



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 341/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
22. Oktober 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 66 312

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2003 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter Rauch und Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der am 4. September 2000 für

Wasserenthärtungsgeräte und –anlagen

angemeldeten Marke 300 66 312

BESTE-Wasseroptimat

ist aus der älteren deutschen Marke 397 60 058 (eingetragen am 12. Mai 1998)

Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genießt u.a. Schutz für

Wasserleitungsgeräte; Installation von Wasserleitungsgeräten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 24. Juni 2002 zurückgewiesen.

Selbst bei Zugrundelegung einer gewissen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 11 halte die jüngere Marke einen zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Die angegriffene Marke werde im Gesamteindruck nicht durch den Bestandteil "Wasseroptimat" geprägt. Dieser sei gegenüber der voranstehenden, mit Bindestrich verbundenen Bezeichnung "BESTE" nicht deutlich hervorgehoben, das Publikum habe daher keine Veranlassung zu einer gesonderten Verwendung des zweiten Wortbestandteils. Außerdem weise "Wasseroptimat" einen beschreibenden Aussagegehalt (i.S.v. Wasserverbesserer bzw. Wasserverbesserung) auf; diesem Wort komme eine noch geringere Kennzeichnungskraft zu als dem auf einen Nutzen oder Vorteil hinweisenden Bestandteil "BESTE". Mithin unterschieden sich die Vergleichsmarken klanglich deutlich voneinander. In schriftbildlicher Hinsicht sei der Markenabstand bedingt durch die Unterschiede in der graphischen Ausgestaltung noch größer. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden.

Seiner Ansicht nach ist nicht nur von Warenähnlichkeit, sondern von Warenidentität auszugehen. Dem Bestandteil "BESTE" der jüngeren Marke, der ersichtlich das Firmenschlagwort der Markeninhaberin sei, komme nicht die Eignung zu, die konkreten Einzelwaren ihrer Herkunft nach zu unterscheiden. Der Bindestrich ver-

möge weder für noch gegen die Annahme eines Gesamtbegriffs zu sprechen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht schwach. Der Begriff "Wasseroptimator" sei zwischenzeitlich in Alleinstellung vom Deutschen Patent- und Markenamt ohne jede Beanstandung als Marke (Nr. 377 108) registriert worden. Die sich somit gegenüberstehenden Bezeichnungen "WASSER OPTIMATOR" und "Wasseroptimat" seien sowohl akustisch als auch optisch äußerst ähnlich.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 vom 24. Juni 2002 aufzuheben und die Marke 300 66 312 zu löschen.

Weiterhin stellt er den Antrag,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Markenstelle habe die Schriftsätze der Gegenseite seinen Bevollmächtigten erst zusammen mit dem angefochtenen Beschluss übermittelt, mithin sei ihm das rechtliche Gehör nicht in ausreichendem Maße gewährt worden.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der angefochtene Beschluss habe zur Frage der Warenähnlichkeit gar nicht abschließend Stellung genommen, da eine Verwechslungsgefahr mangels Markenähnlichkeit verneint worden sei. Der im Kennzeichenrecht herrschende Grundsatz, dass zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den jeweiligen Gesamteindruck abzustellen sei, gelte

nach der Rechtsprechung nach wie vor uneingeschränkt. Insbesondere neben einem nur schwach kennzeichnenden Bestandteil - wie hier "Wasseroptimat" - trete die Herstellerangabe regelmäßig nicht zurück. Abgesehen davon werde "BESTE" vom Verkehr gar nicht als solche aufgefasst, da es sich bei der Markeninhaberin nicht um ein bekanntes Produktionsunternehmen handle. Vielmehr weise der Sinngelalt dieses Wortes auf eine Beschaffenheitsangabe hin. Zudem habe "Wasseroptimat" in Folge des beschreibenden Aussagegehalts nur geringe Kennzeichnungskraft, so dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht prägen könne. Insgesamt seien die Unterschiede beider Marken so offensichtlich, dass selbst bei Zugrundelegung von Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden könne.

In einem am 2. Juni 2003 eingegangenen Schriftsatz hat die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Der Widersprechende hat daraufhin Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Nutzung seiner Marke vorgelegt (eidesstattliche Versicherung, Rechnungskopien, Faltprospekte, Aufkleberetiketten).

In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin die Eignung dieser Glaubhaftmachungsunterlagen in Frage gestellt. Die eidesstattliche Versicherung sei firmenmäßig und nicht – wie erforderlich – persönlich abgegeben, es sei nicht ersichtlich, dass die angegebenen Umsatzzahlen sich auf den inländischen Vertrieb bezögen, die unter der Bezeichnung "WASSER OPTIMATOR liquid" vertriebene Ware falle als Flüssigkeit (Chemikalie) nicht unter das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke. Der Widersprechende hat erwidert, die von ihm als Einzelunternehmer abgegebene Erklärung stehe einer persönlichen gleich, die genannten Umsätze seien im Inland erzielt worden, was bei einem kleinen, nur regional tätigen Unternehmen auf der Hand liege, 98 % der getätigten Umsätze bezögen sich auf die im Warenverzeichnis genannten Wasserleitungsgeräte.

II.

Die Beschwerde des Widersprechenden ist zulässig, jedoch mangels Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken nicht begründet.

1. Fraglich erscheint bereits, ob der Widersprechende auf die zulässigerweise erhobene Nichtbenutzungseinrede (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) hin eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke in ausreichender Weise glaubhaft gemacht hat. Die in Form eines Geschäftsbriefes an die eigenen Verfahrensbevollmächtigten abgegebene und firmenmäßig gezeichnete eidesstattliche Versicherung begegnet einerseits wegen dieser formalen Mängel Bedenken (BPatGE 33, 228 - Lahco), die aber möglicherweise gerade bei einem Einzelunternehmer nicht durchschlagend sind. Andererseits bestehen im Hinblick auf die in den ergänzenden Glaubhaftmachungsunterlagen auch als unter der Widerspruchsmarke – mit dem Zusatz "liquid" – als benutzt angegebene Betriebsflüssigkeit Zweifel, ob und ggf. in welchem Umfang sich die angeführten Umsatzzahlen tatsächlich auf die registrierten Waren (Wasserleitungsgeräte) beziehen. Die in der mündlichen Verhandlung aufgestellte Behauptung, 98 % der Umsätze bezögen sich auf Geräte, ist jedenfalls in keiner Weise belegt und somit nicht nachprüfbar.

2. Selbst wenn aber zugunsten des Widersprechenden von der überwiegenden Wahrscheinlichkeit einer rechtserhaltenden Benutzung ausgegangen wird, kann dem Widerspruch nicht stattgegeben werden, weil die Vergleichsmarken unter keinem Gesichtspunkt der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Nach diesen Vorschriften ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht wer-

den. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad an Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Ähnlichkeitsgrad der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

a) Ob der für die Widerspruchsmarke registrierte weite Oberbegriff Wasserleitungsgeräte auch die – wesentlich spezielleren – Wasserenthärtungsgeräte und -anlagen der jüngeren Marke mitumfasst – und somit Warenidentität anzunehmen wäre -, kann letztlich dahingestellt bleiben, weil auch bei einer Verneinung dieser Frage eine hochgradige Warenähnlichkeit vorliegt.

b) Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist gering, er beruht im wesentlichen auf der bildlichen Ausgestaltung. Die Wortbestandteile WASSER OPTIMATOR sind – einzeln ebenso wie in der Zusammenfassung – für Wasserleitungsgeräte kaum kennzeichnungskräftig. Hinsichtlich des Wortes WASSER bedarf dies keiner weiteren Ausführungen. Der Begriff OPTIMATOR personifiziert unverkennbar das im Deutschen gebräuchliche Verb optimieren. Die Wortfolge WASSER OPTIMATOR vermittelt somit den für breite Verkehrskreise ohne weiteres verständlichen Sachhinweis, dass so gekennzeichnete Geräte eine bestmögliche (optimale) Wasserqualität gewährleisten, zumindest aber der Verbesserung der Wasserqualität dienen. Zwar mag die Wortzusammenstellung als solche neu sein (was möglicherweise das Deutsche Patent- und Markenamt zur Registrierung als Wortmarke in Alleinstellung bewogen hat). Im Kollisionsfall, wie hier im Widerspruchsverfahren, entbindet die Registrierung als solche die zur Entscheidung berufene Stelle (Deutsche Patent- und Markenamt ebenso wie Bundespatentgericht) nicht davon, den konkreten Schutzzumfang zu bestimmen, der vorliegend - wie ausgeführt – weit unterhalb des durchschnittlichen Bereichs liegt.

c) Angesichts dieser Kennzeichnungsschwäche reichen bereits sehr geringe Abweichungen zur jüngeren Marke für den Ausschluss einer Verwechslungsgefahr aus, zumal wenn diese – wie hier – einen weiteren, jedenfalls nicht kennzeichnungsschwächeren Wortbestandteil enthält. Ob das vorangestellte und durch die Schreibweise in Versalien herausgehobene Wort BESTE, das zudem mit dem nachfolgenden, auch hier wie eine Sachangabe wirkenden Begriff Wasseroptimat durch den Bindestrich als zusammengehörig ausgewiesen ist, nicht doch überwiegend als Herstellerangabe (Firmenschlagwort) gewertet wird, ist letztlich nicht entscheidungserheblich, weil eine solche jedenfalls neben äußerst kennzeichnungsschwachen Wortelementen als den Gesamteindruck (mit-)prägend berücksichtigt werden muss (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 424 m.w.Nachw.). Aber selbst bei einer Vernachlässigung des Eingangsbestandteils BESTE unterscheidet sich das Wort Wasseroptimat, das im Hinblick auf seine Endung –mat in warenbeschreibender Weise auf ein automatisch arbeitendes Gerät, welches Wasser optimal aufbereitet, hinweist, noch hinreichend deutlich von dem durch seine Endung –OR stärker personifizierenden Begriff OPTIMATOR. Bei am Rande der Schutzfähigkeit stehenden, weil auf die Wirkungsweise hinweisenden Begriffen, schließt ein derartiger, bei isolierter Betrachtung nicht sehr großer Unterschied in der Wortbildung eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen unter jedem maßgeblichen Gesichtspunkt – schriftbildlich, klanglich und begrifflich – aus. Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht und deshalb – assoziativ – verwechselt werden, weil einem kennzeichnungsschwachen Begriff wie WASSER OPTIMATOR (bzw. –optimat) die Eignung fehlt, als Stammbestandteil mit Hinweiskraft auf das Unternehmen der Widersprechenden zu wirken.

3. Der Senat hat davon abgesehen, die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) anzuordnen. Die Markenstelle hat zwar das rechtliche Gehör des Widersprechenden verletzt, indem sie die Schriftsätze der Markeninhaberin erst zusammen mit ihrer Sachentscheidung dem Widersprechenden zugestellt hat, dieser mithin nicht die Möglichkeit hatte, die Argumente der

Gegenseite rechtzeitig zur Kenntnis zu nehmen und ggf. inhaltlich zu erwidern. Allerdings erweist sich dieser Verfahrensfehler des Amtes letztlich nicht als ursächlich für die Einlegung der Beschwerde (vgl. Ströbele/Hacker, aaO., § 71 Rdn. 61), weil nicht zu erwarten war, dass die Markenstelle eine andere Entscheidung in der Sache getroffen hätte, wenn der Widersprechende seine – wie der Ausgang des Verfahrens in der Beschwerdeinstanz zeigt – letztlich nicht tragfähige Beurteilung der Sach- und Rechtslage rechtzeitig hätte vorbringen können.

4. Gründe für eine Kostenauflegung (§ 70 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersichtlich.

5. Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen. Weder ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Die maßgeblichen Fragen liegen vielmehr auf tatrichterlichem Gebiet in der Beurteilung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke und des zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr ausreichenden Markenabstands bei jeweils nur schwach kennzeichnenden Wortbestandteilen in beiden kollidierenden Marken.

Viereck

Rauch

Sekretaruk

Na/Fa