



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 42/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:
17. März 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 11 116

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 18. Januar 2006 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1068609 hinsichtlich der Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflanzenöle, soweit in Klasse 5 enthalten, insbesondere japanisches Pflanzenöl; australisches Teebaumöl“ zurückgewiesen worden ist.
2. Die Marke 302 11 116 ist aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 068 609 in diesem Umfang zu löschen.

Gründe

I.

Die am 5. März 2002 angemeldete Marke

Annas

ist am 14. November 2002 für verschiedene Waren der Klassen 16, und 21 sowie für die Waren

„05: Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflanzenöle, soweit in Klasse 5 enthalten, insbesondere japanisches Pflanzenöl; australisches Teebaumöl“

unter der Nummer 302 11 116 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 1. Oktober 1984 für die Waren

„Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen“

eingetragenen Marke 1 068 609

ANGASS

hat dagegen Widerspruch erhoben. Im Beschwerdeverfahren richtet sich der Widerspruch nur noch gegen die Waren der Klasse 5. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke wurde bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 18. Januar 2006 durch einen Prüfer des höheren Dienstes den ursprünglich unbeschränkt eingelegten Widerspruch zurückgewiesen, da die rechtserhaltende Benutzung der Marke nicht glaubhaft gemacht worden sei.

Die Einrede sei ausdrücklich auf beide Alternativen des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt. Den vorgelegten Unterlagen ließen sich keine hinreichenden Angaben über Dauer und Umfang der benutzungsrelevanten Verwendungshandlungen entnehmen. Dies gelte jedenfalls für den Nachweiszeitraum der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG betreffend die Jahre 2002-2006. Eine eidesstattliche Versicherung sei das wichtigste Glaubhaftmachungsmittel hinsichtlich Umfang, Zeitraum

und Ort der bestrittenen Benutzung. Die Art und die Form der Benutzung müsse regelmäßig durch die Vorlage der tatsächlich verwendeten Markenform dokumentiert werden. Schon nach dem eigenen Wortlaut der Widersprechenden sollten die im Jahre 2001 erzielten Umsätze (lediglich) die Benutzung in den vergangenen fünf Jahren vor der Bekanntmachung der angegriffenen Marke belegen. Aber selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden berücksichtige, dass das Jahr 2006 erst begonnen habe und ein Teil der genannten Einheiten den Benutzungszeitraum bis 2006 (theoretisch) tangieren könnte, erscheine der Umsatz im Bereich der überschneidenden Benutzungszeiträume beider Einreden von 1997-2006 zu gering, um dem Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung gerecht zu werden. Dies gelte umso mehr, als die Widerspruchsmarke bereits seit 1984 eingetragen sei. Insofern könne den geltend gemachten Benutzungshandlungen nur ein symbolischer Wert beigemessen werden. Dafür spreche auch, dass es sich bei der Widersprechenden von der Struktur her nicht um ein Kleinunternehmen handle. Ferner gehörten Magen-Darm-Mittel grundsätzlich zu den Arzneimitteln, die umfangreich und zum Teil ohne Rezept erworben würden.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 18. Januar 2006 aufzuheben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflanzenöle, soweit in Klasse 5 enthalten, insbesondere japanisches Pflanzenöl; australisches Teebaumöl“ zurückgewiesen worden ist und die Marke 302 11 116 insoweit zu löschen.

Die Widersprechende sei zum Zeitpunkt der Benutzungsbestreitung nur gehalten gewesen, die bestrittene Benutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft zu machen, da die Benutzung für das Jahr 2001 glaubhaft gemacht worden sei

und daher die Frist nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erst mit dem Jahre 2002 begonnen habe. Die Wahl des Jahres 2001 als Quelle für die offenbarten Benutzungsunterlagen sei nicht zu beanstanden, da dieses Jahr innerhalb der Frist von fünf Jahren vor der Bekanntmachung der jüngeren Marke gelegen habe. Da es sich um ein Nischenprodukt im Sortiment der Widersprechenden und nicht um einen Blockbuster handle, genügten die verhältnismäßig geringen Stückzahlen. Die Markenstelle stütze ihre Zurückweisung des Widerspruchs vor allem darauf, dass die Widersprechende (vermeintlich) den Vorschriften des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht nachgekommen sei. Diese Auffassung entbehre jeglicher Grundlage und beruhe auf einer Verkennung der gesetzlichen Bestimmungen. Die Widersprechende habe die Benutzung ihrer Marke für das Jahr 2001 ausreichend glaubhaft gemacht. Außerdem legt sie weitere Benutzungsunterlagen vor. Die Benutzung der Marke auf dem Territorium der BRD gehe aus dem Gesamtzusammenhang hervor. Die Magen-Darm Mittel, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden sei, seien den Waren der Klasse 5 der angegriffenen Marke ähnlich. Die Widerspruchsmarke weise eine normale Kennzeichnungskraft auf. Die Waren seien nicht rezeptpflichtig und könnten im Wege der Selbstmedikation auch von Laien ohne Einschaltung des Arztes erworben werden. Zumindest bei mündlicher Wiedergabe sei aus der ungenauen Erinnerung heraus mit Verwechslungen zu rechnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Beschwerdegegner ist der Ansicht, dass eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei. Die vor der mündlichen Verhandlung eingereichten eidesstattlichen Versicherungen seien widersprüchlich bzw. nicht aussagekräftig, da teilweise der Unterzeichner nicht erkennbar sei, das Territorium der Benutzung nicht benannt und der Benutzungsumfang zu gering sei, angesichts dessen, dass es sich bei den damit behandelten Krankheiten um

regelrechte Volkskrankheiten handle und die Widersprechende ein führendes Unternehmen sei. Jedenfalls gebe es ernsthafte Bedenken hinsichtlich der eidesstattlichen Versicherungen, so dass ihr kein Beweiswert zukomme. Wenn überhaupt, sei die Widerspruchsmarke für Magen-Darm-Mittel benutzt, nicht jedoch für die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten „Pharmazeutischen Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“. Im nachgelassenen Schriftsatz ist der Beschwerdegegner der Auffassung, dass die in der mündlichen Verhandlung überreichten Benutzungsunterlagen auch im Zusammenhang mit den zuvor eingereichten Unterlagen nicht ausreichten, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen. In der eidesstattlichen Versicherung vom 13. Dezember 2007 bleibe unklar, in welcher Höhe die angegebenen Umsätze für ein Magen-Darm-Mittel erzielt worden seien, da nur erklärt worden sei, dass „insbesondere“ die Umsätze auf diese Mittel fielen. Es sei in Betracht zu ziehen, dass die angegebenen Umsätze überwiegend mit anderen Waren als Magen-Darm-Mittel erzielt worden sein könnten. Außerdem bestehe keine Verwechslungsgefahr. Das Klangbild sei durch den zusätzlichen Laut „g“ der Widerspruchsmarke, sowie durch die Verdoppelung des Buchstabens „s“ in der Widerspruchsmarke gegenüber der Verdoppelung des Buchstabens „n“ in der angegriffenen Marke deutlich verschieden. Die angegriffene Marke weise zudem einen Sinngehalt auf, der einer Verwechslungsgefahr entgegenwirke, denn „Annas“ sei der Genitiv des weiblichen Vornamens „Anna“.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 10. Januar 2008 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden gegen den von einem Prüfer des höheren Dienstes erlassenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig.

Nachdem die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch nunmehr nur noch gegen die Waren der Klasse 5 der angegriffenen Marke richtet, sind nur diese Waren Gegenstand der Beschwerde. Die Zurückweisung des Widerspruchs hinsichtlich der weiteren Waren der angegriffenen Marke hat sich erledigt.

In der Sache hat die Beschwerde der Widersprechenden in dem jetzt noch streitgegenständlichen Umfang Erfolg, da hinsichtlich der Waren der Klasse 5 der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f -Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 26).

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zulässig nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke die Widerspruchsmarke bereits mehr als fünf Jahre eingetragen war. Die Widersprechende hat glaubhaft gemacht, dass sie in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum vom 20. Dezember 1997 bis 20. Dezember 2002 und in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum vom 10. Januar 2003 bis 10. Januar 2008 die Widerspruchsmarke für Magen-Darm-Mittel rechtserhaltend benutzt hat. Ein Beweis ist nicht erforderlich, es genügt vielmehr eine Glaubhaftmachung. Auch sind die eingereichten Unterlagen, mit denen eine Benutzung glaubhaft gemacht wird, im Zusammenhang zu sehen. So ist zwar in der eides-

stattlichen Versicherung vom 23. Februar 2005 (richtig wohl 23. Februar 2006) der Unterzeichner nicht erkennbar, da die Unterschrift nicht ohne weiteres entziffert werden kann, jedoch wird dieser Mangel durch die eidesstattliche Versicherung vom 1. September 2006 behoben, da im Text dieser eidesstattlichen Versicherung der Name des Unterzeichners genannt ist. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Frage des Territoriums der Benutzung. Durch die bereits vor der Markenstelle eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 18. November 2003 ist für das Jahr 2001 ein Umsatz von 6480 Einheiten glaubhaft gemacht. Die eingereichten Verpackungen zeigen die Marke auf der Verpackung für ein „Magen-Darm-Mittel“ (Hauptgruppe 60 der Roten Liste). Auch wenn die Umsätze relativ gering sind, so gehen sie über eine bloße Scheinbenutzung hinaus. Dies zeigt auch die in der mündlichen Verhandlung eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 13. Dezember 2007, die - für den relevanten Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG - zudem auch Umsätze für die Jahre 1998 bis 2002 aufführt. Eine jahrelange ununterbrochene Benutzung spricht ebenfalls gegen eine Scheinbenutzung. Hinsichtlich des Zeitraums vom 10. Januar 2003 bis 10. Januar 2008 ergibt sich eine rechtserhaltende Benutzung für „Magen-Darm-Mittel“ aus der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Februar 2005 (richtig wohl 23. Februar 2006), welche Umsatzangaben u. a. für das Jahr 2003 und auch für 2005 enthält, die ebenfalls über eine bloße Scheinbenutzung hinausgehen. Bestätigt werden diese Umsätze wiederum durch die in der mündlichen Verhandlung eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 13. Dezember 2007, die auch Umsatzangaben für die insoweit relevanten Jahre 2003 bis 2005 enthält. Darüber hinaus wurden Verpackungen eingereicht, die zeigen, dass die Widerspruchsmarke als Marke darauf angebracht ist. Soweit der Beschwerdegegner die Umsatzangaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 13. Dezember 2007 dahingehend versteht, dass diese Umsätze sich auch auf andere Waren als „Magen-Darm-Mittel“ beziehen könnten, kann dem nicht gefolgt werden. Die eidesstattliche Versicherung mit den Umsatzangaben bezieht sich auf ein Arzneimittel, das insbesondere ein Magen-Darm-Mittel ist und das aus den weiteren Unterlagen auch als ein Magen-Darm-Mittel erkennbar wird. Wenn dieses Mittel auch gegen Folgeerscheinungen einer Entzündung der

Magen- und Darmschleimhaut eingesetzt werden kann, so ändert sich dadurch nichts daran, dass die Kennzeichnung für ein Magen-Darm-Mittel benutzt wird. Auch bei größeren Firmen können geringere Umsätze ausreichen, eine Scheinbenutzung zu verneinen. Dies gilt hier umso mehr als eine Benutzung der Kennzeichnung ununterbrochen über viele Jahre erfolgte.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr können gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG bei der Widerspruchsmarke nur die Waren der Hauptgruppe der Roten Liste, in die „Arzneimittel, nämlich Magen-Darm-Mittel“ fallen, berücksichtigt werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdn. 141).

Danach können sich die Marken teilweise bei identischen und im Übrigen ähnlichen Waren begegnen.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- oder Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder sich ergänzende Produkte und Leistungen (zur Definition der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 44). Insbesondere kommt es darauf an, ob der Verkehr (bei gleicher Kennzeichnung) erwartet, dass die beiderseitigen Waren unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist.

Bei den „Pharmazeutischen Erzeugnissen“ der angegriffenen Marke kann es sich auch um Magen-Darm-Mittel handeln, so dass Warenidentität bestehen kann. „Präparate für die Gesundheitspflege“ können ebenfalls für den Magen-Darm-Bereich bestimmt sein, so dass zumindest eine erhebliche Ähnlichkeit besteht. „Diä-

„tische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ sind zwar mit den Magen-Darm-Mitteln der Widerspruchsmarke nicht identisch, jedoch können diese Erzeugnisse auch bei Magen-Darmproblemen benötigt werden und als Ergänzung zu den entsprechenden Arzneimitteln eingesetzt werden. Der Verkehr kann bei (vermeintlich) identischen Waren der Meinung sein, dass sie aus demselben Betrieb stammen. Die Waren „Pflanzenöle, soweit in Klasse 5 enthalten, insbesondere japanisches Pflanzenöl; australisches Teebaumöl“ sind ebenfalls ähnlich mit Magen-Darm-Mitteln, da auch diese Öle bei Magen-Darmproblemen verwendet werden können, z. B. weil sie zum Einreiben bei Magen-Darm-Problemen geeignet sein oder verdünnt gegen Magen-Darmprobleme eingenommen werden können.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Es gibt weder für eine Stärkung noch für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft Anhaltspunkte.

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und von einer zumindest durchschnittlichen Warenähnlichkeit bei den sich gegenüberstehenden Produkten reichen die vorhandenen Unterschiede nicht aus, um eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Selbst soweit nur ein mittlerer Warenabstand besteht, kommen sich die Zeichen in klanglicher Hinsicht zu nahe. Sie stimmen in den Lauten „An-as“ überein. Es ist damit zu rechnen, dass in noch beachtlichem Umfang die Wörter mit gleichem Betonungsrhythmus gesprochen werden. Zwar könnte wegen der Verdoppelung des Buchstabens „n“ bei der angegriffenen Marke und des Buchstabens „s“ bei der Widerspruchsmarke bei der jüngeren Marke die Anfangsilbe und bei der Widerspruchsmarke die zweite Silbe schneller gesprochen werden. Da jedoch bei Druckbuchstaben der nach einem langen Vokal stehende Buchstabe „ß“ als „ss“ geschrieben werden kann, ist davon auszugehen, dass erhebliche Verkehrskreise die beiden Wörter in einem ähnlichen Sprech- und Betonungsrhythmus wiedergeben. Der zusätzliche Konsonant „g“ im Zeicheninnern wird weich ausgesprochen

und ist im Gesamtklangbild nicht sehr auffällig, zumal auch eine Aussprache in Betracht kommt, bei der die Buchstaben „ng“ zu einem Laut verbunden werden. Zumindest aus der Erinnerung heraus ist der klangliche Unterschied nicht so groß, dass Verwechslungen verhindert werden.

Die Marken können sich bei Laien begegnen, so dass die allgemeinen Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen sind, die jedoch auf gesundheitlichem Gebiet eine größerer Sorgfalt walten lassen als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens. Auch ist nicht auf die flüchtige Wahrnehmung abzustellen ist, sondern auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 113). Wegen der weitgehenden Übereinstimmungen im Klangbild kommen die Marken sich jedoch zu nahe. Da mit mündlichen Bestellungen und Empfehlungen zu rechnen ist, führen bereits die klanglichen Ähnlichkeiten zu einer relevanten Verwechslungsgefahr, so dass es auf die Frage, ob die Zeichen sich auch im Schriftbild zu ähnlich sind, nicht mehr ankommt.

Der von dem Inhaber der angegriffenen Marke geltend gemachte Sinngehalt der angegriffenen Marke kann eine Verwechslungsgefahr nicht verhindern. Zwar ist „Anna“ ein bekannter Vorname, jedoch ist das Verständnis der angegriffenen Marke als Genitivform eines Vornamens weniger naheliegend, so dass dem Verkehr weitgehend keine begrifflichen Merkhilfen zur Verfügung stehen, die dazu führen könnten, dass die Unterschiede sofort wahrgenommen und in Erinnerung behalten werden.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher in dem noch beantragten Umfang Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na