



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 24/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 32 148

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Juli 2007 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 26. Juni 2003 angemeldete und am 28. August 2003 für

Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, auch unter Beigabe von Stoffen tierischen und pflanzlichen Ursprungs;

Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß, Proteinen und Enzymen, auch unter Beigabe von Stoffen tierischen und pflanzlichen Ursprungs;

Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten und Ballaststoffen, auch unter Beigabe von Stoffen tierischen und pflanzlichen Ursprungs

eingetragene Wortmarke 303 32 148

Therazym

hat die Widersprechende am 28. November 2003 aus ihrer Wortmarke 300 56 816

Regazym plus,

die seit 17. Oktober 2000 u. a. für

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie
Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für
medizinische Zwecke, Babykost

eingetragen ist, Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle hat das angegriffene Zeichen daraufhin mit Beschluss vom 18. Juni 2004 zunächst gelöscht und dazu ausgeführt, die Waren seien ähnlich, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich. Verwechslungsgefahr sei auch bei Fachkreisen, wie Apothekern, zu erwarten, weil in der Widerspruchsmarke allein „Regazym“ präge. „Plus“ sei kennzeichnungsschwach. T und G seien klanglich verwandt.

Auf die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle ihren Beschluss vom 18. Juni 2004 aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Unterschiede zwischen „Regazym“ und „Therazym“ bzw. „REGAZYM“ und „THERAZYM“ verständigen Verbrauchern auffielen. Die Endungen seien als Sachhinweise nicht maßgeblich.

Die Widersprechende hat gegen den Erinnerungsbeschluss vom 18. Februar 2005 am 17. März 2005 Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, sowohl schriftlich als auch klanglich seien die Marken verwechselbar.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 18. Februar 2005 aufzuheben und die Wortmarke 303 32 148 „Therazym“ zu löschen.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erhob zudem am 8. Februar 2006 die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke. Daraufhin hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt (Bl. 30 ff. GA).

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen, wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

II

1) Da die Beteiligten keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann entschieden werden, ohne den Beteiligten den beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen. Das Gebot des rechtlichen Gehörs gebietet es lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen. Dazu bestand hinreichend Gelegenheit, nachdem der Senat den Beteiligten mit Verfügung vom 17. April 2007 drei Monate für einen weiteren Vortrag eingeräumt und eine Entscheidung nach dieser Frist angekündigt hat.

2) Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

a) Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2, § 26 Abs. 5, § 114 Abs. 1, § 116 Abs. 1 MarkenG zulässigerweise bestritten, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung im Jahr 2000 zu laufen begann, zwischenzeitlich abgelaufen ist.

Die Widersprechende hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Nahrungsergänzungsmittel“ für den Zeitraum von August 2002 bis 2005 durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers vom 6. März 2006 in Verbindung mit den eingereichten weiteren Unterlagen glaubhaft gemacht. Die dort angegebenen Umsätze in Deutschland in den Jahren 2003, 2004 und 2005 mit jeweils mehr als ... Millionen € zeigen eine quantitativ ausreichende Benutzung. Die beigefügten und in Bezug genommenen Muster zeigen eine der Eintragung entsprechende Form der Verwendung der Marke für Nahrungsergänzungsmittel nach Art, Zeit, Ort und Umfang.

Die Umsätze im Jahr 2002 sind zwar nicht aufgeschlüsselt, so dass nicht ersichtlich ist, welcher Teil davon auf den erst im Lauf des Jahres beginnenden Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG fällt. Jedoch genügt der Umsatz in den Jahren 2003 bis 2005, die jeweils ganz im relevanten Zeitraum Juli 2002 bis Juli 2007 liegen; es ist keine Benutzung während des gesamten Fünfjahreszeitraums erforderlich. Damit kommt es auch nicht auf die Jahre 2006 und 2007 an.

Der Senat hat auch keine Bedenken wegen der Formulierung in der eidesstattlichen Versicherung, die Marke werde bei der Herstellung und Kennzeichnung von Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Bei lebensnahem Verständnis ist diese Aussage als Hinweis darauf zu verstehen, dass die Widersprechende selbst die

Marke benutzt oder dass Händler die betreffenden Produkte mit Wissen und Wollen der Widersprechenden vertrieben haben.

Ebenso ist nicht zu beanstanden, dass die eidesstattliche Versicherung nicht ausdrücklich zur Vorlage beim Bundespatentgericht bestimmt ist. Bei der vom 6. März 2006 datierten, am 30. Mai 2006 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung kann aus dem Einreichen konkludent auf eine solche Erklärung geschlossen werden (STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rn. 53).

b) Es ist keine Gefahr von Verwechslungen gegeben.

Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Art und Aufmerksamkeit des beteiligten Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann etwa ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Waren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2005, 326 - IL PATRONE / PORTONE).

Hier ist Warenidentität gegeben, und die Widerspruchsmarke ist in ihrem Bestandteil „Regazym“ durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind ebenso wenig ersichtlich wie für eine Minderung.

Auch wenn damit strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen sind, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließen, reichen die Abweichungen in „Therazym“ und „Regazym“ im Klang- und Schriftbild aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen. Dabei kann unterstellt werden, dass „Regazym“ neben „plus“ als das eigentliche Kennzeichen wirkt. „Plus“ ist als Markenzusatz ohne jeden kennzeichnenden Charakter, weil es von seiner Bedeutung

her lediglich auf etwas Zusätzliches zum vorstehenden Begriff hinweist (vgl. BPatG Beschluss vom 16. Mai 2001, Az: 32 W (pat) 230/00 – MAXI PLUS).

Entscheidend ist auf die Wortanfänge „Thera-“ und „Rega-“ abzustellen, weil die Endung „-zym“ im Bereich von Nahrungsergänzungsmitteln auf Inhaltsstoffe hinweist. Sie ist ein verständlicher Hinweis auf Enzyme. Die übereinstimmende Schlussilbe ist deshalb Bestandteil zahlreicher Drittmarken (s. z. B. BPatG Beschlüsse vom 16. Dezember 1996, Az: 30 W (pat) 141/96 – AMINO-ZYM; vom 23. März 2004, Az: 24 W (pat) 83/02 – GASTRO-ZYM). Das maßgebliche Publikum ist daher daran gewöhnt, dieser Endung in verschiedenen Marken zu begegnen, und wird ihr deswegen nur geringe Bedeutung beimessen. Daher bewirken die Unterschiede in den Anfangsbestandteilen einen ausreichenden Abstand auch im Gesamteindruck (vgl. BPatG Beschlüsse vom 13. November 1995, Az: 30 W (pat) 182/94 – LIGNOZYM / IMCOZYM; vom 17. Dezember 1998, Az: 25 W (pat) 22/98 – LINDOZYM / PHYTOZYM).

Bildlich unterscheiden sich die Marken im ersten Buchstaben ausreichend, wobei das T gegenüber dem R durch ein nachfolgendes H noch auffälliger wird. Die Unterschiede treten auch bei einer Schreibweise in Großbuchstaben deutlich genug in Erscheinung, so dass es auf die Unterlänge des g in der Widerspruchsmarke bei normaler Schreibweise „Regazym“ ebenso wenig ankommt, wie auf den Zusatz „plus“.

Die Marken unterscheiden sich auch deshalb ausreichend, weil sich Nahrungsergänzungsmittel an Verbraucherkreise richten, die sich nicht nur flüchtig mit den entsprechenden Angeboten befassen, sondern sorgfältiger als ein durchschnittlich Verbraucher prüfen und auswählen. Deshalb wird das angesprochene Publikum bei der Konfrontation mit den Marken die gegebenen Unterschiede wahrnehmen.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist nicht gegeben. Diese Art der Verwechslungsgefahr kann gegeben sein, wenn die Verbraucher zwei an sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnen. Die Endung „-zym“ ist jedoch kein entsprechender Bestandteil. Die Übereinstimmung in vielfach verwendeten und zumindest sprechenden Zeichenteilen reicht für die Annahme eines gedanklichen Inverbindungbringens nicht aus.

Die Verbraucher ordnen Zeichen bloß wegen der übereinstimmenden Endung „-zym“ nicht demselben Inhaber zu.

Insgesamt besteht deshalb kein Ähnlichkeitsgrad, der trotz Identität der Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr annehmen ließe.

3) Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlassung. Es ist weder ersichtlich noch von den Beteiligten aufgezeigt, dass der vorliegende Fall eine grundsätzliche Rechtsfrage im Sinn von § 83 Abs. 2 MarkenG aufwirft. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

4) Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, kann es nur in Ausnahmefällen aufgrund besonderer Umstände angezeigt sein, die Kosten ganz oder teilweise einem Beteiligten aufzuerlegen. Solche besonderen Umstände wären gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer

nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht. Dies ist der Widersprechenden vorliegend nicht vorzuwerfen.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

WA