

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 402/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 15 535.2**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. März 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst sowie des Richters Dr. Fuchs-Wissemann und der Richterin Klante

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 1999 aufgehoben und der Widerspruch aus der Marke 691 693 zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Bezeichnung

"WELLAN"

für

Wasserbehandlungsgeräte

als Marke eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der prioritätsälteren IR-Marke 691 693

"WELLA",

die Schutz genießt für u.a.

Heizungs-, Koch-, Kühl-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungs-, Bade- und Abortanlagen, insbesondere Einrichtungen für Gesichtsbäder, Waschbecken, Rückwärts Waschbecken; Nickel- und Aluminiumwaren, nämlich Dauerwellapparate und Zubehör (soweit in Klasse 7 enthalten), Trockenhauben und Zubehör.

Noch vor Erhebung des Widerspruchs hat die Inhaberin der jüngeren Marke das Warenverzeichnis auf "physikalische Wasserbehandlungsgeräte mit Ausnahme von Wasserarmaturen jeder Art " beschränkt.

Mit Beschluß vom 5. Mai 1999 hat die Markenstelle für Klasse 11 die Löschung der jüngeren Marke "WELLAN" durch einen Beamten des höheren Dienstes angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, daß zwischen den von der jüngeren Marke beanspruchten "physikalischen Wasserbehandlungsgeräten" und den "Heizungs-, Koch-, Wasserleitungs-, Bade- und Abortanlagen" der Widerspruchsmarke noch Warenähnlichkeit anzunehmen sei. Wasserleitungsanlagen seien häufig in enger technischer wie räumlicher Verbindung mit Wasserbehandlungsgeräten anzutreffen. Angesichts hochgradiger klanglicher wie schriftbildlicher Ähnlichkeit der Marken "WELLA" und "WELLAN" würde es im Rahmen der festgestellten Warenähnlichkeit auch zwangsläufig im Verkehr zu Verwechslungen kommen. Daher sei die jüngere Marke 397 15 535 zu löschen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der jüngeren Marke.

Sie führt zur Begründung der Beschwerde aus, daß zwischen den in Rede stehenden Waren der Marken "WELLA" und "WELLAN" keine Warenähnlichkeit bestehe. Die Markenstelle habe außer Acht gelassen, daß infolge der Teil- löschung des Warenverzeichnisses der jüngeren Marke gerade sanitäre Armaturen ausgeschlossen worden seien. Insofern würde die mitgeteilte Spruchpraxis 32 W (pat) 160/96 fehlgehen. Zur Begründung wird weiterhin dargelegt, daß die in Rede stehenden Waren regelmäßig nicht von denselben Unternehmen hergestellt würden und auch sonst unterschiedliche Charakteristika

aufwiesen. Neben unterschiedlichen Verwendungszwecken würden auch keine Berührungspunkte im Vertrieb der Waren bestehen. Des weiteren bestehe keine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Marken "WELLA" und "WELLAN". Darüber hinaus werde die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten 5 Jahre vor Bekanntmachung der Marke bestritten.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat das Warenverzeichnis auf "physikalische Wasserbehandlungsgeräte mit Ausnahme von Wasserarmaturen jeder Art sowie ausgenommen Heizungs-, Koch-, Wasserleitungs-, Bade- und Abortanlagen, insbesondere Einrichtungen für Gesichtsbäder, Waschbecken, Rückwärts-waschbecken" eingeschränkt.

Sie beantragt,

den Beschluß vom 5. Mai 1999 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke "WELLA" vorgelegt. Sie geht davon aus, daß die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung von Heizungsgeräten, Trockengeräten und Waschanlagen rechtserhaltend benutzt worden ist. Die in Rede stehenden Waren seien nach wie vor ähnlich. Durch die Nähe der beiden Markennamen sei zweifelsfrei eine Verwechslungsgefahr gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich des Inhalts der Amtsakte der Marke 397 15 535 Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG), in der Sache erweist sie sich auch als begründet, da eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs 2 Nr 1 MarkenG mangels rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke nicht gegeben ist.

Die Widersprechende hat nicht glaubhaft gemacht, daß sie die Widerspruchsmarke, deren Benutzung die Markeninhaberin in zulässiger Weise bestritten hat (§ 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG), in den letzten fünf Jahren vor Bekanntmachung der Eintragung der jüngeren Marke rechtserhaltend im Sinne von § 26 MarkenG benutzt hat. Insoweit fehlt es an einer hinreichenden Glaubhaftmachung der erforderlichen funktionsgemäßen Benutzung, die einen unmittelbaren Bezug zu den betroffenen Waren aufweist. § 26 Abs 1 MarkenG erfordert in der Regel die Verbindung der Ware selbst oder ihrer Verpackung oder Umhüllung mit der Widerspruchsmarke. Nur in Ausnahmefällen, etwa aus zwingenden wirtschaftlichen Gründen, insbesondere im Hinblick auf die Art der fraglichen Ware, kann eine Zeichenverwendung in Katalogen oder Preislisten ohne den vorerwähnten engen körperlichen Zusammenhang mit der Ware oder ihrer Verpackung eine rechtserhaltende Benutzung darstellen (BGH GRUR 1995, 347, 348 "TETRASIL"; GRUR 1996, 267, 268 "AQUA"; GRUR 1999, 995, 997 "HONKA").

Die von der Widersprechenden eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen reichen für die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht aus. Die Widersprechende hat zwar eine eidesstattliche Versicherung, Kataloge und Auszüge aus Preislisten vorgelegt. Weiter erforderlich wären indes Angaben über die Art der Benutzung an der Ware selbst oder deren Verpackung gewesen. Insoweit ist jedoch lediglich dem Katalog für Trockenhauben eine Verwendung der Bezeichnung "WELLA" unter Hinzufügung eines Bildelements zusammen mit der Marke "welonda" zu entnehmen. Indes ergibt sich aus den Glaubhaftmachungsunterlagen nicht, in welchem Umfang die Widersprechende die durch die

Widerspruchsmarke geschützte Bezeichnung im Zusammenhang mit Trockenhauben benutzt hat. Die eidesstattliche Versicherung vom 29. November 1999 gibt lediglich den Umsatz der mit "Wella" gekennzeichneten Geräte und Anlagen an, ohne diese Zahlen für die einzelnen Geräte aufzuschlüsseln. Demgemäß ist der eidesstattlichen Versicherung nicht zu entnehmen, daß gerade die mit "WELLA" gekennzeichneten Trockenhauben im fraglichen Benutzungszeitraum in ausreichendem Umfang vertrieben worden sind.

Darüber hinaus wäre eine rechtserhaltende Benutzung selbst dann fraglich, wenn eine Verwendung in Katalogen rechtserhaltend im Sinne von § 26 Abs 1 MarkenG sein könnte. Denn aus den Katalogen ist nicht ersichtlich, daß sie gerade in dem fraglichen Benutzungszeitraum in der Werbung verwendet worden sind. Vielmehr bestehen Zweifel, weil die Kataloge zum Teil aus dem Jahre 1999 stammen. Ein Teil der Kataloge ist zwar mit "10/96" gekennzeichnet, daß sie aber noch vor dem Ablauf des Benutzungszeitraums (Veröffentlichung der eingetragenen Marke am 10. Juli 1997) in der Werbung verwendet worden wären, ist weder dargetan noch glaubhaft gemacht worden. Im übrigen ist auch nichts dafür vorgetragen worden, in welchem Umfang diese zur Verteilung an die Abnehmer gelangt sind (vgl BPatGE 23, 158, 163 "FLUTEC/FLUDEX").

Ein Hinweis an die Widersprechende und eine Aufforderung zur Vorlage weiterer Glaubhaftmachungsunterlagen waren nicht veranlaßt. Wegen der Pflicht des Gerichts zur Unparteilichkeit ist jeweils abzuwägen, ob ein Hinweis zu geben oder zu unterlassen ist, wobei eine gewisse Zurückhaltung geboten erscheint. Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungsgrundsatz verbietet es grundsätzlich, innerhalb von Widerspruchsverfahren die Widersprechenden auf die Notwendigkeit einer Glaubhaftmachung bzw auf Mängel der vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen aufmerksam zu machen (Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 43 Rdn 25; BPatGE 40, 127, 134 "Ruoc/ROC"). Hiervon abzuweichen besteht kein Anlaß, da es im vorliegenden Fall um die Beachtung von Grundsätzen geht, die in der Rechtsprechung abgeklärt sind.

Ist mithin der Widerspruch schon mangels rechtserhaltender Benutzung un begründet, bedarf es keiner Klärung der Frage, ob nach Einschränkung des Warenverzeichnisses eine Warenähnlichkeit gegeben ist. Der Beschwerde der Markeninhaberin war sonach der Erfolg nicht zu versagen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Forst

Klante

Dr. Fuchs-Wisseemann

Na