gegen die Parkinson-Krankheit für die Zeit nach dem 13. August 1998 benutzt werde. In der Beschwerdebegründung trägt er zur Frage der Benutzung folgendes vor: "Nur vorsorglich wiederholen wir hiermit nochmals die Einrede der Nichtbenutzung, insbesondere da auch hinsichtlich des Arzneimittels gegen die Parkinson-Krankheit die Art und der Umfang der Benutzung nicht bekannt sind und daher bestritten werden muss, dass die Benutzung ausreichend ist für eine Rechtserhaltung i.S.d. § 26 MarkenG. Auch wenn die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung für das genannte Parkinsonmittel nachweisen kann, ist nur ein solches in den Vergleich der Waren einzubeziehen." An den Markenabstand seien in einem solchen Fall keine allzu strengen Anforderungen zu stellen. Vorliegend sei die Vokalfolge unterschiedlich. Außerdem habe das DPMA nicht hinreichend berücksichtigt, dass der Verkehr auf Grund des unterschiedlichen Vokals den Zeichen einen anderen Sinngehalt zuordne.

Die Widersprechende hat sich zur Beschwerde nicht geäußert.

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

II.

Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist begründet, da es bereits an einer Glaubhaftmachung der bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung fehlt und sich bereits deshalb der Widerspruch als unbegründet erweist (§ 43 Abs 1 Satz 3, Abs 2 Satz 2).

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist die Einrede der Nichtbenutzung allerdings erst im Beschwerdeverfahren erhoben worden. Vor der Markenstelle hatte er nur im Rahmen der Ausführungen zur Warenähnlichkeit auf den Eintrag der Widerspruchsmarke in der Roten Liste hingewiesen, was noch nicht als Nichtbenutzungseinrede ausgelegt werden kann, denn diese hat eindeutig zu erfolgen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 43 Rdn 43).

Nachdem der Beschwerdeführer in der Beschwerdeinstanz mit Schriftsatz vom 3. September 2003 (der Widersprechenden zugestellt am 12. September 2003) allerdings ausdrücklich die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke für alle Waren bestritten hat, und wegen der am 14. Februar 2000 abgelaufenen Benutzungsschonfrist - gegen die Widerspruchsmarke war seinerzeit Widerspruch erhoben und das Verfahren erst am 14. Februar 1995 abgeschlossen worden - die Nichtbenutzungseinrede vom 3. September 2003 nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässig ist, war es Aufgabe der Widersprechenden, die Benutzung ihrer Marke für die eingetragenen Waren für den Zeitraum von 5 Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch, dh der Beschwerdeentscheidung glaubhaft zu machen (BGH MarkenR 2000, 97 – Contura), ohne dass es hierzu einer gesonderten Aufforderung bedurfte (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 43 Rdn 71). Dieser Obliegenheit ist die Widersprechende nicht nachgekommen.

Unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 war der Widerspruch aus der Marke 2 077 128 daher zurückzuweisen.

Im Übrigen hätte die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke auch Erfolg, wenn man auf Seiten der Widerspruchsmarke von einer Benutzung für die

Waren "Parkinsonmittel" ausginge, wofür die Widerspruchsmarke in der Roten Liste zwar aufgeführt ist, was allein jedoch noch nicht für eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ausreicht. Wegen des erheblichen Warenabstands genügte dann die unterschiedliche Vokalfolge bei den relativ kurzen Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG. Da der Inhaber der angegriffenen Marke erst in der Beschwerdebegründung ausdrücklich die Nichtbenutzungseinrede erhoben hat, entspricht es nicht der Billigkeit der Widersprechenden (Beschwerdegegnerin) die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, obwohl sie bisher keinerlei Benutzungsunterlagen eingereicht hat.

Kliems

Engels

Bayer

Na