



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 36/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 009 299

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Dezember 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Dr. Meiser und der Richterin Dr. Weitzel

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

RMS ASCONEX

ist am 27. November 2012 angemeldet und am 13. Mai 2013 für die Waren der

„Klasse 5: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Arzneimittel; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; medizinische Präparate zur Verwendung als

Zusatzstoffe für die menschliche Ernährung; Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere für medizinische und diätetische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke

Klasse 10: Medizinprodukte (soweit in Klasse 10 enthalten), nämlich ärztliche, zahnärztliche, tierärztliche, chirurgische und medizinische Instrumente und Apparate, orthopädische Artikel sowie chirurgisches Nahtmaterial“

als Wortmarke unter der Nummer 30 2012 009 299 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 14. Juni 2013 veröffentlicht wurde, hat der Widersprechende mit Eingabe vom 16. September 2013 aus der nicht eingetragenen geschäftlichen Bezeichnung (Wortzeichen)

ASCONEX Beratung Training Seminare

Widerspruch erhoben. Der Widerspruch ist gegen sämtliche Waren der angegriffenen Marke gerichtet.

In dem amtlichen Formular zur Widerspruchseinlegung hat der Widersprechende in Bezug auf das o. g. Unternehmenskennzeichen einen Zeitrang vom „01.03.1999“ angegeben. Eine weitere Begründung war nicht beigefügt. Zu der Frage „Waren/Dienstleistungen/Geschäftsbereich, für die das sonstige Recht benutzt wird bzw. (...) geschützt ist“, hat der Widersprechende im Antragsformular keine

Angaben gemacht, sondern stattdessen durch Ankreuzen auf die Anlagen verwiesen. Dem Antrag waren folgende Anlagen beigefügt:

- 1.) Kopie eines Schreibens der „A...“ (Briefkopf) bzw. der „A... S...“ (im Adressfeld des Absenders) an die Gemeindeverwaltung V... vom Februar 2011 über eine Änderung der Firmenanschrift;
- 2.) Kopie eines Schreibens der „A...“ vom 28. Februar 1999 an die Gemeindeverwaltung V..., u. a. über die Vorlage einer Gewerbe-Ummeldung;
- 3.) Mietvertrag vom 1. August 2000 mit der Firma „A... S...“ als „Mieter“ über die Anmietung eines separaten Lagerraums von 40 qm;
- 4.) Stromrechnung der „S1...“ an die Firma „A...“, S..., vom 3. September 2012;
- 5.) Schreiben des „M...“ vom 30. Januar 2005 an „Herrn S..., A...“, V...;
- 6.) Schreiben des Arbeitsamts L... vom 14. April 1999 an die Firma „A..., S...“, V...“, über eine Betriebsnummernzuteilung;
- 7.) Schreiben der Firma „C...“ vom 13. Dezember 2000 an „S... A...“, V...;
- 8.) Deckblatt „Forum Natur heilt“, „Fortbildungsveranstaltungen 2002“, „Herzlich Willkommen“, unter Nennung (innerhalb einer „Waben-Grafik“) der

Firmen A..., P..., T..., M1..., G...;

9.) Schreiben der „A...“ (Briefkopf) bzw. der „A... S...“ (Adresszeile des Absenders) vom 6. September 2002 an „Frau“ (geschwärzt), „Forum Natur heilt Ihre Vorträge“:

„Sehr geehrte Frau (...), Vielen Dank für die Bereitschaft an folgenden drei Terminen:

30. Oktober 2002 in Nürnberg

13. November 2002 in Stuttgart

27. November 2002 in München

den Vortrag „Schröpfen und Entgiften – Neue Chancen nutzen und gezielter agieren“ zu übernehmen.

In diesem Vortrag soll Raum sein für die Produkte Polilevo spezial (Nahrungsergänzung) und Leferdivin (...). Ein wesentlicher Punkt ist die Platzierung von A1... Vital-Lotion (...).

10.) Flyer o. ä. „Forum Natur heilt“, „Fortbildungsveranstaltungen 2001“, mit Abbildung einer Deutschland-Karte mit 30 Veranstaltungsorten und -terminen. „Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Organisationsbüro A..., (...), V..., Tel (...) Fax (...) oder per E-Mail an info@asconex.de, Internet: www.asconex.de“;

11.) Schreiben der „p... GmbH, B...“

vom 3. September 2001 an „A..., zHd Herrn S..., (...), V...“, „Forum Natur Heilt – Unser Gespräch vom 23. August 2001“. „Wie vereinbart werden wir auch im nächsten Jahr an Forum Natur Heilt teilnehmen (...)“;

12.) Teilnahmezertifikat (Muster) für „Forum Natur heilt, Fortbildungsveranstaltung 2013“;

13.) Internetauszug der Seite „<http://beratung.asconex24.de>“ zu „Forum Natur heilt 2013“, „Zwischenbilanz 2012“, „Gestiegene Besucherzahlen beim Forum Natur heilt 2012“ [ohne Angabe konkreter Besucherzahlen], „Rückblick auf 2011, Forum Natur heilt 2011 setzt neue Akzente in der naturheilkundlichen Fachfortbildung (...). Auch im Jahr 2011 organisiert die Firma A... die beliebte Veranstaltungsreihe.“

Mit Eingabe vom 19. Dezember 2013 hat die Markeninhaberin beantragt, den Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen, da ihm der Gegenstand des Widerspruchskennzeichens nicht entnommen werden könne.

Der Widersprechende hat mit Schriftsätzen vom 10. Juli 2014, 20. März 2015 und 22. Juli 2016 weitere Unterlagen zum Beleg dessen vorgelegt, dass er das Unternehmenskennzeichen A... seit 1999 für sein Einzelunternehmen verwendet habe, dessen Gegenstand die Organisation von Fachfortbildungen im Bereich Naturmedizin, Pharmadienleistungen, Gynäkologie, Mykologie und Dermatologie sei (Anlagen W 1 – W 6, u.a. mit einer eidesstattlichen Versicherung des Herrn S... vom 3. April 2014, Anlage W 1).

Mit Beschluss vom 23. Juli 2019 hat die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, der Widerspruch sei bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet. Bei nicht registrierten Widerspruchskennzeichen seien gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenVO zu deren Identifizierung bestimmte Angaben notwendig. Zu diesen obligatorischen Angaben gehörten die Art, die Wiedergabe, die Form, der Zeitrang, der Gegenstand sowie der Inhaber des Widerspruchskennzeichens. Diese Angaben müssten innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist nach § 42 Abs. 1 MarkenG vorliegen, ansonsten sei der Widerspruch unzulässig.

In der vorliegend maßgeblichen, weil in offener Widerspruchsfrist einzig eingegangenen Telefax-Sendung des Widersprechenden vom 16. September 2013 fehle eine eindeutige Angabe des Gegenstandes bzw. Geschäftsbereichs des geltend gemachten Kennzeichens. In Feld 2 „Angaben zum Widerspruchskennzeichen“ des Widerspruchsformulars sei das Kästchen „siehe Anlage“ angekreuzt. In den beigegeführten Anlagen finde sich indes keine Verfahrenserklärung des Widersprechenden, durch welche der Gegenstand bzw. Geschäftsbereich des Kennzeichens i. S. d. § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenVO angegeben wäre. Auf den Seiten 4 und 5 des relevanten Telefax-Eingangs sei lediglich das geltend gemachte Kennzeichen als solches wiedergegeben. Aus den Seiten 11 ff. lasse sich nur mittelbar und nicht frei von Unklarheiten entnehmen, dass der Widersprechende unter dem Kennzeichen offenbar ein „Forum Natur heilt“ als Fortbildungsveranstaltung organisiere bzw. veranstalte. Diese Angaben des Widersprechenden ließen aber nicht hinreichend genau und zweifelsfrei erkennen, was Gegenstand bzw. Geschäftsbereich des geltend gemachten Kennzeichenrechts sein solle.

Durch die im weiteren Verfahren gemachten Konkretisierungen habe dieser Zulässigkeitsmangel nicht mehr behoben werden können. Denn die nach § 30 Abs. 1 MarkenVO erforderlichen Angaben müssten innerhalb der Widerspruchsfrist des § 42 Abs. 1 MarkenG beim DPMA vorliegen; nach Fristablauf könne dies weder

nachgeholt noch anderweitig bereinigt werden.

Darüber hinaus habe Widerspruch auch in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den Vergleichszeichen keine Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG bestehe. Denn zwischen den vom Widersprechenden organisierten bzw. veranstalteten naturheilkundlichen Fortbildungen (ein weitergehender Unternehmensgegenstand bzw. Geschäftsbereich insbesondere für „Pharmadienleistungen, Gynäkologie, Mykologie und Dermatologie“ lasse sich den innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangenen Unterlagen des Widersprechenden auch mittelbar nicht entnehmen) und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe schon keine Branchennähe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden.

Er hat die Beschwerde nicht begründet. Im Amtsverfahren hatte er geltend gemacht, seit 1999 Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung **A...** zu sein und diese für die „Organisation von Fachfortbildungen im Bereich Naturmedizin, Pharmadienleistungen, Gynäkologie, Mykologie und Dermatologie“ im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Neben den Veranstaltungsreihen „Forum Gynäkologie“, „Forum Mykologie“ und „Forum Dermatologie“ habe die Firma mit dem Forum „Natur heilt“ (Veranstaltungsreihe seit 1999) einen Schwerpunkt im Bereich der Naturmedizin und der komplementären Onkologie. Insbesondere im Bereich der Veranstaltungen im Bereich Naturmedizin habe das Unternehmen einen hohen Bekanntheitsgrad, der auch dadurch zum Ausdruck komme, dass sehr bekannte Kunden ihre Dienste in Anspruch nähmen. Seit Beginn ihrer Tätigkeit hätten ca. 10.000 Therapeuten die Veranstaltungen der **A...** besucht. Als Dienstleister sei die Firma für die pharmazeutische Industrie tätig. Schwerpunkt seien spezielle Werbekonzepte im Bereich der Medizin

und der gesunden Ernährung. In diesem Bereich sei die Firma am Markt präsent durch Messeauftritte bei Drittveranstaltungen und eigenen Veranstaltungen in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Die Nettoeinnahmen der Firma hätten in den Jahren 2007 bis 2012 zwischen ... € und ... € betragen.

Zwischen der geschäftlichen Bezeichnung des Widersprechenden und der angegriffenen Marke bestehe Verwechslungsgefahr, weil es zumindest im Bereich der alternativen Medizinprodukte üblich sei, dass Hersteller pharmazeutischer Produkte auch Vortragsveranstaltungen und Schulungen in diesem Bereich durchführten. Der identische Bestandteil „**ASCONE**X“ präge beide Kennzeichen bzw. begründe zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass die Buchstabenfolge „RMS“ der angegriffenen Marke für „rechtsdrehende Milchsäure“ stehe und somit als beschreibende Angabe kollisionsrechtlich zurücktrete.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juli 2019 aufzuheben und aufgrund des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen **A...** die Löschung der Marke 30 2012 009 299 anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt. Im Amtsverfahren hatte sie die Auffassung vertreten, der Widerspruch sei unzulässig, weil der Gegenstand des Widerspruchskennzeichens bei Widerspruchserhebung zunächst nicht angegeben worden sei. Zudem habe der Widersprechende unterschiedliche Geschäftsbezeichnungen benutzt, weshalb auch der Zeitrang des geltend gemachten Kennzeichens nicht eindeutig feststellbar sei. Im Übrigen sei der

Widerspruch unbegründet, weil keine Verwechslungsgefahr bestehe, denn es bestehe weder eine hinreichende Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, noch seien sich die gegenüberstehenden Zeichen hierfür hinreichend ähnlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung der Rechtslage maßgebliche Änderung folgt daraus nicht (BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für die gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (MarkenG a. F., im Folgenden nur „MarkenG“).

2. Nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG kann der Widerspruch auf eine geschäftliche Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 MarkenG gestützt werden. Ein Löschungsanspruch besteht, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der

Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 94/14 – REALFUNDUS/Realfundus; BPatG 30 W (pat) 26/12 – eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit; 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax/NeD Tax Kanzlei Günter Heenen).

Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren grundsätzlich geltenden Amtsermittlungs- bzw. Untersuchungsgrundsatzes obliegt es in den Fällen, in denen – wie hier - ein Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen dieses älteren Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen (vgl. ausführlich BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 94/14 – REALFUNDUS/Realfundus; siehe auch BPatG 26 W (pat) 88/13 – Lehmitz/Weinhaus am Stadtrand Dirk Lehmitz; Hacker, GRUR 2010, 99, 101; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 Rn. 51). Das bedeutet, dass der Widersprechende im Falle des Widerspruchs aus einer geschäftlichen Bezeichnung die Existenz eines solchen Rechts wie auch die weiteren Voraussetzungen für den bundesweiten Unterlassungsanspruch, der bundesweite bzw. zumindest relevante überregionale geschäftliche Aktivitäten verlangt, darzulegen und im Bestreitensfalle zu beweisen hat (BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 94/14 – REALFUNDUS/Realfundus; Hacker, GRUR 2010, 99, 101).

Nach § 30 Abs. 1 Satz 1, 2 MarkenV sind zur Identifizierung des nicht eingetragenen Widerspruchskennzeichens insbesondere Angaben zu seinem konkreten Gegenstand und zu seinem Zeitrang zu machen (vgl. im Einzelnen Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 52, auch zu den weiteren notwendigen Angaben). Für die Zulässigkeit des Widerspruchs müssen diese notwendigen Angaben innerhalb der Widerspruchsfrist vorliegen; nach Fristablauf können sie weder nachgereicht noch berichtigt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 53).

3. In Anwendung der dargelegten Grundsätze hat die Markenstelle den Widerspruch aus dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen zu Recht als unzulässig zurückgewiesen.

Denn der Widersprechende hat binnen der dreimonatigen Widerspruchsfrist nach dem Tag der Veröffentlichung der eingetragenen Marke, die vorliegend am Montag, den 16. September 2013 endete (§ 42 Abs. 1 Satz 1 MarkenG iVm §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2, 193 BGB, vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 37), lediglich das amtliche Widerspruchsformular nebst Anlagenkonvolut (per Telefaxsendung am 16. September 2013 und als Original am 17. September 2013) eingereicht, wobei diese Unterlagen aber keine hinreichenden Darlegungen insbesondere zum konkreten Gegenstand des nicht eingetragenen Widerspruchskennzeichens enthalten.

Soweit der Widersprechende in Feld 2 des Widerspruchsformulars unter „Angaben zum Widerspruchskennzeichen“ keine Angaben gemacht und auch im Übrigen keine schriftliche Begründung eingereicht hat, sondern lediglich das Kästchen „siehe Anlage“ angekreuzt und ein umfangreiches Anlagenkonvolut vorgelegt hat, ersetzt dies nicht die erforderlichen Angaben zur Identifizierung des nicht eingetragenen Widerspruchskennzeichens und seines Gegenstandes. Dabei kann dahinstehen, ob das übersandte Anlagenkonvolut Anhaltspunkte für die Existenz einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang wie auch für die weiteren Voraussetzungen für den bundesweiten Unterlassungsanspruch enthält. Der Widersprechende hat hierzu innerhalb der maßgeblichen Widerspruchsfrist weder vorgetragen noch einen solchen Vortrag durch eine konkrete Bezugnahme auf die einzelnen Anlagen hinreichend ersetzt (vgl. BGH GRUR 2012, 534 Rn 21 – Landgut Borsig). Ohne hinreichende konkrete Bezugnahme ist der Tatrichter (bzw. hier: die Markenstelle) jedoch nicht verpflichtet, umfangreiche Anlagen von sich aus durchzuarbeiten, um sich so den entscheidungserheblichen Sachverhalt zusammenzusuchen (vgl. BGH GRUR 2012, 534 Rn 21 – Landgut Borsig; BGH, Urteil vom 17. Juli 2003 - I ZR 295/00, WRP 2003, 1459, 1460). Etwas Anderes wäre nur dann in Betracht gekommen, wenn das fragliche Anlagenkonvolut ohne

weiteres aus sich heraus verständlich gewesen wäre und der Markenstelle keine unzumutbare Sucharbeit abverlangt hätte (vgl. BGH GRUR 2012, 534 Rn 21 – Landgut Borsig). Das ist indes hier nicht der Fall. Das Anlagenkonvolut besteht aus insgesamt 16 Blättern, wobei sich die Unterlagen ungeordnet und lückenhaft auf eine Zeitspanne von 1999 bis 2013 beziehen. Viele Anlagen sind dabei von vorneherein inhaltlich nicht relevant, da sie keine Anhaltspunkte in Bezug auf einen konkreten Geschäftsgegenstand enthalten (vgl. etwa die Anlagen 1-7), andere Anlagen datieren nach dem Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke (vgl. Anlage 12, „Fortbildungsveranstaltung 2013“). Zudem scheinen sich die in Kopie vorgelegten Schreiben teilweise an unterschiedliche Firmen (u.a. „Büroservice + Lieferdienst A...“, Schreiben der C... vom 31.12.2000, Anlage 7) zu richten. Das vorgelegte Aktenkonvolut ist daher insgesamt nicht geeignet, den erforderlichen Sachvortrag insbesondere zum Gegenstand des nicht eingetragenen Widerspruchskennzeichens zu ersetzen.

4. Der Beschwerde des Widersprechenden ist daher zurückzuweisen.

5. Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Widersprechenden 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.

Hacker

Meiser

Weitzel