



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 38/08

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
12. November 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 42 980

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. November 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel von Falckenstein sowie die Richterin Winter und den Richter Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerden der Widersprechenden werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren der Klassen 5, 1 und 3

"chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse"

am 24. März 2003 eingetragenen und am 25. April 2003 veröffentlichten farbigen (blau) Wort-Bildmarke 302 42 980



sind Widersprüche erhoben worden

1.) aus der am 19. Juli 1995 für die Dienstleistungen der Klasse 35

"Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche und medizinische Beratung für die ärztliche, insbesondere urologische Praxis, Verteilung von Literatur und Drucksachen zu Werbezwecken bei Ärzten, insbesondere bei Urologen; Veranstaltung von Vorträgen, Seminaren, Ausstellungen und Messen für Ärzte, insbesondere Urologen"

eingetragenen Wort-Bild-Marke 394 01 348



und

2.) aus der am 12. Mai 1986 (mit Priorität vom 14.11.1985) für die Waren der Klasse 5

"Préparations pharmaceutiques et remèdes pour usage humain"

international registrierten Wortmarke 503 471

"OMNIC".

Im Laufe des Widerspruchsverfahrens vor der Markenstelle hat die Markeninhaberin gegenüber beiden Widerspruchsmarken die Nichtbenutzungseinrede erhoben, worauf die Widersprechenden Benutzungsunterlagen eingereicht haben, unter anderem jeweils eine eidesstattliche Versicherung vom 6. Dezember 2004. In derjenigen zur IR-Marke 503 471 werden Werbe- und Umsatzangaben in Millioenhöhe für die Jahre 1998 bis 2003 für "pharmazeutische Produkte und Heilmitteln für den Einsatz beim Menschen" gemacht. Die eidesstattliche Versicherung zur Widerspruchsmarke 394 01 348 enthält keine Umsatzangaben, sondern eine nähere Erläuterung der von der Widersprechenden erbrachten Dienstleistungen zwischen 1998 und 2003, u. a. eine Service-(Hot)Line, Seminare, Fortbildungsveranstaltungen, Herausgabe von Informationsmaterial. Auch werde ein Druckwerk mit einer Auflage von 2.000 Stück herausgegeben, das an Teilnehmer von Kongressen und Tagungen für Ärzte verteilt werde; ergänzend verwies die Widersprechende auf das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 14. Oktober 2004 (Az.: 7 O 201/03), in welchem die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 394 01 348 bis zum 7. Oktober 2002 festgestellt worden sei.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss einer Prüferin des höheren Dienstes vom 28. März 2008 die Widersprüche mangels Verwechslungsgefahr der Marken zurückgewiesen und die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken, die von der Markeninhaberin bestritten worden war, offen gelassen.

Gegen diesen Beschluss haben die Widersprechenden jeweils Beschwerde eingelegt mit der Begründung, die angegriffene Marke halte nicht den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein, da bei der Widerspruchsmarke IR 503 471 sich identische bzw. hochgradig ähnliche Waren gegenüberständen

und bei der Widerspruchsmarke 394 01 348 deren Dienstleistungen zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu den angegriffenen Waren aufwiesen. Im Übrigen habe die Widerspruchsabteilung des HABM in zwei Entscheidungen von 2005 und 2009 die Verwechslungsgefahr der deutschen Widerspruchsmarke 394 01 348 mit den angemeldeten EU-Wortmarken "OMNICARE" der Markeninhaberin bejaht.

Die Widersprechenden stellen (sinngemäß) den Antrag,

den Beschluss des DPMA vom 28. März 2008 aufzuheben, den Widersprüchen aus den Marken 394 01 348 und IR 503 471 stattzugeben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen.

Sie schließt sich den Ausführungen der Markenstelle an und hält die von den Widersprechenden zitierten Entscheidungen des HABM für nicht einschlägig, da dort die angegriffenen Marken für andere Waren und Dienstleistungen angemeldet seien als im vorliegenden Fall. Auch könne "selbst bei einem Benutzungsnachweis das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke maximal in der eingetragenen Form gestützt werden". Auch insoweit läge kein Zusammenhang zwischen den Beratungs- oder Servicedienstleistungen der Widerspruchsmarke und den Waren der Widerspruchsmarke vor, so dass schon auf dieser Ebene Ähnlichkeit ausscheide.

Die Widersprechenden haben keine weiteren Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerden sind zulässig, haben aber in der Sache bereits deshalb keinen Erfolg, weil die Widersprechenden die Benutzung ihrer Marken zumindest für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht glaubhaft gemacht haben.

Die Inhaberin der seit dem 25. April 2003 veröffentlichten jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 18. August 2004 die Benutzung der beiden Widerspruchsmarken bestritten. Diese Einreden waren auch zulässig, da die fünfjährigen Benutzungsschonfristen der Widerspruchsmarken abgelaufen waren: Die Widerspruchsmarke 394 01 348 war am 19. Juli 1995 eingetragen worden und ohne Widerspruch geblieben. Die Widerspruchsmarke IR 503 471 unterlag der Benutzung wegen eines gegen sie gerichteten Widerspruches gemäß §§ 43, 115 Abs. 2 MarkenG i. V. m. Regel 17 VI GAusfO fünf Jahre nach Zustellung der Mitteilung vom 16. März 1989 an die IR-Markeninhaberin über den Abschluss des Schutzbewilligungsverfahrens.

Die Widersprechenden haben auch jeweils Benutzungsunterlagen eingereicht, die jedoch schon deshalb zweifelbehaftet sind, weil in ihren eidesstattlichen Versicherungen entweder gar keine Umsatzzahlen bzw. Angabe über Werbeaufwendungen benannt sind (394 01 348) oder jedenfalls nicht getrennt nach den geschützten Waren (IR 503 471). Dies kann indessen dahingestellt bleiben, weil die erklärten Benutzungszeiträume jeweils nur die Jahre 1998 bis 2003 umfassen, was lediglich dem Zeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG entspricht.

Hingegen umfasst die undifferenzierte Geltendmachung der Nichtbenutzung auch die weitere Einrede nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 43 Rdn. 19 m. w. N.), wonach die Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen hatten. Nachdem der Schriftsatz der Markeninhaberin mit den unbeschränkten Nichtbenutzungseinreden vom 18. August 2004 an die Widersprechenden ausweislich des Anschreibens der Markenstelle vom 14. September 2004 zugesandt worden ist, wäre es Aufgabe der Widersprechenden gewesen, spätestens zur mündlichen Verhandlung über die Beschwerde vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marken innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also im Zeitraum von November 2004 bis 2009 benutzt haben (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Das ist nicht geschehen, da die bisher eingereichten Unterlagen diesen Zeitraum nicht umfassen, insbesondere nicht die Entscheidung des Landgerichts Mannheim, falls der Hinweis auf ein solches zivilrechtliches Verfahren als Glaubhaftmachung überhaupt zulässig ist (vgl. dazu Ströbele a. a. O., Rdn. 51).

Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es keiner besondere Aufforderung durch das Gericht. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL m. w. N. zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichts entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine Selbstverständlichkeit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt übersehen worden ist - etwa wegen der langen Dauer des Widerspruchsverfahrens - oder wenn der Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der

anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichts führen würde. Gegenteilige Gesichtspunkt liegen nicht vor.

Die Widersprechenden hatten ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Sie können sich nicht darauf berufen, dass die zweite Einrede für sie überraschend sei, weil die Markeninhaberin nicht mehr darauf zurückgekommen sei und zumindest bei der Widerspruchsmarke IR 503 471 die Benutzung für "Alphablocker für die Indikation Benigne Prostata Hyperplasie (BGH)" anerkannt habe. Beide Angaben treffen nicht zu. Zum einen hat die Markeninhaberin noch vor der Markenstelle im Schriftsatz vom 27. September 2005 Einwände gegen die Benutzungsunterlagen erhoben und darauf hingewiesen, dass "der Benutzungsnachweis hinsichtlich der von der Widerspruchsmarke IR 503 471 beanspruchten "... Präparaten ..." allenfalls auf die "Alpha-Blocker" beschränkt" sei. Dies kann jedoch nicht in einen rechtlich bindenden Verzicht der Markeninhaberin umgedeutet werden, da sich mit dem Wort "allenfalls" die Bedeutung "wenn überhaupt" verbindet. Ohnehin sind an den Verzicht auf die Einrede oder die Anerkennung der Benutzung strenge Anforderungen zu stellen, insbesondere wenn die Einrede einen zukünftigen Zeitraum betrifft (vgl. Ströbele a. a. O. Rdn. 26, 27, 28 m. w. N.). Zum andern hat die Markeninhaberin auf die Benutzungslage auch noch im Beschwerdeverfahren hingewiesen, als sie im Schriftsatz vom 4. November 2009 ausführte, dass "selbst bei einem Benutzungsnachweis das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis ... maximal in der eingetragenen Form gestützt werden" könne.

Dass letzteres als verspätet einzustufen sei, wie die Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht haben, trifft aus den vorstehenden Gründen nicht zu; ohnehin war die Markeninhaberin nicht zu einer Wiederholung ihrer bereits erhobenen Einreden verpflichtet gewesen.

Ungeachtet dieser Einwände haben aber die Widersprechenden bereits früher klar zu erkennen gegeben, dass die Einrede auch für den zweiten Benutzungszeitraum zu berücksichtigen sei; in ihrem Schriftsatz vom 4. Mai 2006 (S. 2 oben) findet sich der Satz: "Sollte sich das Widerspruchsverfahren jedoch tatsächlich bis in das

Jahr 2008 hinziehen, ist beabsichtigt, aktuelle Unterlagen zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorzulegen". Unschädlich ist dabei, dass dieser Satz im Kontext der Widerspruchsmarke 302 01 348 steht und nicht ausdrücklich zu der weiteren im Schriftsatz behandelten Widerspruchsmarke IR 305 471, hinsichtlich derer die Widersprechende offenbar (tatsächlich jedoch irrig) von einer Anerkennung der Benutzung ausging. Aber selbst wenn dies unterstellt würde, erstreckt sich die Anerkennung nicht automatisch auf den zweiten Benutzungszeitraum (vgl. Ströbele a. a. O.), so dass auch insoweit Benutzungsunterlagen nachzureichen waren.

Das Schweigen der Widersprechenden zur Benutzungsfrage hinsichtlich des zweiten Benutzungszeitraums ist vom Senat als Zugeständnis des gegnerischen Sachvortrags nach § 138 Abs. 3 ZPO zu werten, womit von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarken auszugehen ist. Damit können den angegriffenen Waren weder Waren noch Dienstleistungen gegenübergestellt werden, so dass schon aus diesem Grunde die Widersprüche keinen Erfolg haben konnten. Unabhängig von diesem Ergebnis hielte der Senat hinsichtlich der Widerspruchsmarke IR 503 471 "OMNIC" angesichts der Zeichenunterschiede eine Verwechslungsgefahr für zweifelhaft.

Nachdem die Widersprechenden Benutzungsunterlagen eingereicht haben, hat der Senat davon abgesehen, ihnen aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

CI