



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 21/10

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
19. Mai 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 33 479

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2010 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Dr. Kortbein und die Richterin Kortge

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen das für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; medizinische Ver- und Gebrauchsstoffe, soweit in Klasse 5 enthalten, insbesondere Bandagen für Verbandszwecke, Baumwolle für medizinische Zwecke, chemische Leiter für elektrokardiografische Elektroden, Desinfektionsmittel für hygie-

nische Zwecke, Gase für medizinische Zwecke, Heftpflaster, Klebebänder für medizinische Zwecke, Lösungsmittel zum Entfernen von Heftpflaster, Mittel für die Behandlung von Verbrennungen, Moor für Bäder, Moor für medizinische Zwecke, Scharpie (Wundgaze) für medizinische Zwecke, Vaseline (Erdölgelee) für medizinische Zwecke, Verbandgaze, Verbandkästen (gefüllt), Verbandstoffe, Verbandwatte, Windeln für Inkontinente, Wundschwämme;

Klasse 10: chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; medizinische Ver- und Gebrauchsstoffe, soweit in Klasse 10 enthalten, insbesondere Akupunktur-nadeln, Arztkoffer (gefüllt), Atemgeräte für die künstliche Beatmung, Behälter zur Verabreichung von Arzneimitteln, Blutdruckmeßgeräte, chirurgische Apparate und Instrumente, chirurgische Fäden, chirurgische Messerschmiedewaren, chirurgische Nadeln, chirurgische Schwämme, Defibrillationsgeräte, Eisbeutel für medizinische Zwecke, Elektroakupunkturgeräte, Elektroden für medizinische Zwecke, Fingerlinge für medizinische Zwecke, Handschuhe für medizinische Zwecke, Harnflaschen (Urinale), Harnröhrensonden, Harnröhrenspritzen, Infusionsgeräte, Inhalationsapparate, Injektionsspritzen für medizinische Zwecke, Inkubatoren für Säuglinge, Kanülen, Katheder, Koffer für Ärzte und Chirurgen, Kompressoren (Chirurgie), Krankentragen, Krankenunterlagen, Lampen für medizinische Zwecke, Löffel für Arzneien, Masken für medizinisches

Personal, Messer für chirurgische Zwecke, Nabelbinden, Nadeln für medizinische Zwecke, Ohrreinigungsgeräte, Ophtalmoskope, OP-Kleidung, orthopädische Artikel, orthopädische Kniebandagen, Sägen für chirurgische Zwecke, Saugflaschen, Scheren für chirurgische Zwecke, Skalpelle, Sonden für medizinische Zwecke, Spezialkoffer für medizinische Instrumente, Spirometer (medizinische Geräte), Spritzen für medizinische Zwecke, sterile Tücher (Operationsfelder), Stethoskope, Tropfenzähler für medizinische Zwecke, Tropfenzählfläschchen für medizinische Zwecke, Unterlagen für Inkontinente, Wundklammern;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Organisationsberatung und betriebswirtschaftliche Beratung einschließlich Einkaufsberatung; Dienstleistungen einer Einkaufsagentur, nämlich Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung von Waren, Dienstleistungen einer Einkaufsagentur, nämlich Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen, Preisermittlung für Waren und Dienstleistungen und Preisvergleichsdienste; Dienstleistungen einer Preisagentur, nämlich Ermittlung, Vergleich und Aushandeln von Preisen für Waren und Dienstleistungen; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften betreffend Waren und Dienstleistungen für Dritte, betriebswirtschaftliche Überprüfung und Überwachung der Ausführung von Handelsgeschäften für Dritte; Vermittlung und Abschluss von Verträgen über den Ankauf von medizinischen Ver- und Gebrauchsstoffen für Dritte; Organisationsberatung betreffend Transportwesen,

Verpackung und Lagerung von Waren sowie Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Auslieferung von Waren, nämlich von medizinischen Ver- und Gebrauchsstoffen;

am 9. Juni 2004 angemeldet und am 9. Dezember 2004 unter der Nummer 304 334 79 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragene Wortzeichen

Medicus.log

dessen Eintragung am 14. Januar 2005 veröffentlicht wurde, hat der Inhaber der älteren, am 25. August 2004 für die Waren der

Klasse 3: Putz- und Poliermittel, insbesondere für Schuhwaren;

Klasse 5: Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel;

Klasse 10: Orthopädische Artikel, einschließlich orthopädische Schuhwaren;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Häute und Felle;

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, auch für Sport- und Freizeitwecke; Schuhwaren, insbesondere Schuhe, Hausschuhe, Sandalen und Stiefel, auch Freizeit-, Kinder- und Sportschuhe, Berufs- und Regenstiefel, Einlegesohlen; Kopfbedeckungen;

unter der Nummer 002786994 eingetragenen Gemeinschaftswort-/bildmarke



Widerspruch erhoben. Mit seinem am 3. September 2009 beim Gericht eingegangenen Schriftsatz vom 2. September 2009 hat der Inhaber der angegriffenen Marke bestritten, dass die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt werde.

Mit den Beschlüssen vom 20. März 2007 und 15. Juli 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, nach der maßgeblichen Registerlage bestehe zwischen den Waren der Klassen 5 und 10 teilweise Identität und im Übrigen Ähnlichkeit. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als durchschnittlich einzustufen. Dem Bestandteil "Medicus" mit der Bedeutung "Arzt" bzw. "Doktor" komme innerhalb der jüngeren Gesamtmarke keine selbständig kollisionsbegründende Stellung zu, weil seine Kennzeichnungskraft durch seinen in Bezug auf die angemeldeten Waren beschreibenden Charakter und aufgrund der Verwendung dieser Bezeichnung von einer nicht unbeachtlichen Zahl von Mitbewerbern für entsprechende Produkte geschwächt sei. Der wie bei einer Internetadresse mit einem Punkt angebundene Bestandteil "log" habe vielfältige Be-

deutungen, aber keine im medizinischen Bereich, so dass er mangels beschreibender Aussage neben "Medicus" gleiches Gewicht einnehme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des DPMA vom 20. März 2007 und 15. Juli 2008 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Sie vertritt die Ansicht, dem Markenbestandteil "Medicus" in der jüngeren Marke komme eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Seine Kennzeichnungskraft werde nicht durch Drittzeichen geschwächt, weil noch nicht einmal vier vorhanden seien und auch deren Benutzung nicht nachgewiesen sei. Das Wortelement "medicus" sei nicht glatt beschreibend, weil erst mittels weiterer Denkvorgänge auf die Art der Waren geschlossen werden könne. Der einsilbige und angehängte Zusatz ".log" sei ein reiner Appendix, der zumindest für die von der jüngeren Marke angebotenen Logistikdienstleistungen, die Schuhwaren betreffen könnten, als glatt beschreibend anzusehen sei. Er weise ferner auf eine Protokolldatei, eine sogenannte Logdatei, hin. Solche auf den PC- oder Internetbereich bezogenen Kürzel seien aber generell außerordentlich kennzeichnungsschwach. Zudem sei die jüngere Marke wie eine Domain gebildet, wobei das Suffix ".log" allein als eine Top Level Domain und damit als nicht kennzeichnungskräftig wirke.

Um die Benutzung ihrer Marke für die Waren "orthopädische Schuhwaren; Schuhwaren" glaubhaft zu machen, hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der D... GmbH & Co. KG in E... (nachfolgend: HDS-KG; Anlage 1, Bl. 49 - 51 GA) vorgelegt, welche auf grund ihrer am 12. Dezember 2003 abgegebenen Zustimmung (Anlage 1 zu Anlage 1, Bl. 52 - 73 GA) berechtigt sei, die Widerspruchsmarke für die vorgenannten Waren zu nutzen, was ausschließlich im Eigenvertrieb in über ... Filialen in

Deutschland erfolge. Die Widerspruchsmarke werde auf dem Fußbett (Innensohle; Prospekt April/2009, Seite 2) und alternativ oder zusätzlich in Form einer nach außen sichtbaren Lederprägung, insbesondere bei Klettverschlüssen (Prospekt April 2007, Seite 2), abgebildet, was die überreichten Prospekte und Beileger aus dem Zeitraum Oktober 2005 bis Oktober 2009 (Anlagenkonvolut 4, Bl. 77 GA) zeigten. Wegen der Anzahl der im Zeitraum 2007 bis 30. September 2009 verkauften Schuhpaare und der damit erzielten Umsätze wird auf Seite 2 der eidesstattlichen Versicherung (Bl. 50 GA) Bezug genommen. Im Hinblick darauf, dass die am 8. November 1909 eingetragene deutsche Wortmarke "Medicus" Nr. 123 201 (Anlage 2 zu Anlage 1, Bl. 73, 74 GA; Anlage 3 zu Anlage 1, Bl. 75, 76 GA) im Jahre 2009 ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert habe, und aufgrund der mitgeteilten Umsätze komme der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Nach einer Umfrage eines bekannten Marktforschungsinstituts zur Bekanntheit von Schuhmarken (Anlage 2, Bl. 78 ff. GA) sei für die Widerspruchsmarke ein Bekanntheitsgrad zwischen ... % und ... % mit steigender Tendenz von Mai 2005 bis Mai 2009 festgestellt worden (Anlage 2, Bl. 79 GA).

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei weder für "orthopädische Schuhwaren; Schuhwaren" noch für die anderen Widerspruchswaren glaubhaft gemacht worden. Es sei bereits fraglich, ob die in der eidesstattlichen Versicherung genannte Benutzung durch die HDS-KG der Beschwerdeführerin zuzurechnen sei. In der eidesstattlichen Versicherung werde nur auf die deutsche Wortmarke "Medicus" Nr. 123 201 Bezug genommen, die nicht Gegenstand dieses Verfahrens sei. Bei der Angabe der Paarzahl verkaufter Schuhe und der Umsätze werde nicht darauf eingegangen, mit welcher Marke diese gekennzeichnet gewesen seien, obwohl zuvor nur von der Wortmarke "Medicus" Nr. 123 201 die Rede gewesen sei und die Beschwerdeführerin über eine Vielzahl

anderer Wort- und Bildmarken mit dem Bestandteil "Medicus" verfüge (Anlage 2 zu Anlage 1, Bl. 55 - 72 GA). Der eidesstattlichen Versicherung lasse sich daher nicht entnehmen, in welchem Umfang die Widerspruchsmarke, deren kennzeichnender Charakter durch die grafische Gestaltung bestimmt werde, in der eingetragenen Form benutzt worden sei. Belege für die Anbringung der Widerspruchsmarke auf dem Fußbett fehlten. Als nach außen sichtbare Lederprägung, insbesondere bei Klettverschlüssen, sei nicht die Widerspruchsmarke, sondern nur das Wort "Medicus" zu erkennen. Die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung bezögen sich nur auf Schuhwaren und nicht auf "orthopädische Schuhwaren", welche nach ärztlicher Verordnung individuell vom Orthopädienschuhtechniker angefertigt (<http://de.wikipedia.org/wiki/Leisten>, Anlage zum Schriftsatz vom 28. April 2010, Bl. 110, 111 GA) und von der HDS-KG nicht vertrieben würden, so dass es auch insoweit an einer Glaubhaftmachung fehle. Die Umfrage des Marktforschungsinstituts habe keine Aussagekraft, weil zum einen Informationen darüber fehlten, von wem und auf welche Weise diese Umfrage durchgeführt worden sei und zum anderen die Auflistung lediglich die deutsche Wortmarke "Medicus" Nr. 123 201 und nicht die Widerspruchsmarke enthalte. Selbst wenn von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für "Schuhwaren" ausgegangen würde, fehle es an einer Ähnlichkeit der "Schuhwaren" zu den Waren und Dienstleistungen ihrer Marke. Eine Prägung ihrer Marke durch den Bestandteil "Medicus" scheidet nicht zuletzt aufgrund des beschreibenden Anklangs dieses Zeichenelements für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen aus, soweit sie sich auf medizinische Ver- und Gebrauchsstoffe bezögen.

Hierauf erwidert die Widersprechende, dass mangels Angabe von Gründen die vom Beschwerdegegner geäußerten Zweifel an der Nutzungsberechtigung der HDS-KG unsubstantiiert seien. Die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung bezögen sich, wie aus deren Präambel ersichtlich, ausdrücklich auf die Widerspruchsmarke. Durch den Verweis auf die deutsche Wortmarke "Medicus" Nr. 123 201 sei nur verdeutlicht worden, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bereits seit mehr als 100 Jahren bestehende Marke handle. Die Art ihrer

Benutzung sei daher in der eidesstattlichen Versicherung in Verbindung mit dem Anlagenkonvolut 4 angegeben. Die Benutzung der Widerspruchsmarke auf dem Fußbett zeige den Prospekt vom April 2006, Seite 2, obere Hälfte (Bl. 77 GA). "Orthopädische Schuhwaren" seien Schuhwaren, welche über ein orthopädisches Fußbett verfügten, was bei ihren Schuhwaren der Fall sei, wie der Prospekt von April 2006 belege, der auf ein "anatomisch geformtes und herausnehmbares Fußbett" sowie "gelenkschonende Luftpolstersohlen" hinweise. Die Definition im Online-Lexikon "Wikipedia" sei nicht zutreffend und habe allenfalls geringen Beweiswert. Identität oder hochgradige Ähnlichkeit bestehe zwischen den rechtserhaltend benutzten "orthopädischen Schuhwaren; Schuhwaren" und den zweimal in Klasse 10 aufgeführten "orthopädischen Artikeln" der angegriffenen Marke. Eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit zu den benutzten Widerspruchswaren wiesen auch die in Klasse 10 eingetragenen "orthopädischen Kniebandagen" der jüngeren Marke auf. Das gelte auch für die in Klasse 5 eingetragenen "Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel" der jüngeren Marke, weil sie klassische Ergänzungsprodukte zu den benutzten Widerspruchswaren seien und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Pflege der Füße stünden. Denn ihre benutzten Waren genügten einem hohen orthopädischen Anspruch und seien als Gesundheits- oder Komfortschuhe zu bezeichnen, welche diese in die Nähe der Waren der Klasse 5 rücke. Letztere sowie Schuhwaren würden auch in orthopädischen Schuhgeschäften nebeneinander angeboten und vertrieben. Eine entferntere Ähnlichkeit liege auch zwischen den benutzten Widerspruchswaren und den für die jüngere Marke geschützten Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 vor. In der mündlichen Verhandlung hat sie drei Abbildungen von Überziehschuhen zur orthopädischen oder ärztlichen Verwendung (Bl. 132 - 134 GA) vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Gemeinschaftsmarke gemäß § 43 Abs. 1, § 125b Ziffer 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) für "orthopädische Schuhwaren" nicht glaubhaft gemacht hat und hinsichtlich der glaubhaft gemachten rechtserhaltenden Benutzung der Marke für "Schuhwaren" eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Ziffer 1 MarkenG wegen Warenunähnlichkeit ausscheidet.

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Da er die Einrede erhoben hat, ohne präzise die Vorschrift zu zitieren, ist in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des §§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2, 125b Ziffer 4 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rdnr. 19; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band I, Markenverfahrensrecht, 1. Teil, 2. Kap., Rdnr. 560).
2. Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 1, 125b Ziffer 4 MarkenG ist unzulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit ihrer Eintragung am 25. August 2004 zu laufen begann, erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 14. Januar 2005 endete.

3. Da der Inhaber der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede aber ohne Beschränkung erhoben hat, ist sie zumindest gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125b Ziffer 4 MarkenG zulässig, so dass es der Widersprechenden obliegt, glaubhaft zu machen, dass ihre Marke innerhalb der letzten ... Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren gemäß Art. 15 GMV innerhalb der Gemeinschaft ernsthaft benutzt worden ist.
 - a) Die Widersprechende muss daher im vorliegenden Fall eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke im EU-Gebiet, allerdings nicht notwendig in allen Mitgliedstaaten, für den Zeitraum vom 19. Mai 2005 bis um 19. Mai 2010 nach Art, Zeit und Umfang glaubhaft machen. Dabei stellen eidesstattliche Versicherungen einer mit den Benutzungsverhältnissen vertrauten natürlichen Person zusammen mit weiteren Unterlagen grundsätzlich geeignete Mittel zur Glaubhaftmachung einer bestrittenen Markenbenutzung im Sinne von §§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, 294 Abs. 1 ZPO dar.
 - aa) Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung die eidesstattliche Versicherung des seit dem 1. Januar 2000 amtierenden Geschäftsführers der HDS-KG (Anlage 1, Bl. 49 - 51 GA) vorgelegt, welche aufgrund ihrer am 12. Dezember 2003 abgegebenen Zustimmung (Anlage 1 zu Anlage 1, Bl. 52 - 73 GA) berechtigt ist, die Widerspruchsmarke für die vorgenannten Waren zu nutzen. Da gemäß Art. 15 Abs. 3 GMV die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber gilt, reicht die Benutzung durch die HDS-KG entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners aus.
 - bb) Hinsichtlich der Art der Benutzung der Widerspruchsmarke nimmt die eidesstattliche Versicherung auf die beigefügten Pro-

spekte und Beileger aus dem Zeitraum Oktober 2005 bis Oktober 2009 (Anlagenkonvolut 4, Bl. 77 GA) Bezug.

aaa) Dass die Innensohle bzw. das Fußbett von Schuhwaren mit einem der Gemeinschaftsmarke ähnlichen Aufdruck versehen waren, wird belegt

- bei mehreren Damensandalen durch Seite 2 des Prospekts 1. Halbjahr 2006,
- bei zwei Damensportschuhen durch Seite 2 des Beilegers 1. Halbjahr 2008 und bei einem weißen Damenhalbschuh durch Seite 3 und einer schwarzen Damensandale durch Seite 8 desselben Beilegers,
- bei einer braunen Damensandale durch Seite 2 Mitte des Prospekts 1. Halbjahr 2009,
- bei einem weißen Damenhalbschuh durch Seite 4 des Beilegers 1. Halbjahr 2009 sowie
- bei einem braunen Damenhalbschuh durch Seite 4 des Beilegers 2. Halbjahr 2009 und bei einem braunen Damensportschuh durch Seite 7 desselben Beilegers.

bbb) Allerdings stimmt dieser Aufdruck nicht vollständig mit der Widerspruchsmarke überein: Statt einem schwarzen Bogen wird ein brauner oder weißer Bogen abgebildet, der in seiner Form statt links dick beginnend und rechts

dünn auslaufend mit einer Krümmung anders ausgestaltet ist, nämlich links dünn beginnend und rechts dick auslaufend mit zwei Krümmungen. Hinzu kommt, dass die abgebildete Laufrichtung der Buchstaben nicht wie bei der Widerspruchsmarke nach unten, sondern nach oben ausgerichtet ist. Gemäß Art. 15 Abs. 2 a) GMV gilt als Benutzung der Gemeinschaftsmarke aber auch die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dieselbe Marke ansehen und der grafischen Veränderung keine eigene maßgeblich kennzeichnende Wirkung beimessen wird (vgl. zur vergleichbaren Vorschrift des § 26 Abs. 3 MarkenG: BGH GRUR 2008, 616, 617 Rdnr. 12 - AKZENTA; GRUR 2008, 719, 721 Rdnr. 24 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Eine zulässige Veränderung ist daher anzunehmen, wenn es sich lediglich um Modernisierungen in Schrift und Bild handelt, welche die wesentlichen gestalterischen Elemente aber beibehalten. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine zwar durch modernere grafische Gestaltung veränderte Widerspruchsmarke, die aber nach wie vor als solche objektiv erkennbar bleibt. Da die grafischen Unterschiede den Gesamteindruck daher nicht beeinträchtigen, ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke, auch in der abgewandelten Form, für Schuhwaren anzunehmen.

- ccc) Soweit aber auf Seite 2 des Prospekts 1. Halbjahr 2007 und auf Seite 8 des Beilegers 1. Halbjahr 2007 auf dem

Klettverschluss ein- und derselben Damensandale "medicus" eingestanzt ist, kann dies nicht als Beleg für eine rechtserhaltende Benutzung angesehen werden, weil aufgrund des Fehlens jeglichen grafischen Elements der Gemeinschaftswort-/bildmarke nicht mehr von einer zulässigen Abwandlung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 a) GMV ausgegangen werden kann.

- ddd) Für die Benutzung der Widerspruchsmarke bei orthopädischen Schuhwaren fehlt es an jeglichem Beleg. Der Umstand, dass der Geschäftsführer der HDS-KG eidesstattlich pauschal versichert hat, dass die Widerspruchsmarke sowohl für orthopädische Schuhwaren als auch für Schuhwaren innerhalb der letzten Jahrzehnte ununterbrochen benutzt worden sei, reicht ohne konkreten Sachvortrag und die Vorlage entsprechender Belege, wie Kataloge, Prospekte, Warenproben etc., nicht aus. In den überreichten Prospekten und Beilegern werden keine orthopädischen Schuhwaren abgebildet oder beworben. Wie bereits in der mündlichen Verhandlung anhand überreichter Recherchebelege des Senats und einschlägiger Fachbücher (Bl. 135 - 154 GA) eingehend erörtert, handelt es sich bei orthopädischen Schuhen um Maßanfertigungen eines Orthopädienschuhmachers auf ärztliche Verordnung. Der orthopädische Maßschuh wird über einen individuell für den Kunden angefertigten Leisten hergestellt (Baumgartner/Stinus, Die orthopädie-technische Versorgung des Fußes, 3. Aufl., S. 241, Bl. 144 GA). Der orthopädische Serienschuh ist in Verordnung und Abgabe dem orthopädischen Maßschuh gleichgestellt und wird ebenfalls ausschließlich vom Orthopädienschuhma-

cher angepasst. Orthopädische Serienschuhe werden von der Schuhindustrie als so genannte Halbfabrikate für die Bedürfnisse der Orthopädieschuhtechnik vorgefertigt angeboten oder vom Orthopädieschuhmacher im Baukastensystem vorbereitet. Anschließend werden eine individuell angefertigte und sorgfältig angepasste Fußbettung eingebaut und therapeutisch, funktionell und statisch notwendige Schuhzurichtungen integriert (Baumgartner/Stinus, a. a. O., S. 240, Bl. 143 GA). Dass die HDS-KG solche individuell anzufertigenden Schuhe in ihren Filialen anbietet, hat die Widersprechende weder konkret vorgetragen noch glaubhaft gemacht. Soweit die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung Abbildungen von Überziehschuhen zur orthopädischen und ärztlichen Verwendung vorgelegt hat, handelt es sich zum einen nicht um orthopädische Schuhe, zum anderen ist nicht erkennbar, dass diese Waren unter der Widerspruchsmarke vertrieben werden.

- cc) Der eidesstattlichen Versicherung ist auch zu entnehmen, dass die HDS-KG durch Verkauf von Schuhen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den Jahren 2007 und 2008 jeweils mindestens ... Mio. €, davon mindestens ... bzw. ... Mio. € in Deutschland, und vom 1. Januar bis 30. September 2009 mindestens ... Mio. €, davon mindestens ... Mio. € in Deutschland, umgesetzt hat. Entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners beziehen sich sämtliche Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Benutzung ausweislich der Präambel der eidesstattlichen Versicherung und dem im Zusammenhang mit dem Hinweis auf das 100-jährige Jubiläum klarstellenden Zusatz, dass es sich bei dem Jubilar um die deutsche "Marke 123 201 "Medicus" (Wortmarke)"

handelt, ausschließlich auf die streitgegenständliche Widerspruchsmarke. Allerdings differenziert die eidesstattliche Versicherung bei diesen Angaben nicht zwischen orthopädischen (Klasse 10) und (normalen) Schuhwaren (Klasse 25). Da aber die HDS-KG keine orthopädischen Schuhe im Sinne der vorgenannten Definition vertreibt, kann zugunsten der Widersprechenden unterstellt werden, dass sich die angegebenen Daten ausschließlich auf (normale) Schuhwaren beziehen und der Geschäftsführer der HDS-KG den Begriff der orthopädischen Schuhe einfach auf die unter "medicus" vertriebenen "Gesundheits- oder Komfortschuhe" aus sehr weichem Leder mit anatomisch geformtem, herausnehmbarem Lederfußbett und gelenkschonenden Luftpolstersohlen übertragen hat.

- dd) Mit den Prospekten und Beilegern von 2006 bis 2009 sowie den Umsatzzahlen von 2007 bis 2009 deckt die Widersprechende in Bezug auf die "Schuhwaren" den relevanten Benutzungszeitraum von Mai 2005 bis Mai 2010 auch der Dauer nach ausreichend ab, weil die Benutzung nicht während des gesamten Fünfjahreszeitraumes erfolgt sein muss. Ohne dass es auf eine absolute zeitliche Festlegung ankommt, ist vielmehr entscheidend, ob in Berücksichtigung sämtlicher, für eine wirtschaftliche Verwendung der Marke in der einschlägigen Branche maßgeblicher Tatsachen und Umstände von einer ernsthaften Benutzung und nicht nur von bloßen Scheinhandlungen auszugehen ist (EuGH GRUR 2008, 343, 346 Rdnr. 72 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; Ingerl/Rhonke a. a. O. § 26 Rdnr. 161; Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdnr. 51).

4. Selbst wenn man daher davon ausgeht, dass die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb der Gemeinschaft für "Schuhwaren" hinreichend glaubhaft gemacht hat, scheidet eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken aufgrund von Warenunähnlichkeit aus.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX; EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 - Edition Albert René).

Die für die Widerspruchsmarke in Klasse 25 eingetragenen Schuhwaren könnten nur mit den in Klasse 10 für die angegriffene Marke geschützten "orthopädischen Artikeln" in Verbindung gebracht werden, weil unter diesen Begriff auch orthopädische Schuhe fallen. Aber, wie bereits eingehend dargelegt, unterscheiden sich "Schuhwaren" von "orthopädischen Schuhwaren" sowohl im Herstellungsprozess als auch in ihrem Vertriebsweg. Während "Schuhwaren" regelmäßig industriell gefertigt und in Verkaufslökalen oder im Internet angeboten werden, werden "orthopädische Schuhe" regelmäßig auf ärztliche Anordnung von einem besonders dafür ausgebildeten Orthopädie-schuhtechniker in dessen Werkstatt individuell angepasst (vgl. auch HABM, Entscheidung Nr. 1542/1999 vom 17. Dezember 1999, Seite 7). In Bezug auf

die übrigen vorwiegend im Medizinbereich angesiedelten, für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen fehlt jegliche, auch nur entfernte Ähnlichkeit zu "Schuhwaren".

Grabrucker

Dr. Kortbein

Kortge

Hu