



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 123/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. November 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 42 099**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 300 42 099



ursprünglich eingetragen für

Klasse 1: Reinigungs- und Imprägniermittel, soweit in Klasse 1 enthalten;

Klasse 3: Putz-, Polier-, Pflege-, Reinigungs- und Fettentfernungsmittel einschließlich solcher für gewerbliche Zwecke (soweit in Klasse 3 enthalten);

Klasse 4: technische Öle und Fette; Schmiermittel

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Marke 799 236

### **CARCLIN**

für

chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke (ausgenommen solche als Textil- und Lederhilfsmittel), ansatzverhindernde und ansatzlösende Mittel zur Verwendung in Rohren und Apparaturen, Anstrichmittel für Imprägnierungszwecke; Korrosionsschutzmittel, Rostumwandlungsmittel, Kühlmittel, Gefrierschutzmittel, Beizmittel für Metalle, Lösungsmittel für Fette, Öle, Lacke und Beizen; Rostentfernungsmittel, Netzmittel, Fußbodenpflegemittel; Seifenpulver, Wasch- und Bleichmittel, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Scheuermittel, Rostschutzmittel, Abbeizmittel, chemische Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen, Metallen, Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien.

Mit Beschluss vom 27. Februar 2003 hat die Markenstelle für Klasse 1 des Patentamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes aufgrund des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Nach Auffassung der Marken-

stelle besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Es sei von identischen und sehr ähnlichen Waren auszugehen, so dass strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien. Diesen Anforderungen werde die jüngere Marke nicht gerecht. Zwar sei von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da der Bestandteil "CLIN" angesichts des weiteren Bestandteils "CAR" mit "clean" gleichgesetzt und die Gesamtmarke damit im Sinne von "Auto sauber" verstanden werde. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde jedoch von ihrem Bestandteil "CarClean" geprägt. Dieser sei nahezu klanggleich mit der Widerspruchsmarke, so dass mit klanglichen Verwechslungen gerechnet werden müsse. Der Feststellung einer Verwechslungsgefahr stehe die Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils "CarClean" nicht entgegen, da die Schutzunfähigkeit eines kollisionsbegründenden Bestandteils nur dann eine Verwechslungsgefahr ausschließe, wenn es sich dabei um ein Element der Widerspruchsmarke handle.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie hat ein im Wege des Teilverzichts eingeschränktes Warenverzeichnis eingereicht, das nunmehr wie folgt lautet:

"Klasse 1: Imprägniermittel für den Innenraum von Autos, soweit in Klasse 1 enthalten;

Klasse 3: Putz-, Polier-, Pflege-, Reinigungs- und Fettentfernungsmittel, alle vorgenannten Waren für die Behandlung von Autos;

Klasse 4: Öle und Fette für die Behandlung von Autos; Schmiermittel für Autos".

Sie macht geltend, durch die Beschränkung ihres Warenverzeichnisses sei klar gestellt, dass es sich bei dem Wortbestandteil "CarClean", der den Bedeutungsgehalt "sauberes Auto" aufweise, um eine glatt beschreibende Angabe über das Verwendungsgebiet der Waren handele. Gerade auf dem Gebiet der Autoreinigungs- und Pflegeprodukte seien englische Ausdrücke gebräuchlich, was die Markeninhaberin unter Vorlage von Reinigungs- und Pflegemitteln des Herstellers "Johnson" mit den Aufschriften "SUPER RENOVATOR – LACK REINIGER" und "SUPER POLISH – Schutzganz Politur" veranschaulicht. Zu derartigen beschreibenden Angaben gehöre auch die Wortfolge "CarClean", die im Verkehr häufig - etwa zusammen mit weiteren Wort- oder Bildelementen - als reine Sachangabe verwendet und verstanden werde. Hierzu hat sie verschiedene Internetauszüge vorgelegt. Ergänzend verweist die Markeninhaberin auf Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 7. Aufl, § 9, Rdnr 354, wonach davon auszugehen sei, dass freihaltungsbedürftige beschreibende Angaben der jüngeren Marke in der Regel eine relevante Verwechslungsgefahr nicht begründen, selbst wenn sie in hervorgehobener Form wiedergegeben werden. Die von der Widersprechenden behauptete erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke bestreitet die Markeninhaberin.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, dass die Widerspruchsmarke, selbst wenn sie von Haus aus eine geringe Kennzeichnungskraft gehabt haben mag, inzwischen durch intensive Benutzung über eine erhöhte Verkehrsbekanntheit verfüge, so dass ihr zumindest normale Kennzeichnungskraft zukomme. Seit 1990 benutze die Widersprechende

ihr Produkt "CARCLIN" für Auto-Außenreiniger mit Umsätzen in Höhe von ... bis ... € pro Jahr. Ergänzend legt sie einen Internetausdruck aus der Webseite [www.carclin.de](http://www.carclin.de) vor, in dem anlässlich des "15. Geburtstages" der Carclin-Reinigungsprodukte über einen im Jahr 1998 erfolgreich verlaufenen 12-monatigen Abwasserversuch der B... AG mit Carclin-Reinigungsprodukten berichtet wird und laut dem der Umweltschutzbeauftragte der B... AG allen B...-Betrieben und -Werken den Einsatz dieser Produkte empfahl.

Im Übrigen bestreitet die Widersprechende zwar nicht, dass die in der jüngeren Marke enthaltene Angabe "CarClean" über einen stark beschreibenden Gehalt verfüge. Allerdings habe eine Anfrage im Internet-Lexikon "Leo" zum Begriff "carclean" keinen Treffer erbracht, wie aus dem von ihr vorgelegten Ausdruck des Ergebnisses der Suchanfrage hervorgehe. Auch könne der Bildbestandteil der angegriffenen Marke keinesfalls (mit-) prägend sein, zumal er sich jedenfalls in klanglicher Hinsicht kaum wiedergeben lasse. Der Verkehr werde sich daher zwangsläufig am optisch herausgestellten Wortteil "CarClean" orientieren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht begründet. Zu Recht hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr iSd §§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG festgestellt und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr iS von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- und 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 (stRspr; vgl BGH GRUR 2001, 544, 545 - BANK 24 mwN; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus jedenfalls für ihre mit Reinigung in Zusammenhang stehenden Waren gering, da sie den beschreibenden Begriff "car" (englisch für "Kraftwagen/Auto") enthält und hinsichtlich des Markenelements "clin" eine starke Anlehnung an die für Reinigungsmittel beschreibende Angabe "clean" aufweist.

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sie ihre Kennzeichnungsschwäche durch intensive Benutzung und eine damit verbundene erhöhte Verkehrsbekanntheit überwunden hat. Die Inhaberin der jüngeren Marke hat den dahingehenden Vortrag der Widersprechenden zulässig mit Nichtwissen bestritten. Zwar hat die Widersprechende hierauf Umsatzzahlen genannt, die allerdings für sich genommen eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke noch nicht belegen, und einen Internetauszug vorgelegt, in dem über eine Empfehlung der B... AG hinsichtlich der Carclin-Produkte der Widersprechenden berichtet wird, diese Ereignisse beziehen sich jedoch auf das Jahr 1998. Die geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft muss hingegen zum Kollisionszeitpunkt, also dem Anmeldetag der jüngeren Marke (hier: 2. Juni 2000) bestanden haben und zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortauern (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 9, Rdnr 40 mwN.). Der Internetauszug, aus dem sich - jedenfalls unmittelbar - ohnehin nur eine Geschäftsbeziehung zu einem Automobilhersteller für das Jahr 1998 ergibt, ist schon nach seinem Inhalt hierfür ersichtlich unergiebig. Auf die Frage, welchen Beweiswert ein Internetauszug einer Webseite hat, die eine mit der Widerspruchsmarke identische Sub-Level-Domain auf-

weist und damit offensichtlich dem wirtschaftlichen Bereich der Widersprechenden zugehört, braucht damit nicht weiter eingegangen zu werden.

2. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen, zumal hier Benutzungsfragen nicht angesprochen worden sind, auch nach der im Beschwerdeverfahren erfolgten Beschränkung des Verzeichnisses der jüngeren Marke teilweise im Identitätsbereich, im übrigen zumindest im Bereich einer engeren Ähnlichkeit.

Die Waren "Imprägniermittel für den Innenraum von Autos, soweit in Klasse 1 enthalten" sind teildentisch, wegen stofflicher und funktioneller Zusammenhänge zumindest aber hochgradig ähnlich mit den für die Widersprechende geschützten Warenbegriffen "chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke (ausgenommen als Textil- und Lederhilfsmittel)" und "Anstrichmittel für Imprägnierungszwecke".

Weiterhin sind die für die jüngere Marke eingetragenen "Putz-, Polier-, Pflege-, Reinigungs- und Fettentfernungsmittel", auch soweit sie nach dem Teilverzicht mit dem Zusatz "alle vorgenannten Waren für die Behandlung von Autos" versehen sind, (teil-)identisch mit den für die Widersprechende geschützten "Seifenpulver, Wasch- und Bleichmittel, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Scheuermittel, chemische Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen, Metallen, Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien", was keiner weiteren Erläuterung bedarf.

Schließlich sind die Waren "Öle und Fette für die Behandlung von Autos; Schmiermittel für Autos" der jüngeren Marke mit dem für die Widerspruchsmarke eingetragenen Oberbegriff "chemische Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke" hochgradig ähnlich, da letzterer Öl- und Fetterzeugnisse sowie -ersatzstoffe umfassen kann, die - je nach Verwendungszweck - alternativ oder auch ergänzend zu technischen Ölen oder Fetten, etwa zur Konservierung und Schmierung, angewendet werden können.



3. Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein, da die prägenden Elemente beider Marken identisch oder nahezu identisch lauten.

a) Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin wird der (klangliche) Gesamteindruck der angegriffenen Marke zumindest für einen noch beachtlichen und damit gegen Verwechslungsgefahr zu schützenden Teil des Verkehrs, mag dieser auch eine Minderheit darstellen, allein durch den Wortbestandteil "Car-Clean" 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 selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 9, Rdnr 370, 373 mwN).

Zwar ist der Markeninhaberin darin zu folgen, wenn sie unter Hinweis auf Ströbele/Hacker, aaO, Rdnr 354, meint, dass freihaltungsbedürftige beschreibende Angaben der jüngeren Marke idR nicht deren Gesamteindruck zu prägen vermögen, wenngleich dieser Grundsatz in Fällen, in denen eine solche Angabe in der jüngeren Marke sehr stark kennzeichenmäßig hervorgehoben ist und auf einen Versuch der Monopolisierung einer schutzunfähigen Angabe hinausläuft, keineswegs absolut gilt (vgl Ströbele/Hacker, aaO, Rdnr 357). Diese Frage kann hier allerdings offen bleiben. Denn entgegen der Auffassung der Markeninhaberin vermag der Senat im Bestandteil "CarClean" der angegriffenen Marke keine Angabe zu erkennen, die so glatt aus einer alleinigen und im Vordergrund stehenden beschreibenden Angabe besteht, dass sie von keinem noch beachtlichen Teil des Verkehrs als wenigstens gering kennzeichnend empfunden wird. Zwar enthält "CarClean" noch deutlicher als "CARCLIN" die für Reinigungsmittel beschreibenden Bestandteile "Car" und "Clean", diese sind - ähnlich wie das deutsche Pen-

dant "Auto sauber" - jedoch nicht völlig sprachüblich zusammengesetzt. Als beschreibender Gesamtausdruck, der aus sich heraus beschreibend wäre, käme eher die umgekehrte Wortfolge "clean car" ("sauberes Auto", als Ergebnis der Warenanwendung) in Betracht.

Zwar wäre die Wortfolge "car clean" innerhalb von Gesamtausdrücken oder ganzen Sätzen wie "Keep your car clean!" beschreibend, jedoch weist die angegriffene Marke einen solchen Gesamtausdruck eben nicht auf. Irgendwelche weiteren Wortelemente, mit denen zusammen ein Markenwort erst beschreibend wird, dürfen nicht hinzugedacht werden. Die insoweit zur Prüfung der absoluten Schutzfähigkeit von Wörtern oder Wortfolgen entwickelten Grundsätze (vgl. BGH 1997, 627 – à la Carte, vgl. auch Ströbele/Hacker, aaO, § 8 Rdnr 293 mwN) müssen insoweit auch im Kollisionsverfahren entsprechend herangezogen werden, da für die Beurteilung der (isolierten) Schutzfähigkeit einzelner Wortelemente der sich gegenüberstehenden Kollisionsmarken keine gesonderten Grundsätze gelten. In der Sprachregelwidrigkeit der konkreten Zusammenstellung "CarClean" ist das Markenelement zwar stark sprechend und mit einer erheblichen Kennzeichnungsschwäche behaftet, es hebt sich aber doch merklich über eine rein beschreibende und für den Gesamteindruck der Kombinationsmarke unmaßgebliche Angabe hinaus, was im übrigen auch durch die Schreibweise und die Gestaltung der Marke mit ihren weiteren Elementen betont wird (s u).

Hingegen können die von der Markeninhaberin vorgelegten Verwendungsbeispiele anderer Anbieter eine fehlende Schutzfähigkeit des Worts bzw. der Wortfolge "CarClean" nicht belegen. In den vorgelegten zwei Seiten einer Google-Trefferliste zum Suchbegriff "carclean" sind zunächst ausländische Webseiten auszusondern, bei denen aufgrund der in der Trefferliste wiedergegebenen, fragmentarischen Textauszüge nicht erkennbar ist, inwieweit sie das Verständnis der inländischen Verkehrskreise überhaupt beeinflussen können. Sodann finden sich in der Trefferliste verschiedene firmenmäßige "Carclean"-Verwendungen, die als Hinweise auf ein bestimmtes Unternehmen, nicht aber als (reine) Beschreibung

von Warenmerkmalen wirken ("carclean company"; "CarClean - Fahrzeugaufbereitung Rottenburg"; "Die Internetpräsenz der Firma CarClean in Luenen-Brambauer" (vgl. Textauszug zu [www.carclean-brambauer.de](http://www.carclean-brambauer.de)); "Picobello CarClean Fahrzeugaufbereitung").

Dies gilt ähnlich für verschiedene Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der Autoreinigung, die in einer Creditreform-Trefferanzeige enthalten sind und auch für solche Unternehmen, deren Internetauftritt die Markeninhaberin gesondert ausgedruckt und vorgelegt hat. Dort taucht "carclean" (in verschiedenen Schreibweisen und mit Bildelementen oder zumindest grafisch ausgestaltet) in Gesamtkennzeichnungen auf wie: "car clean - Inhaber: D... - Fahrzeugaufbereitung Fahrzeugpflege"; "carclean company"; "Carclean Speedy". Ob "carclean" hierin nur als rein beschreibende Angabe in eine Gesamtkennzeichnung eingeordnet worden ist oder aber als sprechendes Markenwort der zentrale Kern der Gesamtkennzeichnungen sein soll (die Größenverhältnisse sprechen eher für letzteres), lässt sich aus den Verwendungsbeispielen allein nicht feststellen. Kennzeichnende Verwendungen eignen sich nach den Erfahrungen des Senats regelmäßig nicht zum Beleg für ein Verständnis als reine Sachbeschreibung, was für die Prüfung von absoluten Schutzhindernissen wie auch für das Kollisionsverfahren gleichermaßen gilt. Auffällig ist hier allerdings, dass sich "carclean" im weiteren, eindeutig beschreibenden Textteil der ausgedruckten Web-Auftritte nicht mehr wiederfindet, während für die Säuberung von Automobilen und die dabei benötigten Mittel andere Begriffe verwendet werden ("Wir reinigen"; "Innenreinigung"; "Komplettaufbereitung"; "Fahrzeugwäsche"; "Reifen mit Pflegemittel behandeln"; "Lackoberfläche mit Sprühwachs behandeln", "Schnellreinigung"; "Wir polieren Ihren Wagen"; ...).

Damit verbleibt (im Ausdruck der Google-Trefferliste) zunächst ein Waschpulverkonzentrat, bei dem "Carclean" jedoch nachgestellt ist ("Waschpulverkonzentrat Carclean, 5 kg ..."). Dies spricht eher für einen vom Hersteller selbstgewählten Produktnamen (ein Hinweis auf eine beschreibende Verwendung hätte hingegen

etwa eine Verwendung innerhalb von Texten oder zusammen mit weiteren Belegen sein können, die zeigen, dass es mehrere Hersteller solcher Waschpulver gibt, etwa: "... unser Color-Waschmittel ..." oder: "Auch das Vollwaschmittelkonzentrat von ... schnitt im Test gut ab").

Schließlich vermögen auch die mehrfach vorhandenen Hinweise auf das "Car-Clean Set" von Miele eine beschreibende Verwendung nicht zu belegen. Aus den Textauszügen und dem weiter vorgelegten Ausdruck aus der Webseite des Herstellers geht zwar deutlich hervor, dass dieses Produkt zur Reinigung von Fahrzeugen bestimmt ist. Abgesehen davon, dass das Beispiel nicht direkt den vorliegenden Warenbereich betrifft, handelt es sich aber wiederum um die Bezeichnung einer bestimmten Produktreihe eines Herstellers, die nicht deutlich macht, ob es sich um eine Sachangabe oder um eine uU schutzunfähige, aber dennoch freigeählte Produktkennzeichnung des Herstellers handelt.

Geht man nach alledem von einer nicht freihaltungsbedürftigen und den geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft noch genügenden Angabe aus, so muss der Bestandteil "CarClean" jedenfalls den klanglichen Gesamteindruck der jüngeren Marke prägen. Hierfür spricht vor allem seine größenmäßige Herausstellung im Rahmen einer klanglich kaum benennbaren Grafik, die ohnehin als schildartige Hervorhebung der darauf angeordneten Wortbestandteile wirkt. Zudem spricht auch der Gegensatz zu den zusätzlichen Wortelementen "REINIGEN PFLEGEN SCHÜTZEN" für eine Prägung durch "CarClean". Denn diese Wörter stellen sowohl nach ihrem Sinngehalt als auch aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur deutschen Sprache eindeutig und direkt den beschreibenden Teil der Gesamtmarke dar, so dass der Bestandteil "CarClean" ihnen gegenüber als das eigentliche Schlagwort der Marke wirken muss. Hinzu kommt die optische Unterordnung dieser drei beschreibenden Wörter.

b) Die Marken bzw ihre prägenden Bestandteile sind klanglich identisch oder nahezu identisch. Sie können sich allenfalls in einer kürzeren Aussprache des Vokals "i" der Widerspruchsmarke voneinander unterscheiden, wobei diese Verkürzung (im Gegensatz etwa zu einer Wortbildung "carclinn") jedoch nur moderat ausfällt und von vielen Verkehrsteilnehmern erst gar nicht hörbar artikuliert oder jedenfalls wahrgenommen wird.

4. Angesichts der zumindest hochgradigen Warenähnlichkeit und der klanglichen Identität der Marken bzw ihrer prägenden Bestandteile muss eine Verwechslungsgefahr auch bei geringer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bejaht werden. Die Beschwerde ist daher nicht begründet.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI