



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 53/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 300 82 664

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Mai 2003 und vom 17. Januar 2005 aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 481 596 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 481 596 wird auch insoweit zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen am 20. Dezember 2000, veröffentlicht am 18. Januar 2001, unter der Nummer 300 82 664 – nach Teillöschung – u. a. für folgende Waren:

Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen; diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke, nämlich Aminosäuren und Spurenelemente;

ist die Marke

Diacor.

Widerspruch wurde erhoben aus der Marke Nr. 481 596

Diacard

eingetragen seit 1935 für die Waren

Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel; diätetische Nahrungsmittel.

Deren Benutzung ist bereits im Verfahren vor dem Patentamt mit Schriftsatz vom 19. September 2001 unbeschränkt bestritten worden. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2001 Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke für ein Fertigarzneimittel gemacht und Unterlagen insbesondere eine eidesstattliche Versicherung über hierzu erzielte Umsätze für den Zeitraum 1996 bis 2000 dazu vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Paten- und Markenamts hat die angegriffene Marke in zwei Beschlüssen - einer davon im Erinnerungsverfahren ergangen - teilweise gelöscht für die Waren

„Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen; diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke, nämlich Aminosäuren und Spurenelemente“

und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nachgewiesen für ein homöopathisches Arzneimittel zur Behandlung von funktionellen Herzbeschwerden und damit für die Gruppe der Kardiaka. Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise enger ähnlichen, zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren sei der mindestens durchschnittliche Markenabstand in klanglicher Hinsicht nicht mehr eingehalten. Die in den Endsilben liegenden Abweichungen seien nicht deutlich genug, der zusätzlich in der Widerspruchsmarke enthaltenen Konsonant „d“ sei klangschwach, die dunklen Vergleichslaute „o/a“ seien klangverwandt. Die zwar abweichenden Sinninhalte „cor“ (Herz) und „card“ (Kard: Wortteil mit der Bedeutung Herz) wiesen noch eine gewisse begriffliche Nähe auf. Zudem seien uneingeschränkt allgemeine Verkehrskreise angesprochen.

Hiergegen hat die Inhaberin der jüngeren Marke Beschwerde eingelegt. Sie hat im Wesentlichen ausgeführt, der Wortbestandteil „Dia“ sei kennzeichnungsschwach, so dass der Verbraucher mehr auf die unterschiedlichen Wortenden achten werde, die durch die Vokale „a“ und „o“ sowie das hart gesprochene „d“ über ein unterschiedliches Klangbild verfügten. Eine begriffliche Nähe der Wortenden sei für den Durchschnittsverbraucher nicht erkennbar.

Mit Schriftsatz vom 22. Mai 2007 hat sie unter anderem erklärt, dass sie die Einrede der Nichtbenutzung aufrechterhalte.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt im Wesentlichen aus, die Benutzung sei durch die vorgelegten Unterlagen für den maßgeblichen Zeitraum glaubhaft gemacht. Die angesprochenen Verkehrskreise seien zum Großteil Fachkreise, die beide Wortendungen dem Begriff „Herz“ zuordneten, so dass eine Verwechslungsgefahr in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf die angefochtenen Beschlüsse sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache schon deshalb Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht gem. § 43 Abs. 1 i. V. m. § 26, 152 MarkenG glaubhaft gemacht hat, obwohl die Inhaberin der angegriffenen Marke die nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG kumulativ mögliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Verfahren vor dem Patentamt zulässig erhoben hat (vgl. hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON; Ströbele/Hacker MarkenG 8. Aufl. § 43 Rdn. 3, 14).

Die Einrede wurde von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren ausdrücklich aufrechterhalten und weder hier noch im Verfahren vor der Markenstelle auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt. Angesichts dieses undifferenzierten Bestreitens ist die Einrede dahingehend zu verstehen, dass sie sich auf die beiden Alternativen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bezieht, die kumulativ geltend gemacht werden können (vgl. BGH a. a. O – DRAGON; GRUR 1999, 995, 996 – HONKA; GRUR 2000, 510 - Contura; GRUR 2006, 150, 151 – NORMA; Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 14, 15). Die Widersprechende hat daher die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke (§ 26 MarkenG) nicht nur innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke, also vom 18. Januar 1996 bis 18. Januar 2001, sondern außerdem auch innerhalb von

weiteren fünf Jahren vor der Entscheidung des Senats über den Widerspruch also vom 9. Juli 2002 bis 9. Juli 2007 glaubhaft zu machen (vgl. BGH a. a. O. - HONKA; - Contura; - NORMA). Zwar hat die Widersprechende mit den die Jahre 1996 bis 2000 betreffenden Unterlagen Belege zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für den ersten Zeitraum eingereicht, für den zweiten maßgeblichen Zeitraum fehlt hingegen jegliches Material zur Glaubhaftmachung. Die Einrede mangelnder Benutzung greift deshalb bereits aus diesem Grund durch, ohne dass es im Weiteren noch auf die Frage ankommt, ob und für welche Waren die eingereichten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in dem ersten fraglichen Zeitraum glaubhaft machen können.

Gemäß des im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatzes obliegt es grundsätzlich der Widersprechenden, von sich aus alle für eine rechtserhaltende Benutzung erforderlichen Umstände darzulegen und glaubhaft zu machen. In dieser Hinsicht trägt die Widersprechende die Verantwortung für die vollständige Glaubhaftmachung, verbleibende Zweifel gehen zu ihren Lasten. Insoweit gibt es keine Veranlassung zu gerichtlichen Aufklärungshinweisen (vgl. BGH a. a. O. – DRAGON; GRUR 2006, 152, 154 - GALLUP; BPatG GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-Vibolex; Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 37 m. w. N.).

Nachdem der Widerspruch bereits wegen unzureichender Glaubhaftmachung der Benutzung gem. §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG keinen Erfolg haben kann, kommt es auf die Frage einer zwischen den Vergleichsmarken bestehenden Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht mehr an.

Angesichts der besonderen Sachlage im vorliegenden Fall liegen keine Billigkeitsgründe vor, der Widersprechenden gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Ein entsprechender Kostenantrag war nicht gestellt. Die Widersprechende hatte im Verfahren vor der Markenstelle Benutzungsunterlagen vorgelegt, welche die Markenstelle in ihrer abschließenden

Entscheidung als im Sinne des § 43 Abs. 1 S. 1 - und insbesondere auch des vorliegend besonders relevanten S. 2 - MarkenG als ausreichend für den Nachweis der Benutzung erachtet hatte. Bei dieser Ausgangslage für das Beschwerdeverfahren lässt sich ein so grober Verstoß der Widersprechenden gegen die ihr dort obliegende prozessuale Sorgfaltspflicht nicht erkennen, der es rechtfertigen würde, ihr aus Billigkeitsgründen sämtliche Verfahrenskosten aufzuerlegen. Nachdem eine mündliche Verhandlung nicht stattgefunden hatte, sondern im schriftlichen Verfahren entschieden worden war, bestand auch kein Anknüpfungspunkt, die Verfahrenskosten jedenfalls teilweise der Widersprechenden aufzuerlegen. Somit bleibt es bei dem Grundsatz (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG), wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

gez.

Unterschriften