



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 99/05

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
9. Mai 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 301 36 349**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 338 870 wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Patentamts vom 30. Mai 2005 mit der Maßgabe aufgehoben, dass die angegriffene Marke wegen dieses Widerspruchs für die Waren „Desinfektionsmittel“ zu löschen ist.
2. Die Entscheidung über die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 221 691 bleibt dahingestellt.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die Eintragung der Wort-Bildmarke 301 36 349

**certisil**  
**chlorina**

für

Klasse 1: chemische Erzeugnisse;

Klasse 5: Desinfektionsmittel

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 221 691

### **Persil**

für

Waschpulver

und der Wortmarke 338 870

### **Clorina**

für

Desinfektionsmittel.

Beide Widersprüche richten sich inzwischen nur noch gegen die Ware „Desinfektionsmittel“ der angegriffenen Marke.

Mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2002 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der 1925 eingetragenen Widerspruchsmarke 338 870 mit folgendem Wortlaut bestritten:

„Im Übrigen wird die rechtserhaltende Benutzung der deutschen Marke 338 870 im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum mit Nichtwissen bestritten“.

Hierauf hat die Widersprechende aus dieser Marke Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt.

Mit Beschluss vom 30. Mai 2005 hat die Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Regierungsangestellten im höheren Dienst die Widersprüche zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle halten die Vergleichsmarken den erforderlichen Abstand zueinander ein, auch wenn sie sich zum Teil als Kennzeichnung identischer Waren begegneten. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht von einem ihrer beiden Bestandteile „certisil“ oder „chlorina“ allein geprägt, so dass in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht jeweils ein ausreichender Abstand zu den Widerspruchsmarken gewahrt sei. Es seien keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die angegriffene Marke in entscheidungserheblichem Umfang mit nur einem ihrer Bestandteile benannt werden könnte, zumal weder „certisil“ noch „chlorina“ einen beschreibenden Begriffsinhalt aufwiesen. Optisch dominiere keiner der beiden Wortbestandteile. Eine Anlehnung des Bestandteils „chlorina“ an die beschreibende Angabe „Chlor“ sei durch die eher an einen weiblichen Vornamen erinnernde Endung „-ina“ hinreichend verfremdet. Etwas anderes ergebe sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Herstellerangabe. Eine Herstellerangabe trete nur dann in den Hintergrund, wenn sie als solche bekannt oder zumindest für den Verkehr erkennbar sei. Dies sei vorliegend nicht der Fall, da die Bestandteile „cer-

tisil“ und „chlorina“ als Phantasiebegriffe wirkten, die von der Wortstruktur nicht als Bezeichnung des Geschäftsbetriebs aufgefasst würden. Auch könne nicht unterstellt werden, dass der Bestandteil „certisil“ zwischenzeitlich einen solchen Bekanntheitsgrad als Firmenbestandteil erlangt habe, dass er nur noch als Herstellerangabe aufgefasst werde, zumal die Inhaberin der angegriffenen Marke nunmehr unter „A... AG“ firmiere. Entsprechendes gelte unter dem Gesichtspunkt einer Haupt- bzw. Dachmarke. Eine derart gebildete Markenserie sei nicht ausreichend belegt. Der Verkehr werde also allen Bestandteilen der angegriffenen Marke das gleiche Gewicht für den Gesamteindruck beimessen, so dass keine ausreichende Ähnlichkeit mit den Widerspruchsmarken vorliege. Auch für eine assoziative Verwechslungsgefahr bestünden keine ausreichenden Anhaltspunkte.

Gegen diese Entscheidung richten sich jeweils die Beschwerden der beiden Widersprechenden. Zur Begründung führt die Widersprechende aus der Marke 338 870 aus, dass unter ihrer 1925 angemeldeten Widerspruchsmarke „Clorina“ seit 80 Jahren ein Desinfektionsmittel erfolgreich vertrieben werde, das eine übertragende Bekanntheit erlangt habe. Mit der Widerspruchsmarke „Clorina“ verbänden die angesprochenen Abnehmer stets und ausschließlich das Unternehmen der Widersprechenden. Der Widerspruchsmarke komme mithin eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Wie aus dem Internet-Auftritt der Inhaberin der angegriffenen Marke hervorgehe, verwende diese den Bestandteil „certisil“ als Dachmarke, der jeweils mit einer individuellen Produktbezeichnung verbunden werde und hinter dieser zurücktrete. In die bereits die Produktbezeichnungen „argento“ und „combina“ enthaltende Produktpalette wolle sie nun offensichtlich auch die Bezeichnung „chlorina“ einfügen. Das Markenwort „certisil“ kennzeichne innerhalb der angegriffenen Gesamtmarke somit eine Serie verschiedener Produkte, während das konkrete Desinfektionsmittel nur durch den Markenbestandteil „chlorina“ gekennzeichnet werde. Ihm müsse daher eine Prägungswirkung zuerkannt werden. Zwischen ihm und der Widerspruchsmarke „Clorina“ bestehe in

klanglicher Hinsicht Identität und zudem eine erhebliche schriftbildliche Ähnlichkeit. Der aufgrund der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einzuhaltende weite Abstand sei daher von der angegriffenen Marke nicht gewahrt. Die angesprochenen Verbraucher könnten somit dem Irrtum unterliegen, die Desinfektionsmittel „chlorina“ und „Clorina“ stammten aus demselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Die Widersprechende aus der Marke 338 870 beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke für „Desinfektionsmittel“ anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen.

Sie verweist auf ihr erstinstanzliches Vorbringen.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere des Vorbringens der aus der Marke 221 691 Widersprechenden wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 338 870 ist begründet. Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2, 26 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht. Der Senat hält die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken für gegeben.

a) Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht. Dabei kann es dahinstehen, ob die Markeninhaberin mit dem Wortlaut: „... wird die rechtserhaltende Benutzung ... im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum mit Nichtwissen bestritten“ den Zeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, den des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG oder - wogegen allerdings der Wortlaut der Einrede spricht - beide Zeiträume gemeint hat und ob eine derart uneindeutig erhobene Einrede überhaupt zulässig ist. Hierauf kommt es im Ergebnis nicht an, da die Widersprechende für beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft machen konnte.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke grundsätzlich nach Art, Dauer, Ort und Umfang; diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein (BPatGE 23, 158, 165 f. - Fludec; BPatGE GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm). Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; außerdem können auch sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw. insbesondere zur Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rdn. 84).

In der eidesstattlichen Versicherung vom 6. Januar 2003 führt der Geschäftsführer der B... GmbH aus, dass diese die Widerspruchsmarke im Einverständnis mit der Widersprechenden für ein Desinfektionsmittel benutzt, wobei für die Jahre 1997 bis 2002 Umsatzzahlen in Höhe von ca. 16.000.-- € bis 35.000.-- € bzw. ca. 750 kg - 1400 kg versichert werden. Die damit zugleich versicherte Benutzungszeit von mindestens 1997 bis 2002 überdeckt sich jeweils für etwa 1 ½ Jahre, und damit für eine jeweils ernsthafte Benutzungsdauer, mit den beiden Zeiträumen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG. Zwar erscheinen die Umsatzzahlen absolut gesehen relativ gering, jedoch geht aus den vorgelegten weiteren Unterlagen hervor, dass die Marke für ein pulverförmiges Desinfektionsmittel für Medizinprodukte und damit für ein relativ spezielles Produkt verwendet

wird. Zudem sprechen die kontinuierliche Benutzung und der aus der Art des eingereichten Prospekts deutlich werdende gewisse Vermarktungsaufwand dafür, dass die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung eines Traditionsprodukts im Konzern der Widersprechenden ernsthaft benutzt wird. Auch die aus dem Prospekt ersichtliche Anbringung der Marke innerhalb eines senkrechten streifenförmigen Abschnitts neben dem auf den Betrieb hinweisenden „C...“-Logo stellt eine funktionsgemäße Verwendung der Marke als Warenkennzeichnung dar.

b) Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 - BANK 24 m. w. N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

aa) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als erhöht zugrunde zu legen. Zwar erscheinen die in den Benutzungsunterlagen dargelegten Umsatzzahlen absolut gesehen nur gering. In ihrer Beschwerdebeurteilung vom 6. August 2005 hat die Widersprechende jedoch vorgetragen, dass das unter dem Namen „Clorina“ vertriebene Desinfektionsmittel durch seinen 80 Jahre andauernden und sehr erfolgreichen Vertrieb innerhalb der beteiligten Verkehrskreise eine überragende Bekanntheit erlangt habe. Dieser Vortrag ist unwidersprochen geblieben und daher nach den Grundsätzen der Vitapur-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1967, 246) als liquide zugrunde zu legen. Der Senat geht

daher von einer erhöhten Verkehrsbekanntheit und einem damit verbundenen erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

bb) Die einzig noch streitgegenständlichen Waren „Desinfektionsmittel“ der angegriffenen Marke sind identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke 338 870 enthalten, so dass insoweit Identität vorliegt.

cc) Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen sehr deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Zwar unterscheiden sich die Marken in ihrer Gesamtheit ausreichend voneinander, da der nur in der jüngeren Marke enthaltene Bestandteil „certisil“ weder überhört noch überlesen werden kann. Jedoch wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke für einen beachtlichen Teil des Verkehrs nur von ihrem weiteren Bestandteil „chlorina“ geprägt.

Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdn. 370, 374 m. w. N.).

Hierfür spricht bereits, dass die Inhaberin der jüngeren Marke nach dem unwidersprochenen und mit Internet-Ausdrucken belegten Vorbringen der Widersprechenden die Bezeichnung „certisil“ als eine Art Dachmarke für zur Zeit zwei Produktgruppen verwendet. Sie bewirbt die Produktgruppen mit den Kennzeichnungen „certisil argento“ und „certisil combina“, die beide für Mittel zur Wasserdesin-

fektion in verschiedenen Abgabeformen und -größen verwendet werden. Der grafische Aufbau der beiden Kennzeichnungen entspricht dem der angegriffenen Marke.

Hinzu kommt, dass die klanglich mit „chlorina“ übereinstimmende Widerspruchsmarke unbestritten über eine erhöhte Verkehrsbekanntheit verfügt. Hat eine Bezeichnung durch ihre (isolierte) Verwendung im Verkehr eine herkunftshinweisende Funktion auf den Betrieb des Inhabers der älteren Marke erlangt, wirkt sich dies nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke selbst aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen auch dann ein stärkerer Herkunftshinweis entnommen wird, wenn es nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen (jüngeren) Zeichens auftritt (BGH GRUR 2003, 880 - City Plus). Dies wird hier jedenfalls bei der Berücksichtigung des klanglichen Gesamteindrucks mit zu berücksichtigen sein.

Unter diesen Umständen wird ein beachtlicher Teil des Verkehrs unter der Marke „certisil clorina“ ein Einzelprodukt vermuten, das neben den beiden bereits bestehenden Linien „argento“ und „combina“ als weiterer Bestandteil der „certisil“-Produktreihe hinzutritt. In solchen Fällen kann sich ähnlich wie im Verhältnis des Firmennamens zur Produktmarke eine Verlagerung des prägenden Charakters auf den das Einzelprodukt kennzeichnenden Teil ergeben (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 387, 389, 419). Für diesen Teil des Verkehrs stellt das normalerweise kennzeichnungskräftige Wort „clorina“ das Merkwort dar, mit dem er das konkrete Einzelprodukt aus dem Sortiment der Markeninhaberin verkürzend benennt. Für einen jedenfalls nicht unbeachtlichen und damit gegen Verwechslungsgefahr zu schützenden Teil des Verkehrs prägt das Wort „chlorina“ als Produktmarke daher die Gesamtkombination. Im Übrigen hat auch der Europäische Gerichtshof in einer jüngeren Entscheidung deutlich gemacht, dass er dem Inhaber einer älteren (bekannteren) Produktmarke einen selbst über die strengen Prägungsgrundsätze des Bundesgerichtshofs hinausgehenden Schutz zubilligen will, wenn diese Produktmarke in eine Kombination mit einer auf den Inhaber der jüngeren Marke hinwei-

senden Kennzeichnung übernommen wird (EuGH Mitt. 2006, 512 - LIFE/THOMSON). Auch dies zeigt, dass einer kennzeichnungsstarken Produktmarke im Rahmen einer flexiblen Betrachtungsweise (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.) auch bei Kombinationsmarken mitunter ein entsprechend weiterer Schutz zuzubilligen ist.

Da die Marken bzw. ihre prägenden Bestandteile „chlorina“ und „Clorina“ klanglich identisch sind, wird der erforderliche Abstand der Marken zueinander nicht eingehalten, so dass eine Verwechslungsgefahr festzustellen ist. Damit war die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 338 870 erfolgreich und die angegriffene Marke im beantragten Umfang zu löschen.

2. Die Entscheidung über den Widerspruch aus der Marke 221 691 kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben. Dieser Widerspruch ist mit Schriftsatz vom 4. Mai 2006 auf die Ware „Desinfektionsmittel“ beschränkt worden, so dass er auch im Falle seines Erfolgs nicht zu einer weitergehenden Löschung der angegriffenen Marke führen könnte.

gez.

Unterschriften