



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 46/04

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
23. Juni 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 25 991

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2003 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

OxoDesid

ist am 25. Oktober 2000 als Kennzeichnung für Waren der Klassen 3 und 5 unter der Nummer 300 25 991 im Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 23. November 2000 veröffentlicht.

Nach einer im Beschwerdeverfahren erfolgten Einschränkung lautet das Warenverzeichnis:

"Reinigungsmittel, soweit in Klasse 3 enthalten, nämlich Mittel zur Reinigung wasserführender Bauteile; Desinfektionsmittel, soweit in

Klasse 5 enthalten, nämlich Mittel zur Desinfektion wasserführender Bauteile".

Gegen die Eintragung der o. g. Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke

P3-oxocid

Widerspruch erhoben, die für die Waren

"Wasseraufbereitungsmittel, chemische Mittel zur Verhinderung von Ablagerungen und/oder Reinhaltung und Desinfektion von Kühlkreisläufen, Brauch- und Trinkwasser; chemische Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Oberflächen aller Art"

unter der Nummer 1 150 723 im Markenregister am 1. Dezember 1989 eingetragen worden ist.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst hilfsweise und später ohne einschränkende Bedingung bestritten. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung im Beschwerdeverfahren eine eidesstattliche Versicherung, Rechnungen und Produktbeschreibungen sowie ein Etikett eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst mit Beschluss vom 4. April 2003 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der älteren Marke angeordnet. Hinsichtlich der Waren der Widerspruchsmarke sei von der Registerlage auszugehen, weil die hilfsweise Erhebung des Benutzungseinwandes unzulässig sei. Damit könnten sich die Marken auf identischen Waren begegnen. Die Anmeldemarke stimme mit der den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägenden Produktkennzeichnung "oxocid" in der Lautfolge

"oxo - - id" und somit auch in der das Gesamtklangbild bestimmenden Vokalfolge "o-o-(e)-i" überein. Hinzu kämen die sich gegenüberstehenden klangverwandten Konsonanten "s" und "c" (ts). Die Abweichungen in der unbetonten Mittelsilbe träten demgegenüber nicht so stark in Erscheinung, dass mit hinreichender Sicherheit eine Verwechslung des jüngeren Zeichens mit der normal kennzeichnungs-kräftigen Widerspruchsmarke ausgeschlossen werden könne.

Auf die Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke hat die Markenstelle - besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes - diese Entscheidung mit Beschluss vom 15. Dezember 2003 aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen. Zwar könnten die Marken sich teilweise auf identischen Waren begegnen und es kämen auch breitere Verkehrskreise als Abnehmer in Betracht, so dass ein deutlicher Abstand der jüngeren von der älteren Marke erforderlich sei. Dieser werde ich hier jedoch eingehalten. Die Marken seien in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Bei dieser Betrachtungsweise unterschieden sich die Zeichen wegen des zusätzlichen Bestandteils "P3" der Widerspruchsmarke auffällig in ihrer Länge. Selbst wenn man diesen Teil der Widerspruchsmarke als Firmenhinweis weglasse oder vernachlässige, reichten die Abweichungen der Zeichenwörter "OxoDesid" und "oxocid" in Silbenzahl, Vokalfolge, Sprech- und Betonungs-rhythmus sowie der Sprenglaut-Komponente des Buchstabens "c" in der Widerspruchsmarke zur Unterscheidung aus. Hinzu komme, dass die Buchstabenfolge "Des" in der angegriffenen Marke auf "Desinfektionsmittel" hinweise und damit eine zusätzliche Unterscheidungshilfe biete. Schriftbildliche Verwechslungen seien aufgrund der deutlich unterschiedlichen Wortkontur ausgeschlossen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die vorträgt, dass von erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei, weil unter dieser seit Jahren Nettoumsätze zwischen 55.826 € und 313.459 € erzielt worden seien. Die Marken könnten sich auf identischen Waren begegnen. Der Verkehr lege bei der Widerspruchsmarke den Schwerpunkt auf den produktbezo-genen Sortennamen "oxocid", weil der Bestandteil "P3" im Verkehr als Kennzeich-

nung für die Widersprechende durchgesetzt und Bestandteil einer entsprechenden Zeichenserie sei. Dies habe die Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen festgestellt. Wegen der weitgehenden klanglichen Übereinstimmungen in der Betonung, Silbengliederung und Vokalfolge der angegriffenen Marke mit "oxocid", gegenüber denen die Unterschiede im unbetonten Innern der relativ langen Wörter zurückträten, seien Verwechslungen nicht zu verhindern. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass das "c" in der Widerspruchsmarke oft ähnlich wie "s" artikuliert werde. Verwechslungen würden auch dadurch begünstigt, dass es sich bei den gegenseitigen Produkten nicht um Spezialwaren handele, und darum nicht mit einer besonders hohen Aufmerksamkeit des Verkehrs zu rechnen sei. Die Silbe "Des-" der jüngeren Marke könne Verwechslungen nicht ausschließen, weil sie von den auch angesprochenen Laien nicht als Hinweis auf "Desinfektionsmittel" verstanden werde. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr liege ebenfalls vor.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, die vorgelegten Unterlagen reichten zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht aus. Die Benutzung der Widerspruchsmarke werde ausschließlich für ein Präparat zur Wasserhärtestabilisierung zur Erzeugung von Chlordioxid geltend gemacht, wobei es sich offensichtlich um eine Spezialware mit einem sehr beschränkten Anwendungsbereich handele, die allenfalls unter den Warenbegriff "chemische Mittel zur Verhinderung von Ablagerungen in Brauch- und Trinkwasser" zu subsumieren sei. Auch ergebe sich aus dem Glaubhaftmachungsmaterial weder eine Benutzung der Widerspruchsmarke auf der Ware bzw. deren Verpackung, noch sei ersichtlich, dass die Marke von der

Widersprechenden oder mit deren Einverständnis benutzt werde. In den Jahren 2000 bis 2004 sei der Umsatz für chemische Produkte minimal gewesen und habe sich nur auf Brauereien bezogen. Außerdem habe die Widersprechende nichts über die Benutzung in den Jahren nach 2003 vorgetragen.

Die Marken seien nicht verwechselbar. Da Härtestabilisatoren, für die eine Benutzung behauptet werde, als Reinigungs- oder Desinfektionsmittel ungeeignet seien, bestünden keinerlei Gemeinsamkeiten mit den Waren der angegriffenen Marke, die zur Reinigung von wasserführenden Bauteilen dienten. Beide Spezialwaren würden von fachkundigen Verkehrskreisen erworben und angewendet, was Verwechslungen entgegenwirke. Außerdem sei nach ständiger Rechtsprechung auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abzustellen, so dass der Bestandteil "P3" der Widerspruchsmarke nicht weggelassen werden dürfe. Vielmehr werde der hervorgehoben am Anfang der Widerspruchsmarke stehende Zeichenbestandteil stärker als "oxocid" beachtet, was ein Auseinanderhalten der Zeichen erleichtere. Hinzu komme die unterschiedliche Silbenzahl und Silbengliederung von "OxoDesid" und "oxocid", wobei zu beachten sei, dass der angesprochene Fachverkehr erkenne, dass für die die in Frage stehenden Waren die Silben "oxo-" und "-id" beschreibende bzw. verbrauchte Zeichenelemente darstellten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat in der Sache auch Erfolg, denn nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 1 150 723 Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 f. "Sabèl/Puma"; GRUR Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"; BGH GRUR 2004, 783, 784 "NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX"; GRUR 2004, 235, 234 "Davidoff II"). Die Bewertung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR Int. 2000, 899, 901 "Marca/Adidas"; MarkenR 2006, 67, 69 - Nr. 18 f. "PICASSO"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschlussstück"). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke im Verfahren vor der Markenstelle bestritten. Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig, nachdem seit der Eintragung dieser Marke bis zur Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke mehr als fünf Jahre vergangen sind. Demnach obliegt es der Widersprechenden, glaubhaft zu machen, dass ihre Marke sowohl innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke

als auch fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Dies ist ihr gelungen.

Die von der Widersprechenden eingereichte eidesstattliche Versicherung des Herrn A... ist nicht zu beanstanden. Aus ihr ergeben sich sowohl Stellung und Funktion des Erklärenden als Verkaufsleiter verschiedener mit dem Verkauf der Waren befasster Vertriebsfirmen im relevanten Benutzungszeitraum als auch, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Einverständnis der jeweiligen Markeninhaberin erfolgt ist, wofür außerdem spricht, dass Widersprechende und Vertriebsunternehmen demselben Konzern angehören. Widersprüche zur Registereintragung, den weiteren vorgelegten Benutzungsunterlagen oder im Inhalt der eidesstattlichen Versicherung sind nicht erkennbar. Insbesondere entsprechen die aus der Produktinformation, dem vorgelegten Warenetikett und den Rechnungen ersichtlichen Angaben über die Vertriebsfirma den Angaben des Verkaufsleiters in der eidesstattlichen Versicherung.

Auch die Höhe der Umsätze zwischen jährlich 313.459 € und 85.221 € im Zeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und zwischen 95.846 € und 55.826 € im Zeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG spricht für eine wirtschaftlich ernsthafte Benutzung, zumal es sich hier um ein spezielleres Produkt handelt, das seit langer Zeit ununterbrochen auf dem Markt ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 7. Aufl., § 26, Rn. 79, 85).

Die Produktbeschreibungen und das eingereichte Etikett, das die Benutzung der Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form zeigt, lassen erkennen, dass die prioritätsältere Marke für ein flüssiges, saures Wasserhärtestabilisierungsmittel zur Erzeugung von Chlordioxid verwendet worden ist, wobei das Mittel zur Prozesswasserbehandlung in Flaschenwaschmaschinen zur Flaschenreinigung und -Sterilisierung eingesetzt wird. Dieses Mittel kann unter die Warenbegriffe "Wasseraufbereitungsmittel, chemische Mittel zur Verhinderung von Ablagerungen und/oder Reinhaltung und Desinfektion von Kühlkreisläufen, Brauch- und Trinkwasser" des Warenverzeichnisses subsumiert werden. Da es sich hierbei jedoch

um sehr umfassende Oberbegriffe handelt, ist vom engeren Begriff "Wasserhärtestabilisierungsmittel" auszugehen, in dessen Bereich die konkrete Ware fällt, für die die Benutzung der Marke glaubhaft gemacht worden ist (vgl. BPatG GRUR 1991, 212, 213 f. "Arran"; BGH GRUR 1990, 39, 40 f. "Taurus"; BGH GRUR 2002, 59, 63 "ISCO").

Da die somit relevanten Waren der Widerspruchsmarke zur Wasserhärtestabilisierung in wasserführenden Bauteilen wie etwa Leitungen von Flaschenreinigungsmaschinen eingesetzt werden können und so der Verhinderung von Ablagerungen, also der Reinhaltung dienen, ist eine gewisse Nähe zu den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln der angegriffenen Marke festzustellen. Auch handelt es sich weder bei den Waren der angegriffenen Marke, zu denen z. B. Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen oder andere Haushaltsgeräte zählen können, die wasserführende Bauteile aufweisen, noch bei den verfahrensgegenständlichen "Wasserhärtestabilisierungsmitteln" der älteren Marke um sehr spezielle Produkte, die sich lediglich an gewerbliche Abnehmer wenden. Vielmehr fallen unter den Begriff der Wasserhärtestabilisierungsmittel neben Produkten zur gewerblichen oder industriellen Anwendung auch solche, die etwa in Geschirrspülmaschinen oder Waschmaschinen Verwendung finden und sich an breitere Verkehrskreise richten können.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist normal. Für eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit oder des Bestandteils "oxocid" gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte. Zwar lässt "oxo" an "Sauerstoff" und "cid" an eine Substanz mit abtötender Wirkung denken. Insgesamt handelt es sich jedoch um eine fantasievolle sprachunübliche Wortneuschöpfung mit allenfalls beschreibenden Anklängen. Die für ein relativ vielseitig einsetzbares Mittel nicht sehr hohen Umsätze mit fallender Tendenz lassen aber auch keinen Schluss auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu.

Insgesamt ist darum ein zumindest durchschnittlich großer Abstand der Marken erforderlich, der hier nicht eingehalten wird.

Die Marken in ihrer Gesamtheit sind wegen des zusätzlichen Buchstaben "P3" der Widerspruchsmarke zwar nicht verwechselbar. Verwechslungen kommen jedoch aufgrund des Zeichenbestandteils "oxocid" der älteren Marke in Betracht.

Voraussetzung für eine entsprechende kollisionsbegründende Wirkung ist, dass dem betreffenden Bestandteil eine den Gesamteindruck prägende Wirkung zukommt (vgl. BGH GRUR 2000, 233 f. "RAUSCH/ELFI RAUCH"; BGH GRUR 2002, 626, 628 "IMS"; GRUR 2003, 880, 881 "City Plus"; GRUR 2004, 598, 599 "Kleiner Feigling"). Dies ist hier der Fall.

Wie die Widersprechende unwidersprochen dargelegt hat, handelt es sich bei der Bezeichnung "P3" um eine seit vielen Jahren benutzte und registrierte Marke der Widersprechenden, die als stets gleich bleibender Stammbestandteil einer umfangreichen Markenserie eingesetzt und von den angesprochenen Verkehrskreisen - zumindest, soweit diese einige Marktkenntnisse besitzen - als Hinweis auf Produkte des Reinigungsmittelsektors aus dem Konzern der Widersprechenden aufgefasst wird. Bei dieser Sachlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass für erhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs auch bei einheitlichem Schriftbild und der Verwendung eines Bindestrichs zwischen den Zeichenteilen das Hauptgewicht des Gesamtzeichens auf "oxocid" liegt, weil der vielfach benutzte Stammbestandteil - wie eine bekannte Firmenbezeichnung - für den Verkehr die Annahme nahe legt, die Zeicheninhaberin verwende ihn zusammen mit produktbezogenen Zweitkennzeichnungen. Somit ist davon auszugehen, dass "oxocid" innerhalb der Widerspruchsmarke eine eigenständig kennzeichnende Wirkung aufweist und geeignet ist, deren Gesamteindruck zu prägen (vgl. BGH GRUR 1995, 808, 809 f. "P3-plastoclin"; BGH GRUR 1996, 977, 978 "DRANO/P3-drano"; vgl. dazu auch BGH GRUR 2005, 515, 516 "FERROSIL"; BPatG GRUR 2004, 340, 341 "FERROSOL/Ferisol" in Zusammenhang mit der Frage der rechtserhaltenden Benutzung).

Die jüngere Marke ist mit dem Wort "oxocid" klanglich verwechselbar.

Zwar weist die den Wörtern gemeinsame Anfangsilbe "oxo" auf "Sauerstoff" hin. Auch kommt die Endung "-id" auf dem hier angesprochenen Warengbiet nicht selten vor. Da der maßgebliche Gesamteindruck einer Marke aber auch durch - isoliert betrachtet - kennzeichnungsschwache Elemente mitbestimmt werden kann, dürfen solche Teile einer einheitlichen Marke bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben. Sie können vielmehr im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken für die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen, zumal der Verkehr erfahrungsgemäß eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. dazu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 331; vgl. auch BGH GRUR 1993, 118, 120 "Corvaton/Corvasal"; BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 2004, 783, 784 f. "NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX"). So verhält es sich im vorliegenden Fall.

Die Markenwörter "OxoDesid" und "oxocid" stimmen in wesentlichen klanglichen Merkmalen überein. Die Vokalfolge "o-o- -i" und die Konsonanten "x- - d" sind in beiden Zeichenteilen an identischer Stelle enthalten, wobei zu berücksichtigen ist, dass es sich vor allem bei "x" um einen sehr prägnanten Mitlaut handelt. Auch die abweichenden Konsonanten "d - s" und "c" (im allgemeinen wie "ts" gesprochen) weisen klangliche Gemeinsamkeiten auf. Diese Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten bestimmen den klanglichen Gesamteindruck, zumal sich die Übereinstimmungen in betonten Silben befinden. Dagegen sind die wenig markanten Abweichungen in der unbetonten Wortmitte nicht geeignet, das Gesamtklangbild der Markenwörter unterschiedlich zu beeinflussen. Schon bei geringfügig undeutlicher Sprechweise oder ungünstigen akustischen Verhältnissen treten die relativ unauffälligen klanglichen Unterschiede in Silbenzahl, Vokalfolge und Sprechrhythmus gegenüber den markanten Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten zurück und können Verwechslungen im klanglichen Gesamteindruck nicht verhindern.

Der von der Markenstelle angenommene Sinngelalt "Des" der jüngerer Marke kann die Verwechslungsgefahr auch nicht beseitigen. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass grundsätzlich nur ein Sinngelalt als die Verwechslungsgefahr mindernd in Betracht kommt, der auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und dessen Verständnis keinen weitergehenden Denkvorgang erfordert, was hier wegen eines allenfalls entfernten Anklangs an den Begriff "desinfizieren" bzw. "Desinfektionsmittel" höchst fraglich ist. Außerdem können begriffliche Abweichungen keine Unterscheidungshilfe bieten, wenn die angesprochenen Verkehrskreise sich - wie hier - wegen der starken klanglichen und schriftbildlichen Gemeinsamkeiten verhören oder die Unterschiede übersehen, so dass ihnen begriffliche Unterschiede überhaupt nicht zum Bewusstsein kommen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rn. 225, 227; vgl. dazu auch EuGH a. a. O. 67, 69 - Nr. 20, 23 "PICASSO").

Der angefochtene Beschluss der Markenstelle war darum aufzuheben.

Es besteht kein Anlass, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften