



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 378/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Januar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 55 733

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2005 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Oktober 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 551 001 für die Waren „pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 397 55 733 wird für die vorgenannten Waren angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 23. Juli 1998 veröffentlichte farbige (blau/schwarz) Eintragung der Wortbildmarke

SOLIDIUM

für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, u.a. für „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoff) und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte; 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“ hat die Widersprechende Widerspruch eingelegt aus ihrer prioritätsälteren Wortmarke

Soledum

eingetragen unter der Nr. 551 001 für „Arzneimittel, insbesondere Hustensaft und Hustentropfen, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel)“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit dem angefochtenen Beschluss den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, die Widersprechende habe auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht, da die vorgelegten Benutzungsunterlagen nur die Jahre 1994

bis 1998 betreffen, so dass eine Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG fehle.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor: Unzutreffend sei bereits die Annahme der Markenstelle, eine pauschal erhobene Nichtbenutzungseinrede beziehe sich auf beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG. Darüber hinaus habe der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 15. Juni 1999 ausdrücklich lediglich die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben. Vorsorglich legt die Widersprechende Benutzungsunterlagen für die Zeit von 1999 bis 2003 vor. Im übrigen nimmt sie sinngemäß auf ihr Vorbringen im Widerspruchsverfahren Bezug, mit dem sie eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht bejaht hatte.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Oktober 2003 die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klassen 1, 3 und 5 im Markenregister anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Nichtbenutzungseinrede weiter aufrecht und trägt hierzu vor: Ein pauschales Bestreiten beziehe sich grundsätzlich auf beide Zeiträume des § 43 MarkenG. Es könne dahinstehen, ob die mit Schriftsatz vom 15. Juni 1999 erhobene Einrede beschränkt gewesen sei, denn jedenfalls mit Schriftsatz vom 22. Februar 2000 seien beide Einreden nach § 43 MarkenG erhoben worden. Die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen seien als verspätet zurückzuweisen. Im übrigen bestehe mangels Markenähnlichkeit keine Verwechslungsge-

fahr, da beide Marken eine unterschiedliche Silbenzahl und damit verbunden eine abweichende Sprachmelodie aufwiesen und in schriftbildlicher Hinsicht die besondere Schreibweise der älteren Marke, in der sie tatsächlich benutzt werde, zu berücksichtigen sei. Darüber hinaus sei eine Benutzung allenfalls für Hustensaft und Mittel zur Behandlung von akuten, chronischen und entzündlichen Erkrankungen der Atemwege glaubhaft gemacht. Eine Warenähnlichkeit bestehe daher höchstens hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten pharmazeutischen Erzeugnisse. Auf diesem Warenausgang sei aber davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise besondere Sorgfalt aufwendeten, weil solche Produkte entweder von Ärzten verschrieben oder nur in Apotheken erhältlich seien.

An der mündlichen Verhandlung haben beide Beteiligte, wie vorher angekündigt, nicht teilgenommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise hinsichtlich der im Tenor genannten Waren Erfolg, da insoweit eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden kann.

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhängig, die miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere von der Ähnlichkeit oder Identität der Marken, der Ähnlichkeit oder Identität der von ihnen erfaßten Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleis-

tungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO). Ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren kann dabei durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243; st. Rspr.). Danach kann eine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke und der normal kennzeichnungskräftigen älteren Marke nur in bezug auf die identisch beanspruchten Waren angenommen werden.

Entgegen der Ansicht des Markeninhabers hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Hustensaft, Hustentropfen, Kapseln und Balsam für Erkältungskrankheiten hinreichend glaubhaft gemacht. Zwar hatte der Markeninhaber im Widerspruchsverfahren nur die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG geltend gemacht; die nunmehr im Beschwerdeverfahren auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhobene Nichtbenutzungseinrede ist aber zulässig. Entgegen der Ansicht des Markeninhabers sind die hierzu von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen nicht nach § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 296 ZPO verspätet, da es an einem Verspätungstatbestand i.S. dieser Vorschriften fehlt; eine Verspätung liegt auch nicht nach § 531 ZPO vor, weil diese Norm im Beschwerdeverfahren nach allgemeiner und zutreffender Ansicht keine Anwendung findet (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rn. 56; st. Rspr. des Senats) und im übrigen nicht ersichtlich ist, dass dessen Voraussetzungen vorliegend gegeben wären.

Nach den vorgelegten Benutzungsunterlagen ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für die geschützten Waren "Hustensaft, Hustentropfen, Kapseln und Balsam für Erkältungskrankheiten" nach Art und Umfang glaubhaft gemacht, Umfang der Benutzung für diese Waren hinreichend ergeben; hiergegen hat auch der Markeninhaber nichts erinnert. Soweit die Widersprechende unter der Widerspruchsmarke auch Inhalatoren vertrieben hat, haben diese bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr allerdings außer Betracht zu

bleiben, da solche Produkte nicht unter das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke fallen.

Die vorgenannten Waren (mit Ausnahme von Inhalatoren) fallen unter den Oberbegriff „pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke, so dass von Warenidentität auszugehen ist. Zu den mit der Beschwerde darüber hinaus noch angegriffenen weiteren Waren der Klassen 1, 3 und 5 kann eine Warenähnlichkeit zwar zum Teil nicht verneint werden.

Diese ist aber hinsichtlich der in Klasse 3 beanspruchten Waren sowie der Waren "diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel" nicht als eng anzusehen; hinsichtlich der übrigen Waren ist der Grad der Ähnlichkeit – sofern eine solche überhaupt vorliegt – noch geringer.

Die Ähnlichkeit der Marken ist jedenfalls in schriftbildlicher Hinsicht als etwa im mittleren Bereich liegend anzusehen, weil die angegriffene Marke "SOLIDIUM" den für den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke charakteristischen Wortanfang "Sol" sowie auch die Endung "um" identisch enthält. Der Unterschied zwischen den Buchstaben "l/e" in der Wortmitte und der zusätzliche Buchstabe "l" in der angegriffenen Marke fallen gegenüber den vorhandenen wesentlichen Übereinstimmungen, auf welche bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in erster Linie abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone), optisch weniger ins Gewicht. Daran ändert auch die Hervorhebung des zusätzlichen "l" durch die Wiedergabe in schwarzer Farbe nichts, denn der schmale schwarze Strich wird vom Betrachter vielfach nicht als Besonderheit wahrgenommen und bleibt ihm daher auch visuell nicht ohne weiteres in Erinnerung. Für ihn steht das Markennwort als solches im Vordergrund.

In Wechselwirkung zu der mittleren Ähnlichkeit der Marken, im Schriftbild und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die auf dem Markt schon

seit Jahrzehnten gut etabliert ist, kann im Bereich der identischen Waren eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Soweit der Markeninhaber einwendet, pharmazeutische Produkte würden in der Regel durch fachkundiges Personal (Ärzte, Apotheker, Apothekenhelfer) abgegeben, was die Verwechslungsgefahr erfahrungsgemäß vermindere, kann ihm nicht gefolgt werden, denn die sich hier gegenüberstehenden Arzneimittel umfassen auch nicht verschreibungspflichtige Präparate, die von jedermann in der Apotheke erworben werden können (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 52 – Indiorektal; 2002, 342, 344 – ASTRA/ESTRA-PUREN). Beim breiten Publikum der Durchschnittsverbraucher kann aber nicht durchweg von einem sicheren Erinnerungsvermögen ausgegangen werden.

Dagegen ist eine Verwechslungsgefahr der Marken hinsichtlich der mit der Beschwerde angegriffenen weiteren Waren der Klassen 1, 3 und 5 der jüngeren Marke zu verneinen. Diese Waren heben nach Art und Verwendungszweck von den Antitussieva der Widerspruchsmarke – sofern mit diesen überhaupt noch eine Ähnlichkeit besteht – deutlich ab. Der Abstand, den die angegriffene Marke in schriftbildlicher, aber auch wegen der unterschiedlichen Silbenzahl und damit Betonung in klanglicher Hinsicht zu der Widerspruchsmarke hält, kann insoweit noch als ausreichend erachtet werden, um einer relevanten Gefahr von Verwechslungen entgegenzuwirken.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der angefochtene Beschluss daher lediglich hinsichtlich der identisch beanspruchten Waren aufzuheben und insoweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen, während die Beschwerde im übrigen zurückzuweisen war.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Aus 1 Satz 2 Markung abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Ja