

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 115/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. Februar 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die gemäß § 6a WZG eingetragene Marke 1 123 061

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Pagenberg

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 1 des Patentamts vom 21. Januar 1999 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 073 943 zurückgewiesen worden ist.
2. Die Löschung der Marke 1 123 061 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 073 943 angeordnet.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und Markenamt") ist gegen die - am 15. Juli 1988 bekanntgemachte - gemäß § 6a WZG beschleunigte Eintragung der Marke 1 123 061

Clarit

vom 7. Juni 1988, die nach Teillöschungen für die Waren

"chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich solche zur Behandlung und Aufbereitung und Wasserenthärtung von Kühl-, Prozess- und Schmutzwasser; ansatzverhindernde und an-

satzlösende Mittel zur Verwendung in Rohren und Apparaturen;
alle vorgenannten Waren nicht unter Verwendung von Bentoniten"

aufrechterhalten worden ist, auf Grund der für die Waren

"chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich
chemische Trenn- und Abtrennmittel, insbesondere für die
Fest/Flüssig-Trennung bei der Behandlung von wäßrigen
Systemen"

am 21. Februar 1985 eingetragenen Marke 1 073 943

KLAR AID

Widerspruch erhoben worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 7. Dezember 1995 bestritten. Daraufhin sind von der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren als "Wasserbehandlungsmittel", insbesondere "Flockungsmittel sowie Mittel zur Abscheidung von Öl- und Fettanteilen oder feindispersierenden Feststoffen aus wäßrigen Systemen", die eidesstattliche Versicherung des Prokuristen ihrer damaligen Tochtergesellschaft G... GmbH, Herrn H..., vom 19. Juli 1996 nebst Sicherheitsdatenblättern über "Flockungsmittel" mit den Bezeichnungen "KLAR-AID 4000" und "KLAR-AID 4150" sowie Warenaufklebeetiketten mit den Produktbezeichnungen "KLAR-AID" unter Hinzufügung der jeweiligen Nummern "4150", "4152", "4030", "4033", "4034" vorgelegt worden.

Die Markenstelle für Klasse 1 hat den Widerspruch durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen Beschluß vom 21. Januar 1999 gemäß §§ 43 Abs 2

Satz 2, 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2, 152, 158 Abs 2 Satz 2 MarkenG wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt worden, hinsichtlich der Benutzungsform der Widerspruchsmarke bestünden Bedenken; dies könne aber dahingestellt bleiben, denn schon nach der Registerlage bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Waren der sich gegenüberstehenden Marken seien teilweise ziemlich ähnlich, soweit es sich jeweils um Wasserbehandlungsmittel im weiteren Sinne handele. Auch wenn strengere Anforderung an den Markenabstand zu stellen seien, wichen die Vergleichswörter jedoch beträchtlich voneinander ab. "Clarit" sei ein einheitliches zweisilbiges Phantasiewort, "KLARAID" dagegen eine Zusammenfügung der Einzelwörter "KLAR" und "AID", die separat gesprochen und nicht zu einem einheitlichen Begriff zusammengezogen würden.

Die Widersprechende hat gegen diese Entscheidung der Markenstelle des Patentamts Beschwerde eingelegt und als zusätzliche Benutzungsunterlagen die eidesstattliche Versicherung des Prokuristen ihrer Tochtergesellschaft B... GmbH, Herrn Dr. L..., vom 21. Januar 2000, aus der beispielhafte Umsätze unter der Marke "KLARAID" für "Wasserbehandlungsmittel" im Jahr 1998 in Höhe von--DM und im Jahr 1999 in Höhe von--DM hervorgehen, neun Rechnungskopien aus den Jahren 1997 bis 2000, ein Sicherheitsdatenblatt vom 28. Januar 1999 über das Produkt mit der Bezeichnung "KLARAID CDP 1317", den deutschsprachigen Prospekt "KLARAID" aus dem Jahr 1997 sowie zehn Warenaufklebeetiketten mit der Produktbezeichnung "KLARAID" und jeweils weiteren Angaben wie "IC 1170", "PC 1180", "PC 2705", "PC 4000" eingereicht.

Sie trägt vor, früher seien unter der Rechtsvorgängerin nur bestimmte, mit der Ziffer "4 ..." beginnende Typen mit der Bezeichnung in der Schreibweise "KLAR-AID" - wie in den vor dem Patentamt vorgelegten Benutzungsunterlagen - vertrieben worden. Die in den letzten Jahren verkauften Produkttypen seien jedoch ausschließlich mit dem einheitlichen Markenwort "KLARAID" gekennzeichnet.

net, wie die neueren Benutzungsunterlagen zeigten. Die beiderseitigen Waren seien als "Wasserbehandlungsmittel" praktisch identisch. Zwischen ansatzverhindernden und ansatzlösenden Mitteln gebe es technisch keinen Unterschied. Die Vergleichsmarken unterschieden sich klanglich nur geringfügig durch den zusätzlichen Vokal "a" in der zweiten Silbe der Widerspruchsmarke. Eine Aufteilung der Widerspruchsmarke in die Bestandteile "KLAR" und "AID" stelle eine unzulässige zergliedernde Betrachtungsweise dar. Die beiden Marken wendeten sich auch nicht an Fachleute auf dem Gebiet der Wasserbehandlungsmittel, sondern an verschiedenartige Gewerbebetriebe anderer Branchen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 1 vom 21. Januar 1999 aufzuheben und die Löschung der Marke 1 123 061 "Clarit" anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Benutzung der Widerspruchsmarke für nicht rechtserhaltend und trägt vor, die im Verfahren vor dem Patentamt eingereichten Benutzungsunterlagen zeigten eindeutig "KLAR-AID" als benutzte Form und von dieser sei auszugehen, denn die nachträgliche Änderung der Benutzungsförm könne nicht heilend wirken.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.

Der Senat hält - entgegen der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts - die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen der angegriffenen Marke "Clarit" und der Widerspruchsmarke "KLARAID" für gegeben. Daher ist die Löschung der angegriffenen Marke gemäß §§ 43 Abs 2 Satz 1, 158 Abs 5 Satz 2 MarkenG iVm §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 1, 152, 158 Abs 2 Satz 2, Abs 3 MarkenG anzuordnen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG umfaßt alle Umstände des Einzelfalls und würdigt die in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und der Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, auch in ihrer Wechselbeziehung untereinander (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 (16), (17), (18) - Canon; BGH GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA).

Die Widersprechende hat auf die gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG iVm §§ 152, 158 Abs 3 MarkenG zulässige Nichtbenutzungseinrede zur Überzeugung des Senats eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren als "Wasserbehandlungsmittel" glaubhaftgemacht. Im Anschluß an die Vorlage der weiteren neueren Benutzungsunterlagen im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb des maßgeblichen Zeitraumes der letzten fünf Jahre nach Dauer, Umfang und in ihrer eingetragenen Form auch nicht mehr bestritten. Soweit die Beschwerdegegnerin jetzt nur noch sinngemäß meint, die nach den im patentamtlichen Widerspruchsverfahren eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen frühere Benutzungsform "KLAR-AID" schließe die spätere rechtserhaltende Benutzung in der eingetragenen Form "KLARAID" der Widerspruchsmarke aus,

vermag der Senat dieser Ansicht nicht zu folgen. Denn die Fünfjahresfrist gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG bestimmt sich nach dem Zeitpunkt der das jeweilige Verfahren abschließenden Entscheidung (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Auflage 1997, § 43 Rdn 11, § 26 Rdn 77), so daß hier nunmehr der Zeitraum der letzten fünf Jahre vor dieser Entscheidung maßgeblich ist. Außerdem genügt - schon nach dem Wortlaut des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG - die Benutzung **innerhalb** des Fünfjahreszeitraumes und braucht ihn nicht insgesamt auszufüllen (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 26 Rd 20). Da somit die jedenfalls für die Jahre 1998 und 1999 glaubhaftgemachte Benutzung der Widerspruchsmarke in der Form "KLARAIID" als rechtserhaltend ausreicht, kommt es nicht mehr darauf an, ob die früher benutzte Markenform "KLAR-AID" als zulässige Abweichung gemäß § 26 Abs 3 MarkenG hätte anerkannt werden können oder nicht, zumal auch eine vorausgegangene Nichtbenutzung unschädlich gewesen wäre (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 43 Rdn 11).

Die demnach gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG zu berücksichtigenden Waren der Widerspruchsmarke einerseits und die verbliebenen Waren der angegriffenen Marke andererseits können als Wasserbehandlungsmittel - wie auch unstreitig - zumindest teilweise identisch sein und im übrigen jedenfalls in einem engeren Ähnlichkeitsbereich liegen.

Zudem geht der Senat von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "KLARAIID" aus. Bei näherer Betrachtung und Überlegung bemerkt zwar ein nicht unbeachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise, daß das Markenwort "KLARAIID" wahrscheinlich aus dem deutschen Adjektiv "klar" und dem englischen Substantiv "aid" zusammengesetzt ist; vor allem, wenn die frühere Benutzungsform "KLAR-AID" noch in Erinnerung geblieben ist. Den Abnehmern wird der englische Ausdruck "aid" ("Hilfe") auch häufig bekannt sein, denn beispielsweise ist "First Aid" ("Erste Hilfe") ein im täglichen Leben üblicher Begriff. Die Wortkombination "KLARAIID" wirkt jedoch phantasievoll eigenartig, und selbst in der Bedeutung "klar Hilfe" stellt sie keine unmittelbar beschreibende Angabe

dar, wenngleich vermutlich der Bestandteil "KLAR" auf die zu erzielende Wasserqualität und der Bestandteil "AID" auf die Funktion der Produkte als Hilfsmittel hindeuten sollen.

Den angesichts der Warenidentität oder jedenfalls Warennähe sowie der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr erforderlichen verhältnismäßig deutlichen Markenabstand hält die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke nicht ein.

Vielmehr sind die beiden Marken "Clarit" und "KLARAID" klanglich sehr ähnlich. Die Widerspruchsmarke "KLARAID" fassen die angesprochenen Verkehrskreise normalerweise ohne analysierende Betrachtungsweise als einheitliches Phantasiewort auf, weil in der ungewöhnlichen deutsch-englischen Wortverbindung die Einzelwörter "KLAR" und "AID" nicht als solche auffallen und der übliche Sprechrhythmus auch eine andere Gliederung, nämlich in "KLA-RAID" oder "KLARA-ID" nahelegt. Die sich somit gegenüberstehenden Klangbilder "kla-rit" und "kla-reid" oder "kla-rit" und "kla-ra-id" stimmen weitgehend überein und sind - insbesondere bei verkehrsüblich flüssiger Sprechweise - kaum auseinanderzuhalten, so daß Verwechslungen in erheblichem Ausmaß befürchtet werden müssen.

III

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler

Pagenberg

v. Zglinitzki

Cl/Na