



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 33/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 1 023 051**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. Meiser und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen IR-Marke wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 1. Oktober 2009 unter der Nummer 1 023 051 international registrierte Marke

**MACADERM**

beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nachfolgende Waren:

Klasse 3: Savons; parfums; cosmétiques; huiles essentielles; substances odoriférantes; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant principalement des extraits végétaux; compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps,

du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique;

Klasse 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits pouvant contenir des extraits végétaux; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage médical.

Die internationale Registrierung dieser Marke ist am 7. Januar 2010 veröffentlicht worden. Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der deutschen Marke 567 576

### **Mucaderma**

die seit 4. Januar 1945 für die nachfolgenden Waren der Klassen 3 und 5 eingetragen ist:

Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Seifen, Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel).

Im Jahr 2002 ist die Widerspruchsmarke auf die M... GmbH & Co. KGaA übertragen worden. Als Zustellanschrift wurde die Rechtsabteilung im Register aufgeführt. Im Jahr 2006 wurde die Zustellanschrift dahingehend geändert, dass

nunmehr die Anschrift der M... GmbH – Rechtsabteilung – im Register vermerkt worden ist. Im Widerspruchsformular, welches mit Datum vom 28. Januar 2010 unterzeichnet worden ist, wurde als Inhaberin der Widerspruchsmarke die M... GmbH & Co. KGaA und als Widersprechende die M1... GmbH & Co. KGaA angegeben.

Mit Schriftsatz vom 25. November 2010, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, hat die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Die Widersprechende hat im Amtsverfahren und im Beschwerdeverfahren Unterlagen (Bildschirmausdrucke, Rechnungen, Lieferscheine) zur Benutzung vorgelegt. Sie hat im Erinnerungsverfahren und im Beschwerdeverfahren jeweils eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt, wegen deren Inhalte auf die entsprechenden Anlagen Bezug genommen wird.

Mit Beschluss vom 11. September 2012 hat die Erstprüferin der Markenstelle für Klasse 5 – Internationale Markenregistrierung – den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Inhaberin der IR-Marke die Einrede der fehlenden Benutzung zulässigerweise erhoben habe. Die Widersprechende habe indes eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Sie habe keine Unterlagen vorgelegt, die erkennen lassen würden, für welche konkreten Waren in welchem Zeitraum die Marke benutzt worden sei und welche Umsatzzahlen damit erzielt worden seien. Eine eidesstattliche Versicherung sei nicht vorgelegt worden.

Hiergegen hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass das Tochterunternehmen M1... GmbH die Widerspruchsmarke "Mucaderma" benutzt habe und verweist im Übrigen auf die eingereichten Unterlagen, wie Kopien von Internetseiten, Rechnungen und die eidesstattliche Versicherung des Herrn Dr. P... vom 4. März 2013, welche von der Widersprechenden unmittelbar beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-

reicht worden ist. Ferner ist sie der Auffassung, dass die zu vergleichenden Zeichen „Mucaderma“ und „Macaderm“ bildlich hochgradig ähnlich seien. Die Wörter unterschieden sich nur unwesentlich. Da es sich um eher längere Wörter handele, fielen die Abweichungen weniger ins Gewicht. Zwischen den Waren bestünde Warenidentität oder hochgradige Ähnlichkeit.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat bestritten, dass der Widerspruch von der Inhaberin der Widerspruchsmarke erhoben worden sei, sondern vielmehr von der M1... GmbH & Co. KGaA. Ein diesbezüglicher Rechtsübergang sei aus dem Register nicht ersichtlich. Die mit Schreiben vom 4. März 2013 eingereichten Unterlagen zur Benutzung seien verspätet vorgelegt worden. Seit 1945 sei die Widerspruchsmarke eingetragen, so dass der bestehende Benutzungszwang seit langem bekannt gewesen sei. Aus der eidesstattlichen Versicherung ergebe sich nicht, ob der Vertrieb der Waren in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt sei. Die Abnehmer in den Rechnungen seien geschwärzt. Die Widerspruchsmarke sei nicht in der eingetragenen Form verwendet worden. Von einer Verwechslungsgefahr könne nicht ausgegangen werden. Die Kennzeichnungskraft sei zumindest für die Haut betreffende Waren wegen des Zeichenbestandteils „derma“ unterdurchschnittlich. Schließlich wiesen die zu vergleichenden Zeichen einen ausreichenden Abstand auf. Der Wortanfang unterscheide sich durch den unterschiedlichen Vokal „u“ und „A“. Auch die Vokalfolge sei unterschiedlich.

Die Übertragung der Widerspruchsmarke von der M... GmbH & Co. KGaA auf die S... GmbH am 31. Oktober 2013 wurde im Register veröffentlicht. Die neue Inhaberin der Widerspruchsmarke erklärte mit anwaltlichem Schriftsatz vom 15. Oktober 2013, in das Erinnerungsverfahren einzutreten.

Mit Beschluss vom 4. Dezember 2015 hat die Erinnerungsprüferin der Markenstelle für Klasse 5 – Internationale Registrierung – den Erstbeschluss teilweise aufgehoben und der angegriffenen IR-Marke für das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland mit Ausnahme der Waren der Klasse 5 „*Produits vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits pouvant contenir des extraits végétaux*“ den Schutz versagt.

Bedenken gegen die Aktivlegitimation bestünden nicht, da die materiell berechnigte Inhaberin der Widerspruchsmarke den Widerspruch eingelegt habe.

Aufgrund der neu eingereichten Benutzungsunterlagen sei von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „*Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Hautpflegemittel*“ auszugehen. Die eingereichten Unterlagen seien nicht verspätet, weil eine Zurückweisung von Glaubhaftmachungsmitteln im schriftlichen Verfahren nicht in Betracht komme. Im Hinblick auf den wandernden Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG könne es sogar geboten sein, Benutzungsunterlagen nachzureichen.

Hiervon ausgehend liege eine teilweise Warenidentität mit den Waren der angegriffenen IR-Marke vor, wie in Bezug auf die Waren „*Kosmetika, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in allen galenischen Formen, nicht für medizinische Zwecke, überwiegend bestehend aus Pflanzenextrakten*“, denn die Widerspruchsware würde unter diese Oberbegriffe fallen. Im Ähnlichkeitsbereich lägen die Waren der angegriffenen IR-Marke „*Seifen, Parfüms, ätherische Öle, wohlriechende Substanzen*“. Es handele sich um ergänzende Produkte. Auch bei den übrigen Waren – mit Ausnahme von *Hygieneartikeln* und *veterinärmedizinischen Präparaten* - müsse von einer Warenähnlichkeit ausgegangen werden. Es gebe Überschneidungen im stofflichen Bereich und im Verwendungszweck. Derartige Produkte würden häufig auch zur Pflege und Erhaltung des gesunden menschlichen Körpers und der gesunden Haut eingesetzt. Zu *Hygieneartikeln* bestehe allenfalls eine geringe Ähnlichkeit. Unähnlich sei die Widerspruchsware zu den von der jüngeren Marke beanspruchten *veterinärmedizinischen Präparaten*. Eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke wegen beschreibender Anklänge sei nicht festzustellen. Der angesprochene Fachverkehr und der Endverbraucher würden unter Berücksichtigung des Vorstehenden die beiden Zeichen schriftbildlich verwechseln, soweit es sich um zumindest durchschnittlich ähnliche Waren handele. Die unterschiedlichen Buchstaben an zweiter Stelle der zu vergleichen

Zeichen würden kaum wahrgenommen werden. Der zusätzliche Buchstabe „a“ bei der Widerspruchsmarke falle bei der Wortlänge nur unwesentlich auf. Der angegriffenen IR-Marke sei somit der Schutz zu versagen, mit Ausnahme der im Verzeichnis enthaltenen Waren „*veterinärmedizinische Präparate, Hygieneartikel*“. Insoweit habe der Widerspruch keinen Erfolg.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen IR-Marke.

Sie ist unter Wiederholung ihrer Einrede der Nichtbenutzung der Auffassung, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung nicht dargelegt und glaubhaft gemacht habe und die Unterlagen zudem verspätet vorgelegt worden seien. Der im Verfahren vor dem DPMA vorgelegten eidesstattlichen Versicherung könne nicht entnommen werden, ob sich die Benutzung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beziehe. Die Abnehmer seien in den Unterlagen geschwärzt. Selbst wenn von einer rechtserhaltenden Benutzung ausgegangen werden könnte, wäre sie entsprechend den Grundsätzen der erweiterten Minimallösung auf dermatologische Kosmetika in der Klasse 3 beschränkt. Danach habe die Markenstelle zu Unrecht Waren wie u. a. pharmazeutische Produkte, diätische Substanzen, Nahrungszusätze, Nahrungsergänzungsmittel, Seifen, Parfüms gelöscht. Aufgrund des Zeichenbestandteils „DERMA“ sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zumindest für Waren für die Haut kennzeichnungsschwach. Aufgrund der maßgeblichen Waren müsse von einer erhöhten Aufmerksamkeit des Verkehrs ausgegangen werden. Die zu vergleichenden Zeichen wiesen einen ausreichenden Abstand auf. In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die Zeichen im Sprechrhythmus und am Wortanfang. Der Wortanfang „MACADE“ erinnere den Verkehr an die bekannte „Macademia“- (gemeint: Macadamia) Nuss. Die Vokalfolge unterscheide sich am Anfang und am Ende. In schriftbildlicher Hinsicht unterschieden sich die Zeichen in der Länge und wiesen sowohl im Wortinneren als auch am Wortende unterschiedliche Buchstaben auf.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 – Internationale Registrierung – des DPMA vom 4. Dezember 2015 aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass sich die Zeichen schriftbildlich nur unwesentlich unterscheiden. Die Abweichung im zweiten Buchstaben der beiden zu vergleichenden Wörter würde kaum wahrgenommen werden. Auch das zusätzliche „a“ am Ende der Widerspruchsmarke führe nicht aus der Verwechslungsgefahr heraus. Im Übrigen bestehe Warenidentität oder hochgradige Warenähnlichkeit. Aus einer Kennzeichnungsschwäche einzelner Wortbestandteile könne nicht ohne weiteres auf die allein maßgebliche Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung geschlossen werden, zumal es im Gesundheits- und Pflegesektor der üblichen Praxis entspreche, Marken in der Weise zu bilden, dass diese als sprechendes Zeichen durch eine phantasievolle Zusammenstellung jedenfalls für den Fachmann erkennbar den Wirkstoff- und/oder Anwendungsbereich angeben würden. Sie ist ferner der Auffassung, dass von einer rechtserhaltenden Benutzung zumindest die Ware Hautpflegemittel ausgegangen werden müsse.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend angenommen,



dass zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren besteht (§§ 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B Nr. 1 PVÜ). Nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind die Waren der angegriffenen IR-Marke „*Produits vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits pouvant contenir des extraits végétaux*“. Insoweit ist der Erinnerungsabschluss der Markenstelle bestandskräftig.

A. Bedenken gegen die Zulässigkeit des Widerspruchs bestehen nicht. Die Markenstelle hat zutreffend ausgeführt, dass die Angaben im Widerspruchsformular dahin auszulegen sind, dass die damalige Inhaberin der Widerspruchsmarke den Widerspruch erhoben hat. Insoweit ist die Benennung eines anderen Verfahrensführers unschädlich, zumal die damalige Markeninhaberin das Widerspruchsformular durch einen Mitarbeiter unterzeichnet hat.

B. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; BGH WRP 2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (z. B. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH WRP 2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY).

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zuletzt im Beschwerdeschriftsatz vom 7. Januar 2016

zulässigerweise bestritten. Da sie die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben hat, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON).

a) Da die Widerspruchsmarke am 4. Januar 1945, mithin mehr als fünf Jahre vor der am 7. Januar 2010 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke, registriert worden ist, ist die Einrede mangelnder Benutzung (§§ 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B Nr. 1 PVÜ) nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zulässig.

Damit obliegt es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Zeit, Art, Ort und Umfang in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen Januar 2005 bis Januar 2010 und Juli 2013 bis Juli 2018 darzulegen und glaubhaft zu machen. Letzterer ist der Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde (vgl. BGH WRP 2017, 1209 Rn. 13 – Dorzo; BPatG, 28 W (pat) 109/12). Der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke, die eingereichten Unterlagen zur Benutzung seien verspätet vorgelegt worden, greift aus den zutreffenden Gründen des Beschlusses der Markenstelle nicht ein.

b) Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Hierzu ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 382 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 68 Rn. 14 – Castell/VIN CASTEL; GRUR 2011, 623 Rn. 23 – Peek & Cloppenburg II). Die Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann; dazu gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschafts-

zweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152 Rn. 21 – GALLUP).

c) Zur Glaubhaftmachung muss von dem Widersprechenden daher konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.

d) Unter Anwendung dieser Grundsätze ist mit der Markenstelle von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren *„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Hautpflegemittel“* auszugehen.

aa) Die Widersprechende hat eine hinreichende rechtserhaltende Benutzung für Waren der Klasse 5 bereits nicht dargelegt. Entsprechende Unterlagen hat sie nicht vorgelegt. Allein die Vorlage von Kopien der Produktkennzeichnung des Salbensprays S der Produktreihe „Mucaderma“ ist nicht ausreichend. Denn es fehlen Angaben zum Umsatz mit diesem Produkt, Werbeaufwand und Marktanteilen für den ersten Benutzungszeitraum.

bb) Die Widersprechende hat auch keine hinreichenden Tatsachen für eine rechtserhaltende Benutzung für die Waren der Klasse 3 *„Parfümerien, ätherische Öle, Seifen“* vorgetragen.

cc) Lediglich für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Hautpflegemittel“ ist von einer rechtserhaltenden Benutzung auszugehen.

aaa) Die Widersprechende hat für den ersten Benutzungszeitraum Rechnungskopien für die Jahre ab 2007 vorlegt, aus denen die M1... GmbH als Rechnungssteller hervorgeht. Die Rechnungen verhalten sich unter anderem über Hautpflegeprodukte der Reihe „Mucaderma“. Der Einwand der Inhaberin der angegriffenen IR-Marke, die Empfänger der Rechnungen seien geschwärzt und deshalb könne nicht nachvollzogen werden, ob eine ernsthafte Benutzung im Inland erfolgt sei, bleibt aus den zutreffenden Gründen im angefochtenen Beschluss, denen sich der Senat anschließt, ohne Erfolg.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke ausführt, die Widerspruchsmarke sei nicht in ihrer eingetragenen Form verwendet worden, bleibt auch dieser Einwand ohne Erfolg. Die Anordnung der beiden die Widerspruchsmarke bildenden Zeichenteile „Muca“ und „derma“ übereinander statt nebeneinander führt nicht zu einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG. Zwar werden durch diese Änderungen in der Schreibweise die beiden Bestandteile der Widerspruchsmarke getrennt. Diese veränderte Schreibweise schadet jedoch nicht (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2014, I ZR 63/14 – POWER HORSE).

Gleiches gilt für den Zusatz ®, soweit dieser der Widerspruchsmarke angefügt worden ist. Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes ® regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt (BGH WRP 2017, 1209 Rn. 26 – Dorzo; GRUR 2014, 662 Rn. 25 – Probiotik; GRUR 2013, 840 Rn. 35 – PROTI II; BPatG, 30 W (pat) 106/11). Aufgrund der grafischen und gleichen farblichen Gestaltung der Wortfolge und der Anfügung des ®-Zeichens vor dem jeweiligen Großbuchstaben der Produktreihe wird der Verkehr dieses Zeichen auf die gesamte Wortfolge beziehen.

Die Widersprechende hat ihren Sachvortrag auch glaubhaft gemacht. Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke moniert zu Unrecht, dass die eidesstattliche Versicherung des Leiters der Rechtsabteilung (Herr Dr. P...) vom 4. März 2013 inhaltsarm sei. Zwar handelt es sich um eine sog. Erklärung vom Hörensagen, weil der Unterzeichner über keine eigenen Erkenntnisse in Bezug auf die erklärten Tatsachen verfügt. Insoweit ergibt sich die erforderliche Sachkenntnis des Erklärenden anhand der tatsächlichen Ausführungen in der eidesstattlichen Versicherung, über die er sich informiert hat. Die Erklärung enthält Tatsachen, dass die Widerspruchsmarke im Zeitraum 2008 – 2012 für kosmetische Hautpflegeprodukte verwendet worden ist. Dabei wurde ein Umsatz von ... EUR bis ... EUR im vorgenannten Zeitraum erzielt. Ferner enthält die eidesstattliche Versicherung als Benutzungsbeispiele Abbildungen der Hautpflegeproduktreihe "Mucaderma", die die Widerspruchsmarke enthalten.

Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob diese eidesstattliche Versicherung im Original beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Entscheidend ist, dass die eidesstattliche Versicherung von der damaligen Widersprechenden als Anlage zum Schreiben vom 4. März 2013 direkt an das Deutsche Patent- und Markenamt übermittelt worden ist. Dass nunmehr nur noch eine eingescannte Kopie der eidesstattlichen Versicherung vorliegt, ist daher unschädlich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 43 Rn. 81 m. w. N.).

bbb) Von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ist auch für den zweiten Benutzungszeitraum (Juli 2013 – Juli 2018) auszugehen. Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende Lieferscheine aus den Jahren 2013 bis 2016 vorgelegt, aus denen sich ergibt, dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke Hautpflegeprodukte der Reihe „Mucaderma“ vertrieben hat. Aus der im Original vorgelegten eidesstattlichen Versicherung der Frau W... vom 21. Juni 2016 ergibt sich, dass die Widerspruchsmarke seit dem Jahr 2013 auf den Hautpflegeprodukten der Reihe „Mucaderma“ aufgebracht ist (Produktbilder). Ferner sind in der eidesstattlichen Versicherung zu den Produkten "Mucaderma" F, L, N, S Um-

satzangaben für die Jahre 2013 – 2015 in Höhe von ... EUR bis ... EUR für die Bundesrepublik Deutschland angegeben. Dass die Umsatzangaben in der eidesstattlichen Versicherung sich lediglich auf die Jahre 2013 – 2015 beziehen, ist unschädlich. Es ist nicht erforderlich, eine Benutzungshandlung für jedes Jahr des Benutzungszeitraums zu belegen, solange eine Scheinbenutzung ausgeschlossen ist. Letzteres ist aus der Gesamtschau der eingereichten Unterlagen nicht der Fall.

ccc) Grundsätzlich können nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG. Ist eine Marke für einen (weiten) Oberbegriff eingetragen, so ist sie, wenn sie nur für einen Teil benutzt worden ist, so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren registriert (BGH GRUR 2012, 64 Rn. 10 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 60 Rn. 32 – LOTTOCARD). Allerdings ist die Markeneintragung nicht auf die Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechnete Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es vielmehr, darüber hinaus die Waren zu berücksichtigen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. Zum gleichen Warenbereich gehören Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (BGH GRUR 2015, 685 Rn. 36 – STAYER; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 61 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, 29 W (pat) 523/10). Eine rechtserhaltende Benutzung ist vorliegend deshalb auf „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Hautpflegemittel“ zu erstrecken, nicht jedoch auf weitere Waren, die unter den weitergehenden Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ fallen (vgl. BPatG, 30 W (pat) 4/10).

2. Hiervon ausgehend können sich die Vergleichsmarken bei zumindest unterdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – *Éditions Albert René/HABM*; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 16 – *ZOOM*; GRUR 2014, 488 Rn. 12 – *DESPERADOS/DESPERADO*).

a) Durch die Eintragung der jüngeren Marke für die Oberbegriffe „*Kosmetika, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in allen galenischen Formen, nicht für medizinische Zwecke, überwiegend bestehend aus Pflanzenextrakten*“ wird Schutz auch für die Widerspruchsware beansprucht (vgl. BGH WRP 2005, 341 – *il Padrone/Il Portone*; MarkenR 2005, 53 Rn. 14 – *Roximycin*). Insoweit besteht somit Identität.

b) Im Übrigen besteht zwischen der Widerspruchsware und den Waren der angegriffenen Marke teils hochgradige zumindest aber unterdurchschnittliche Warenähnlichkeit.

Bei den Vergleichswaren der jüngeren Marke „*Seifen, Parfüms, ätherische Öle, wohlriechende Substanzen*“ handelt es sich um ergänzende Produkte zur Widerspruchsware. Hersteller solcher Produkte sind seit langem dazu übergegangen, Schönheits- und Körperpflegeserien aufzulegen, welche Hautpflegemittel, Seifen, Parfüms enthalten.

Ähnliches gilt für die Waren der angegriffenen IR-Marke „*Nahrungsergänzungsmittel, die Pflanzenextrakte und/oder aus Pflanzen extrahierte gereinigte Moleküle*“.

enthalten können, für die Schönheitspflege und die Pflege von Haut, Körper, Gesicht, Haar oder Nägeln, in Form von Gelatinekapseln, Tabletten, Ampullen, Hefe, Pulvern, Riegeln, Cremes oder Getränken für kosmetische Zwecke“ aus der Klasse 3 und den Waren der Klasse 5 „Nahrungszusätze für medizinische Zwecke, mineralische Nahrungszusätze; Pflanzenauszüge für Nahrungszusätze für medizinische Zwecke“. Auch hier sind Überschneidungen im stofflichen Bereich und im Verwendungszweck möglich (vgl. BPatG, 30 W (pat) 4/10).

Hochgradige Ähnlichkeit besteht auch zwischen (kosmetischen) Hautpflegemitteln und den pharmazeutischen Produkten der angegriffenen Marke, da es sich bei letzteren auch um Dermatika handeln kann.

Schließlich ist von einer zumindest unterdurchschnittlichen Warenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsware und der angegriffenen Ware „*diätetische Substanzen zum medizinischen Gebrauch*“ auszugehen. Diätetische Substanzen dienen zwar in erster Linie einem besonderen Ernährungszweck. Sie können aber auch dazu eingesetzt werden, die Hautgesundheit zu fördern.

3. Der Widerspruchsmarke „Mucaderma“ kommt in ihrer Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Von einer originären Kennzeichnungsschwäche kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Widerspruchsmarke erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt wäre (vgl. BGH MarkenR 2017, 412 Rn. 19 – Medicon-Apotheke/MedicoApotheke; GRUR 2014, Rn. 26 – REAL-Chips; GRUR 2013, 833 Rn. 34 – Culinaria/Villa Culinaria). Dies ist trotz des beschreibenden Zeichenbestandteils „derma“ in der Widerspruchsmarke bei Würdigung der Widerspruchsmarke als Ganzes nicht der Fall.

Das Wort „Derma“ entstammt der (alt-)griechischen Sprache und bedeutet „Haut“ (vgl. BPatG, 25 W (pat) 507/13; 29 W (pat) 4/08). In dieser Bedeutung ist es in die



deutsche Sprache eingegangen (DUDEN, Universalwörterbuch, 8. Aufl., Stichwort: Derma). Insoweit wird zumindest dem auch angesprochenen Fachverkehr der beschreibende Aussagegehalt des Zeichenbestandteils „derma“ für Hautpflegeprodukte nicht verborgen bleiben.

Der Zeichenbestandteil „Muca“ weist im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren keinen beschreibenden Anklang auf. Er ist – soweit ersichtlich – lexikalisch nicht erfasst und stellt auch keine gängige Abkürzung dar. Die Gesamtbezeichnung „Mucaderma“ gibt somit keinen Aufschluss über den stofflichen Inhalt oder die Wirkungsweise des Hautpflegemittels, sodass ein erkennbarer beschreibender Anklang vorliegend ausscheidet.

4. Die jüngere Marke hält bei identischen bis unterdurchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den gebotenen Zeichenabstand nicht ein.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rn. 19 – ZIRH/SIR; BGH GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung

in einer Richtung (BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2008, 724 Rn. 37 – idw).

b) Ausgehend hiervon kommen sich beide Marken so nahe, dass eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden kann.

Die Vergleichsmarken weisen in ihrer Gesamtheit

**Macaderm**

und

**Mucaderma**

angegriffene IR-Marke

Widerspruchsmarke

(schrift-)bildlich eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit auf.

Die jüngere IR-Marke besteht aus acht Buchstaben, die Widerspruchsmarke aus neun Buchstaben. Von den acht Buchstaben stimmen sieben Buchstaben bei gleicher Positionierung überein. Der fehlende zusätzliche Buchstabe verkürzt die angegriffene IR-Marke aber nur unwesentlich (vgl. BGH MarkenR 2015, 576 Rn. 56 – Amplidect/ampliteq) und fällt bei der Länge der zu vergleichenden Zeichen von acht und neun Buchstaben nicht auf (vgl. BPatG, 32 W (pat) 174/04 – Arktik/Arktika). Dies gilt auch dann, wenn berücksichtigt wird, dass Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß präziser wahrgenommen werden können als dem Klang nach. Beide Zeichen weisen in der oben dargestellten Schreibweise lediglich zwei Oberlängen auf, die an gleicher Stelle der Zeichen positioniert sind. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich zwar im zweiten Buchstaben (a/u). Das wirkt sich aber kaum aus, weil beide Buchstaben Rundungen auf der Grundlinie aufweisen. Insgesamt überwiegen die Übereinstimmungen derart, dass eine Verwechslungsgefahr auch bei nur unterdurchschnittlich ähnlichen Waren nicht ausgeschlossen werden kann.

Die schriftbildliche Ähnlichkeit wird auch nicht durch einen abweichenden Sinngehalt der Bezeichnungen aufgehoben, weil sich in den Augen des inländischen Verkehrs zwei reine Phantasiebezeichnungen gegenüberstehen. Eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen kann zwar ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn zumindest einem der Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Inhalt zukommt. Die von der Beschwerdeführerin insoweit angeführte begriffliche Anlehnung der angegriffenen IR-Marke an die „macadamia“-Nuss ist jedoch unbehelflich, da sie aus dem Zeichenbestandteil „maca“ nicht abgeleitet wird. „Macadamia“ bezeichnet zwar eine aus Australien stammende Baumart, die die Macadamianuss liefert (vgl. DUDEN, Universalwörterbuch, 8. Aufl., Stichwort: Macadamia); aus dem Zeichenbestandteil „maca“ erschießt sich dies jedoch nicht zwanglos, sondern allenfalls bei eingehender Überlegung.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Meiser

Dr. von Hartz

Fi