



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 25/10

(Aktenzeichen)

An Verkündung Statt
zugestellt am
14. Juni 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 46 153

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Januar 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richter Viereck und Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. März 2007 und 23. Juni 2009 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 399 47 265 auch für die Waren „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Katalysatoren für chemische Prozesse“ zurückgewiesen worden ist.

Hinsichtlich dieser Waren wird die Löschung der angegriffenen Marke 304 46 153 angeordnet.

Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 304 46 153

ENVITEC

ist am 10. August 2004 angemeldet und am 26. Oktober 2004 für diverse Waren und Dienstleistungen eingetragen worden. In der Klasse 1 erfolgte die Eintragung für die Waren

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Katalysatoren für chemische Prozesse“

und in der Klasse 42 unter anderem für die Dienstleistungen

„Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen eines Physikers; wissenschaftliche Forschung für Dritte; industrielle Forschung für Dritte“.

Die Eintragung ist am 26. November 2004 veröffentlicht worden.

Dagegen ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 399 47 265

EnviCat

die seit dem 20. Oktober 1999 für die Waren der Klasse 01

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere Katalysatoren und Adsorbentien“

eingetragen ist.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 11. April 2005, eingegangen bei Gericht am 12. April 2005, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Im Zuge des Verfahrens hat die Widersprechende wiederholt Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts, vertreten durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes, hat den Widerspruch zunächst mit Beschluss vom 27. März 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, dass sich die Vergleichsmarken auch bei hoher Warenähnlichkeit im Bereich der Klasse 1 nicht verwechselbar nahekämen. Die bis dahin von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen hatte die Markenstelle als ausreichend angesehen. Die Erinnerung der Widersprechenden gegen diesen Beschluss hat die Markenstelle, vertreten durch einen Beamten des höheren Dienstes, mit Beschluss vom 23. Juni 2006 zurückgewiesen, diesmal mit der Begründung, dass die bis dahin von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen nicht ausreichten, um eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den inzwischen weiter nach hinten verschobenen Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen.

Mit ihrer Beschwerde hat die Widersprechende weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt und ihren Widerspruch zuletzt auf die oben genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke in den Klasse 1 und 42 beschränkt, hinsichtlich derer sie eine Verwechslungsgefahr für gegeben hält. Bei identischen Waren bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der angegriffenen Waren und Dienstleistungen mit den Widerspruchswaren könnten angesichts des in den Vergleichsmarken gemeinsamen Bestandteils „Envi“ die Unterschiede in den Wortenden keinen ausreichenden Abstand herstellen, da er sich zumindest in klanglicher Hinsicht kaum bemerkbar mache.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. März 2007 und vom 23. Juni 2009 aufzuheben und die angegriffene Marke für die Waren der Klasse 1 sowie folgende Dienstleistungen in Klasse 42 zu löschen: „Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen eines Physikers; wissenschaftliche Forschung für Dritte; industrielle Forschung für Dritte“.

Die Markeninhaberin hat sich im Laufe des Beschwerdeverfahrens nicht mehr zur Sache geäußert und hat auch keine Anträge gestellt. Nach ordnungsgemäßer Ladung war sie in der mündlichen Verhandlung am 25. Januar 2011 nicht vertreten.

Wegen der sonstigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nur hinsichtlich der im Tenor genannten Waren begründet.

1. In ihrem Schriftsatz vom 11. April 2005, eingegangen bei Gericht am 12. April 2005, hatte die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke allgemein bestritten, d. h. ohne eine Beschränkung auf eine der beiden Alternativen des § 43 Abs. 1 MarkenG. Die Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, denn bei ihrer Erhebung waren die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erfüllt: Die Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits länger als fünf Jahre im Register eingetragen und gegen diese Eintragung war kein Widerspruch erhoben worden. In den Fällen, in denen - wie hier - die Voraussetzungen für die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vorliegen, sind notwendig auch die Vor-

aussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt, weil bei diesen Voraussetzungen theoretisch immer die Möglichkeit besteht, dass die Widerspruchsmarke auch in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht rechtserhaltend benutzt worden ist (std. Rechtsprechung, vgl. aus jüngerer Zeit BGH GRUR 2008, 719, 721 (Nr. 20) - idw Informationsdienst Wissenschaft). Bei der vorliegenden Entscheidung dürfen daher nur diejenigen Waren der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, für die die Widersprechende eine Benutzung glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Der maßgebliche Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind die Jahre vom 26. November 1999 bis zur Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 26. November 2004, der maßgebliche Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG sind die letzten fünf Jahre vor der mündlichen Verhandlung vom 25. Januar 2011.

Für beide Zeiträume hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die Waren „Katalysatoren und „Adsorbentien für gewerbliche Zwecke“ glaubhaft gemacht. Für die Jahre 2003 bis August 2009 hat der Zeuge S... mit eidesstattlichen Versicherungen vom 7. März 2006 und vom 16. Dezember 2009 Umsätze mit Katalysatoren und Adsorbentien versichert, die durchgehend über ... Euro lagen. Die im Beschwerdeverfahren zusammen mit der eidesstattlichen Erklärung des Zeugen vom 16. Dezember 2009 eingereichten Unterlagen, auf die sich der Zeuge in seiner Erklärung bezieht, belegen die Art der Anbringung der Widerspruchsmarke auf den vertriebenen Waren und auf Warengebinden.

2.1 Soweit die Widerspruchsmarke für „Katalysatoren für gewerbliche Zwecke“ benutzt worden ist, sind diese Waren nicht nur mit den Waren der angegriffenen Marke in der Klasse 1 „Katalysatoren für chemische Prozesse“, sondern auch mit den „chemischen Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“ aus derselben Klasse identisch, weil Katalysatoren für gewerbliche Zwecke ein Unterfall des Oberbegriffs „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“ sind.

Soweit die Widerspruchsmarke für „Katalysatoren und Adsorbentien für gewerbliche Zwecke“ benutzt worden ist, geht der Senat außerdem von einer Ähnlichkeit zu den „chemischen Erzeugnissen für wissenschaftliche Zwecke“ der Klasse 1 aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke aus. Die Waren „Katalysatoren“ und „Adsorbentien“ sind ein Unterfall der „chemischen Erzeugnisse für wissenschaftliche Zwecke“. Welche für die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr relevanten Unterschiede zwischen „Katalysatoren und Adsorbentien für gewerbliche Zwecke“ einerseits und „Katalysatoren und Adsorbentien für wissenschaftliche Zwecke“ andererseits bestehen könnten, war für den Senat nicht erkennbar. Auch die Markeninhaberin hat dazu nichts vorgetragen.

2.2 Hingegen besteht keine Ähnlichkeit zwischen den Waren „Katalysatoren und Adsorbentien für gewerbliche Zwecke“ der Widerspruchsmarke einerseits und andererseits den jetzt noch angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 42 der jüngeren Marke.

Bei der Beurteilung einer möglichen markenrechtlichen Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen besteht Einvernehmen darüber, dass Dienstleistungen weder den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch den durch sie geschaffenen Waren ähnlich sind. Entscheidend ist vielmehr, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck entstehen kann, dass bestimmte gleich oder ähnlich gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen aus demselben oder zumindest aus wirtschaftlich mit einander verbundenen Unternehmen herkommen (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 9 Rdn. 93 m. w. N.). Dass es generell branchenüblich wäre, dass die selbständige gewerbliche Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens sowohl auf die Produktion chemischer Erzeugnisse als auch auf Dienstleistungen von Chemikern und Physikern sowie auf wissenschaftliche und industrielle Forschung für Dritte gerichtet wäre, hat der Senat nicht feststellen können und hat auch die Widersprechende nicht schlüssig dargetan. In der mündlichen Verhandlung hat sie jedoch plausibel und von der - nicht vertretenen - Markeninhaberin unbestritten wie folgt

vorgetragen: Die von ihr entwickelten Katalysatoren und Adsorbentien seien wesentliche Elemente für große Raffinerieanlagen. Es gehöre zu den besonderen Eigenschaften dieser Katalysatoren und Adsorbentien, dass sie mehrere Jahre ohne jede Unterbrechung funktionieren könnten, so dass die mit ihnen ausgerüsteten Anlagen über denselben Zeitraum durchgehend arbeiten könnten und nicht heruntergefahren werden müssten. Das möglichst lang andauernde, unterbrechungsfreie Funktionieren dieser Anlagen sei ein wesentlicher Faktor für Betriebskosten und Gewinn. Aus diesem Grund käme es immer wieder zu Kooperationen zwischen den Abteilungen für Forschung und Entwicklung der Widersprechenden und den Betreibern großer Anlagen, auch bei der Konzeption dieser Anlagen. Weiter gehöre es zu den Leistungsangeboten der Widersprechenden, ihre Kunden bei den Vorbereitungen für das Hochfahren einer Anlagen, die mit Katalysatoren und Adsorbentien der Widersprechenden ausgerüstet wurden, mit eigenen Expertenteams zu unterstützen.

Dieser Sachvortrag - seine Richtigkeit unterstellt - begründet keine markenrechtliche Ähnlichkeit zwischen den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen. Es gilt der Grundsatz, dass Dienstleistungen mit den durch sie erzielten Ergebnissen nicht ähnlich sind. Der Umstand, dass Produkte eines Industriezweiges unter (wesentlicher) Mitwirkung von Technikern auf dem Gebiet der entsprechenden Industriezweiges entwickelt und hergestellt werden, stellt kein Kriterium der markenrechtlichen Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen dar (vgl. BPatG, Beschluss vom 27. April 2010 - 33 W (pat) 1/09)). Die wissenschaftliche und praktische Expertise von Chemikern und Physikern, die die Widersprechende bestimmten Kunden zusätzlich zu den von ihr vertriebenen Katalysatoren und Adsorbentien anbietet, dient an erster Stelle dem Zweck, eine möglichst hohe, dauerhafte Leistungskraft der Waren der Widersprechenden sicherzustellen. Die Notwendigkeit, diese Expertise zusätzlich zu den gelieferten Produkten anzubieten, ergibt sich auch nicht unmittelbar aus der Beschaffenheit von Katalysatoren und Adsorbentien für gewerbliche Zwecke, sondern stellt sich nur da ein, wo diese Produkte der Widersprechenden für große, komplexe, kosten- und gewinnträch-

tige Chemieanlagen der Kunden der Widersprechenden eine zentrale Bedeutung haben.

Hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistungen aus der Klasse 42 kann damit der Widerspruch schon mangels Ähnlichkeit mit den Widerspruchswaren nicht durchgreifen.

Ausgehend von Warenidentität und Warenähnlichkeit (nur) im Bereich der Klasse 1 sind für die Entscheidung über eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr weiter die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken zu prüfen. In einer abschließenden Beurteilung sind alle drei Faktoren gegeneinander abzuwägen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX); GRUR 2008, 906 - Pantohexal).

3.1 Bei seiner Entscheidung kann der Senat eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde legen. Insgesamt handelt es sich bei der Widerspruchsmarke „EnviCat“ um ein Phantasiewort ohne konkrete Begrifflichkeit. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin konnte der Senat nicht feststellen, dass es sich bei dem Markenbestandteil „Envi“ um eine hierzulande geläufige Abkürzung für das englische Wort „environment“ handeln würde. Die dritte und letzte Silbe der Widerspruchsmarke „Cat“ hat zwar bei deutscher Aussprache Anklänge an die deutsche Abkürzung „Kat“, die sich für Katalysatoren für Kraftfahrzeuge eingebürgert hat. Wegen der Stellung dieser Silbe am Wortende und den durchschnittlich kennzeichnungskräftigen ersten beiden Silben des Markenwortes ist die Widerspruchsmarke jedoch insgesamt noch durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

3.2 Für die Annahme eines erhöhten Kennzeichnungsgrades infolge intensiver Benutzung fehlen dagegen die erforderlichen konkreten Angaben der Widersprechenden zu Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen bezogen auf die jeweiligen Widerspruchsmarken und im Vergleich zu Mitbewerbern (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) - Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 - 62) - Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 9 Rdn. 114 ff. m. w. N.).

4. Bei Warenidentität bzw. Warenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke muss die jüngere Marke von der älteren einen deutlichen Abstand halten. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, denn die angegriffene Marke kommt der Widerspruchsmarke klanglich verwechselbar nahe, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgentreten und sie nicht einer zergliedernden Betrachtung unterzieht. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Mit Rücksicht darauf muss im vorliegenden Fall eine klangliche Verwechslungsgefahr bejaht werden. Eine solche bemisst sich grundsätzlich neben der Übereinstimmung in einzelnen Lauten auch nach der Silbengliederung und Vokalfolge (vgl. Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 193 m. w. N.).

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken „Envitec“ und „EnviCat“ nur in ihrer Wortendung, die allerdings identische Konsonanten aufweist, wenn auch in gegensätzlicher Reihenfolge. Damit ergibt sich die klangliche Übereinstimmung in sechs von sieben Buchstaben, wobei die Silbengliederung identisch ist. Diese weitgehende Übereinstimmung kann auch von der größeren Sorgfalt beteiligter Fachkreise nicht mehr hinreichend kompensiert werden. In den jeweils letzten Silben der Vergleichsmarken ist die Vokal- und Konsonantenfolge allerdings abweichend. Das ist aber nicht besonders prägnant. Denn die Vokale „a“ und „e“ sind sich ähnlich und die Konsonanten „t“ und „c“ sind lediglich in ihrer Reihenfolge vertauscht, was Verwechslungen nur selten ausschließt (vgl. Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 197). Ein dadurch veränderter Sinngehalt kann nur dann erheblich werden, wenn er sofort erfassbar ist und sich dem Verkehr aufdrängt (vgl. Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 214, 215). Das ist hier schon deswegen ausgeschlossen, weil sich der Widerspruchsmarke - wie bereits festgestellt - keine Begrifflichkeit zuordnen lässt und keine Gründe dafür erkennbar sind, warum sich die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise bei der mündlichen Verständigung über die Widerspruchsmarke im Wege einer zergliedernden Betrachtungsweise unter Ausblendung der ersten beiden Silben auf deren letzte Silbe konzentrieren sollte.

Die Beschwerde musste daher in dem im Tenor genannten Umfang Erfolg haben.

Zu einer einseitigen Kostenauflegung zu Lasten einer der Verfahrensbeteiligten bestand kein Anlass, so dass die Grundregel des § 79 Abs. 1 S. 2 MarkenG bleibt.

Werner

Richter Viereck ist in Urlaub
und deswegen verhindert
zu unterschreiben.

Werner

Paetzold

Bb