



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 121/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
20. Januar 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache  
betreffend die Marke 397 47 831

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Marke

### **BRELAN**

ist unter der Nummer 397 47 831 u.a. für folgende Waren in das Register eingetragen worden:

„Wasch-, Putz-, und Bleichmittel, Wäschestärke, Gardinenstärke, Handwaschpaste, kalklösende Reinigungsmittel (so weit in Klasse 3 enthalten), Geschirrspülmittel, Weichspülmittel, Wollwaschmittel, Feinwaschmittel, Seifen, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“.

Die Veröffentlichung erfolgte am 30. März 1998.

In dem genannten Umfang ist hiergegen – soweit für das Beschwerdeverfahren von Bedeutung – Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 9. Februar 1924 eingetragenen Marke 311 080

**Rilan,**

deren Warenverzeichnis lautet:

„Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Schleifmittel, Seifenpulver, Schmierseifen“.

Mit Schriftsatz vom 22. September 1998 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin eine eidesstattliche Versicherung vom 18. Mai 1999 und ein Prospektblatt zu den Akten gereicht. In der eidesstattlichen Versicherung ist u.a. ausgeführt, daß die Widerspruchsmarke für ein flüssiges Scheuermittel eingesetzt werde. In den Jahren 1995 bis 1997 seien Umsätze von jeweils über 2 Millionen DM erzielt worden. In ihrem Schriftsatz vom 21. Juli 1999 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Nichtbenutzungseinrede sodann nur teilweise aufrechterhalten, nämlich für alle Waren außer „Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder)“.

Mit Beschluß vom 29. Juni 2000 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts die teilweise Löschung der Marke „BRELAN“ angeordnet, nämlich für alle vorgenannten, mit dem Widerspruch angegriffenen Waren. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „Putz- und Poliermittel“ nicht mehr bestritten sei. Die angegriffenen Waren der jüngeren Marke seien mit diesen Waren teilweise identisch, im übrigen bewegten sie sich im engeren Ähnlichkeitsbereich. Hiervon ausgehend bestehe zwischen den Vergleichsmarken jedenfalls eine klangliche

Verwechslungsgefahr. Die phonetischen Abweichungen betreffen zwar den im allgemeinen stärker beachteten Wortanfang, seien aber gleichwohl nicht ausreichend, um Verwechslungen sicher entgegenzuwirken. Der Anlaut „B“ in „BRELAN“ sei vor dem nachfolgenden „R“ klangschwach. Auch der klangliche Unterschied der Vokale „E“ und „i“ sei zu gering, um die Marken hinreichend unterscheiden zu können. Die Erinnerung der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie meint, daß jedenfalls die von der jüngeren Marke erfaßten Waren „Wäschestärke, Gardinenstärke“ und „Weichspülmittel“ den Putz- und Poliermitteln der Widerspruchsmarke im Hinblick auf den unterschiedlichen Verwendungszweck schon nicht ähnlich seien. Im übrigen reichten die klanglichen und schriftbildlichen Abweichungen zwischen den Marken ohne weiteres aus, um Verwechslungen sicher vorzubeugen. Darüber hinaus hat sie in der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2004 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke erneut in vollem Umfang bestritten. Aus dem eingereichten Prospektblatt ergebe sich, daß das Scheuermittel „Rilan“ auch in Österreich und in der Schweiz vertrieben werde. Demgegenüber fehle in der eidesstattlichen Versicherung vom 18. Mai 1999 eine klarstellende Angabe, in welchem Land die dort genannten Umsätze erzielt worden seien. Für den Zeitraum vom 20. Januar 1999 bis 20. Januar 2004 sei eine Glaubhaftmachung nicht erfolgt.

Die Markeninhaberin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben  
und den Widerspruch aus der Marke 311 080 zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt sie,

in das schriftliche Verfahren überzugehen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, daß die Widerspruchsmarke nach wie vor für ein flüssiges Scheuermittel im Inland benutzt werde. Die erneute Nichtbenutzungseinrede in der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2004 sei jedoch als verspätet zurückzuweisen. Darüber hinaus ist sie der Auffassung, daß zwischen den Putz- und Poliermitteln der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen Marke erfaßten Waren eine enge Ähnlichkeit bestehe. Waschmittel einschließlich Stärke- und Weichspülprodukte gehörten zum selben Markt wie Putz- und Poliermittel und würden nicht selten unter derselben Marke beworben und vertrieben. Auch im übrigen verteidigt sie die angefochtenen Beschlüsse.

Dem Antrag der Markeninhaberin auf Übergang in das schriftliche Verfahren widersetzt sich die Widersprechende.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die Markenstelle hat zu Recht angenommen, daß zwischen der jüngeren Marke 397 47 831 „BRELAN“, soweit diese angegriffen ist, und der Widerspruchsmarke 311 080 „Rilan“ die Gefahr von Verwechslungen besteht (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Das Beschwerdevorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke rechtfertigt keine hiervon abweichende Beurteilung.

1. Wie schon im Verfahren vor der Markenstelle ist auch für das Beschwerdeverfahren davon auszugehen, daß die Widerspruchsmarke für die Waren „Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder)“ Schutz beanspruchen kann.

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst in zulässiger Weise nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bestritten. Mit Schriftsatz vom 21. Juli 1999 hat sie jedoch ihre Nichtbenutzungseinrede nur noch teilweise aufrechterhalten, nämlich für alle Waren außer „Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder)“. Insoweit hat die Markeninhaberin mithin eine rechtserhaltende Benutzung nicht mehr in Frage gestellt, und zwar sowohl im Hinblick auf den Benutzungszeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der jüngeren Marke (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) als auch für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, daß die Widersprechende in der eidesstattlichen Versicherung vom 18. Mai 1999 Umsatzzahlen nur für die Jahre 1995 bis 1997 angegeben hatte, so daß die Glaubhaftmachung spätestens mit Beginn des Jahres 2003 im Hinblick auf den Zeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht mehr ausreichend war. Zwar ist bei der Annahme eines Zugeständnisses der rechtserhaltenden Benutzung insoweit Zurückhaltung geboten, als es um künftige Benutzungszeiträume geht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rn. 51). Im vorliegenden Fall hat sich die Markeninhaberin aber nicht darauf beschränkt, die von der Widersprechenden glaubhaft gemachten Benutzungstatsachen unstreitig zu stellen, sondern sie hat ihre Nichtbenutzungseinrede ohne Vorbehalt auf bestimmte Waren beschränkt. In einem solchen Fall ist kein Raum für die Annahme, künftige Benutzungszeiträume seien von dem Zugeständnis bzw. der teilweisen Nichtaufrechterhaltung der Nichtbenutzungseinrede nicht betroffen.

Die Markeninhaberin war allerdings grundsätzlich nicht gehindert, ihre teilweise fallengelassene Nichtbenutzungseinrede in vollem Umfang wieder aufzugreifen

(vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 43 Rn. 48 und 50). Dies konnte jedoch nicht berücksichtigt werden, da das Wiederaufgreifen erst in der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2004 erfolgte und insoweit verspätet war.

In der Rechtsprechung sowohl des Bundesgerichtshofs als auch des Bundespatentgerichts ist seit langem anerkannt, daß die Nichtbenutzungseinrede unter den dafür in der Zivilprozeßordnung vorgesehenen Voraussetzungen als verspätet zurückgewiesen werden kann. Als maßgeblich wurden insoweit bisher die Vorschriften über das verspätete Vorbringen im Berufungsverfahren angesehen (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 „DRAGON“; BPatG GRUR 1997, 370, 372 „LALIQUE/LALIQUE“). Seit der Neugestaltung des zivilprozessualen Berufungsrechts durch das am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Gesetz zur Reform des Zivilprozesses (BGBl. 2001, I, S. 1887) führt jedoch die Anwendung dieser Vorschriften, insbesondere des § 531 Abs. 2 ZPO n.F., nicht mehr zu angemessenen Ergebnissen, da sich das Berufungsgericht als zweite Instanz im wesentlichen auf eine Rechtskontrolle zu beschränken hat (vgl. § 513 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber stellt das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die erste gerichtliche Tatsacheninstanz dar. Anzuwenden sind daher nunmehr - über § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG – die Vorschriften über die Zurückweisung verspäteten Vorbringens im ersten Rechtszug (§§ 282, 296 ZPO), soweit nicht Besonderheiten des patentgerichtlichen Beschwerdeverfahrens entgegenstehen (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 43 Rn. 55).

Die Behandlung verspäteten Vorbringens im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht unterliegt demnach den Bestimmungen der §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO. Nach § 282 Abs. 2 ZPO sind Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundigung keine Erklärung abgeben kann, vor der mündlichen Verhandlung durch vorbereitenden Schriftsatz so zeitig mitzuteilen, daß der Gegner die erforderliche Erkundigung noch einzuziehen vermag. Ist diesen Anforderungen nicht genügt, so kann das Gericht die betreffenden Angriffs- und Verteidigungsmittel

zurückweisen, wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und die Verspätung auf grober Nachlässigkeit beruht (§ 296 Abs. 2 ZPO). Nach diesen Regeln war die in der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2004 in vollem Umfang wieder aufgegriffene Nichtbenutzungseinrede verspätet.

Die Nichtbenutzungseinrede ist ein Verteidigungsmittel des angegriffenen Markeninhabers, auf das der Widersprechende ohne vorherige Erkundigung keine den Anforderungen des § 43 Abs. 1 MarkenG genügende Erklärung bzw. Glaubhaftmachung erbringen kann (s. hierzu BPatG GRUR 1997, 370, 372 „LAILIQUE/LALIQUE“). Die erneute Erhebung der Nichtbenutzungseinrede erst in der mündlichen Verhandlung beruhte auch auf grober Nachlässigkeit der Markeninhaberin. Nachdem diese in der mündlichen Verhandlung selbst eingeräumt hat, daß das Wiederaufgreifen ihrer Nichtbenutzungseinrede verspätet sei, bedarf dies keiner näheren Ausführungen.

Die Zulassung der unbeschränkten Nichtbenutzungseinrede hätte auch zu einer Verzögerung der Erledigung des Beschwerdeverfahrens geführt, da der Widersprechenden Gelegenheit gegeben hätte werden müssen, die wieder bestrittene und von der Widersprechenden substantiiert behauptete Benutzung - auch für den Zeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG – glaubhaft zu machen. Dies hätte nur durch eine Vertagung oder durch einen – von der Markeninhaberin im Hinblick auf die eingeräumte Verspätung hilfsweise beantragten – Übergang in das schriftliche Verfahren erfolgen können. Beides hätte - was keiner Darlegung bedarf – zu einer Verzögerung des im übrigen entscheidungsreifen Verfahrens geführt. Für einen Übergang in das schriftliche Verfahren fehlte es darüber hinaus an dem erforderlichen Einverständnis der Widersprechenden (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 69 Rn. 29).

Schließlich hat der Senat auch keinen Anhaltspunkt dafür gesehen, das durch § 296 Abs. 2 ZPO eingeräumte Ermessen zugunsten der Markeninhaberin



auszuüben, nachdem bereits die patentamtlichen Beschlüsse darauf gestützt waren, daß die Benutzung der Widerspruchsmarke für „Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder)“ nicht mehr bestritten sei. Die Markeninhaberin hatte insoweit hinreichend Zeit, ihr weiteres Vorgehen abzuklären.

Die Erneuerung der Nichtbenutzungseinrede war nach alledem nicht zu berücksichtigen.

2. Bei dieser Ausgangslage kann eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. 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 (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 „Lloyd“; GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; BGH GRUR 2004, 235, 237 „Davidoff II“; GRUR 2002, 1067, 1068 „DKV/OKV“, jeweils m.w.N.).

Die von der jüngeren Marke, soweit diese angegriffen ist, erfaßten Waren sind mit den auf seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Putz- und Poliermitteln (ausgenommen für Leder) teilweise identisch. Im übrigen besteht eine enge Ähnlichkeit. Dies gilt auch für die Waren „Wäschestärke, Gardinenstärke“ und „Weichspülmittel“. Nach gefestigter Rechtsprechung liegt eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit von Waren dann vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise – eine identische Kennzeichnung der Pro-

dukte unterstellt – annehmen, die Waren stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 „GeDIOS“; GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“). Das ist hier der Fall.

Wäschestärke, Gardinenstärke und Weichspülmittel gehören zum größeren Bereich der Waschmittelprodukte. Wie die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung anhand einer Internet-Veröffentlichung des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel (IKW) überzeugend dargelegt hat, handelt es sich bei Waschmittelprodukten einerseits und Putzmitteln andererseits um Teile eines einheitlichen Wasch-, Putz- und Reinigungsmittelmarktes. Die Widersprechende hat darüber hinaus aufgezeigt, daß einige Anbieter unter derselben Marke sowohl Waschmittelprodukte als auch Putz- und Reinigungsmittel vermarkten. Diese Darlegungen bestätigen im übrigen nur die ständige Spruchpraxis, die ebenfalls von einer (engen) Ähnlichkeit der hier relevanten Waren ausgeht (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 274 li. Sp., S. 358 li. Sp.). Der von der Markeninhaberin herausgestellte unterschiedliche Verwendungszweck der Waren stellt demgegenüber nur einen eher untergeordneten Aspekt dar.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzustufen, nachdem Anhaltspunkte für eine geminderte oder erhöhte Kennzeichnungskraft weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

Die jüngere Marke hat demnach einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten. Dem wird sie, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht gerecht. Die Vergleichsmarken stimmen in Silbenzahl und Sprechrhythmus überein und weisen darüber hinaus identische Wortendungen auf. Die Abweichungen am Wortanfang reichen nicht aus, um Verwechslungen sicher entgegenzuwirken. Der Anfangskonsonant „B“ der jüngeren Marke wirkt vor dem nachfolgenden „R“ eher un-

auffällig. Die abweichenden Vokale „E“ und „i“ sind klanglich eng verwandt. Im maßgeblichen klanglichen Gesamteindruck hebt sich die Marke „BRELAN“ daher nicht hinreichend von der Marke „Rilan“ ab. Die Teillöschung der angegriffenen Marke ist daher zu Recht angeordnet worden.

3. Es bestand kein Anlaß, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Ströbele

Kirschneck

Hacker

Ko