



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 316/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 397 18 398

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2003 und vom 23. September 2003 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 816 279 zurückgewiesen worden ist.

Wegen Verwechslungsgefahr mit der Marke 816 279 ist die Marke 397 18 398 zu löschen.

Gründe

I.

Am 7. August 1997 unter der Nummer 397 18 398 in das Markenregister eingetragen und am 20. September 1997 veröffentlicht worden ist **REVITONIL** für die Waren „Naturheilmittel und Nahrungsmittelzusätze für medizinische Zwecke“.

Widerspruch erhoben hat u. a. am 8. Oktober 1997 die Inhaberin der am 23. Februar 1966 für die Waren „Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege“ eingetragenen Marke 816 279 **Revitolan**.

Deren Benutzung ist bereits im Patentamtsverfahren mit Schriftsatz vom 17. Juni 1999 bestritten worden. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diesen Widerspruch durch Erstbeschluss zurückgewiesen, weil die Glaubhaftmachung der Benutzung nicht gelungen sei; die gegen diesen Beschluß eingelegte Erinnerung ist aus diesem Grund erfolglos geblieben.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Unter Vorlage weiterer Benutzungsunterlagen hält sie die Benutzung für glaubhaft gemacht und Verwechslungsgefahr für gegeben.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2003 und vom 23. September 2003 aufzuheben und die Löschung der Marke 397 18 398 „REVITONIL“ anzuordnen.

Eine Äußerung der Inhaberin der angegriffenen Marke ist im Beschwerdeverfahren nicht zu den Akten gelangt. Ihre Vertreter haben im Patentamtsverfahren durch Schriftsatz vom 24. September 2001 mitgeteilt, dass sie die Markeninhaberin nicht mehr vertreten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden Marke ist begründet. Es ist in der Sache zu entscheiden, auch wenn die in Schweden ansässige Inhaberin der angegriffenen Marke keinen Inlandsvertreter hat; für das vor dem 1. Januar 2002 anhängig gewordene Verfahren (§ 165 Abs 7 MarkenG) benötigt die Inhaberin der angegriffenen Marke als Rechtsmittelgegnerin keinen Inlandsvertreter (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl., § 96 Rdn. 53; § 165 Rdn. 20 f.).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG nebeneinander bestehenden Einreden mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG) bereits im Verfahren vor dem Patentamt zulässig erhoben. 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 (September 1997 bis September 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 (Januar 2006 bis Januar 2001) glaubhaft zu machen.

Den von der Widersprechenden eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass die Verpackungen für ein Mittel zur Anregung des Vegetativums in den maßgeblichen Zeiträumen mit der Marke 816 279 **Revitolan** kennzeichenmäßig versehen waren. Dies ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung des B... vom 29. Oktober 2003 (Anlage A 4) in Verbindung mit den dazu weiter vorgelegten Anlagen von Warenverpackungen (Anlagen A1 und A2), die die Art der Verwendung der Marke auf der genannten Ware belegen.

Die von der Widersprechenden genannten Zahlen der mit der Marke vertriebenen Arzneimittel haben auch einen Umfang erreicht, der die Ernstlichkeit der Benutzung belegt. Zwar enthält die der eidesstattlichen Versicherung beigefügte Aufstellung (Anlage A 5) hierzu Angaben nur bis zum Jahr 2002; Benutzungshand-

lungen müssen aber nicht den gesamten Zeitraum der fünf Jahre ausfüllen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 70 ff. m. w. N.); wie der eidesstattlichen Versicherung zu entnehmen ist, ist die Marke seit 1986, und damit seit vielen Jahren kontinuierlich benutzt worden, so dass fehlende Angaben zu den Jahren 2003 bis 2005 keinen Anlass zu Zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Benutzungshandlungen geben.

Das mit der Marke 816 279 benutzte Mittel zur Anregung des Vegetativums lässt sich unter den Begriff „Arzneimittel“ des Warenverzeichnisses subsumieren. Nach ständiger Rechtsprechung wird die Widersprechende im Rahmen der Integrationsfrage dabei einerseits nicht auf das ganz spezielle mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkt festgelegt, andererseits aber auch der Rückgriff auf den eingetragenen Oberbegriff abgelehnt; anerkannt wird im Arzneimittelbereich die Benutzung im Bereich, der der jeweiligen Hauptgruppe der Roten Liste entspricht (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 210 ff. m. w. N.), hier also wohl Hypophysenmittel (Hauptgruppe 50 der RL 2005).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung z. B. BGH WRP 2004, 1037, 1038 – EURO 2000; BGH WRP 2004, 1173, 1174 – URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Auch wenn „Revit-“ an das Wort „revitalisieren“ erinnert, kann die Marke nicht als naheliegende Anlehnung an diesen Ausdruck bewertet werden.

Bei den sich gegenüberstehenden Waren ist zumindest von eng ähnlichen Waren auszugehen, da auch „Naturheilmittel und Nahrungsmittelzusätze für medizinische Zwecke“ nach ihren Inhaltsstoffen zur Anregung des vegetativen Nervensystems bestimmt sein können.

Unter Berücksichtigung der genannten Umstände hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einzuhalten. Der erforderliche Abstand zur Widerspruchsmarke reicht nach Auffassung des Senats - jedenfalls in klanglicher Hinsicht - nicht mehr aus, um Verwechslungen der Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können; die weitere Frage einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr kann dahingestellt bleiben (vgl. BGH MarkenR 1999, 57, 59 - LIONS).

Die Ähnlichkeit der Marken ihrem klanglichen Gesamteindruck nach ist nicht gering. Die Marken stimmen bei gleicher Silbenzahl in den drei Anfangssilben „Re-vi-to-“ überein, wobei das Augenmerk allgemein mehr auf den Wortanfängen liegt; unter diesen Umständen reichen die Unterschiede in den Endsilben „-NIL/-lan“ nicht aus, um klangliche Verwechslungsgefahr ausschließen zu können; zu berücksichtigen ist hierbei, dass „-IL“ und „-an“ im Pharmabereich häufig vorkommende Endungen sind, denen auch von daher keine sehr große Bedeutung zukommt. Die Abweichung in den Konsonanten „N“ gegenüber „l“ eingangs der Schlussilben liegt im Wortinneren und wirkt sich im Klang nur wenig aus.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, § 71 Absatz 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

CI