



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 124/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. September 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 54 126**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 23. September 2003 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzendem, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Januar 2002 aufgehoben, soweit die Teillöschung der Marke 398 54 126 angeordnet worden ist.

**G r ü n d e**

**I**

Gegen die Eintragung der für

Baumaterialien aus Metall, insbesondere Trockenausbau-Profile, Fassadenelemente, Armierungsgewebe aus Metall, Tore, Türen und Fenster aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren, insbesondere Schrauben, Nägel und Dübel aus Metall; Waren aus Kunststoffen, insbesondere Fassadenelemente und Armierungsgewebe nicht aus Metall; Isoliermaterial, insbesondere Glasfasergewebe und Glasfasern für Isolierzwecke, Mineralwolle, die vorgenannten Waren der Klasse 17 nicht zur Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung; Baumaterialien und Baustoffe nicht aus Metall, insbesondere natürliche und künstliche Steine, Balken, Bauplatten, jeweils mit oder ohne Zusatz von Faserstoffen, insbesondere Gipsfaserplatten; Fugenfüller, Ansetzbinder, Erzeugnisse zum Verputzen und Isolieren von

Bauflächen, Trockenmörtel und Trockenbeton, Ausgleichsschüttmaterial für Fußböden, Gips, Branntkalkgriese, Thomasmehl und -kalk; transportable Bauten, mobile Trennwände, Stahlbetonbaukörper und vorgefertigte, ortsbewegliche Raumeinheiten, insbesondere Fertiggaragen, Wartehallen und Müllstellplätze; Straßenbaustoffe; Tore, Türen und Fenster nicht aus Metall, die vorgenannten Waren der Klasse 19 nicht zur Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung; Bauwesen; Reparaturwesen; Vermietung von Baustoffbehältern und Baumaschinen, ausgenommen auf dem Gebiet der Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung; Dienstleistungen eines Bauingenieurs; Dienstleistungen eines Architekten; Vermittlung technischer Gutachten zu bautechnischen Fragen; Herausgabe von Handbüchern für die Planung mit vorgefertigten Bauwerksteilen und für die Verarbeitung von Baustoffen, ausgenommen auf dem Gebiet der Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung

(Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung seit der Teillösung vom 25. Februar 2000)

eingetragenen Wortmarke 398 54 126

### **SALITHERM**

ist Widerspruch erhoben worden aus der für

Dämmstoffe und Bauplatten für Wärmedämmung und Isolierung; montagefertiger Keramikfasermuldblock zur Industrieofenauskleidung und für Hochtemperaturwärmedämmung

eingetragenen Marke 1 123 929

### **Alsitherm.**

Die Markeninhaberin hat die rechterhaltende Benutzung der seit 1988 eingetragenen Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 31. August 1999 bestritten. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt.

Mit Beschluss vom 28. Juni 2000 hat die Markenstelle für Klasse 19 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes den Widerspruch zunächst zurückgewiesen. Nach Auffassung des Erstprüfers bestehe zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen zwar teilweise Ähnlichkeit, die Unterschiede zwischen den Anfangsilben "SALI" und "Alsi", die jeweils den einzig kennzeichnungskräftigen Bestandteil der Marken bildeten, schlossen jedoch eine Verwechslungsgefahr aus.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat der Erinnerungsprüfer mit Beschluss vom 25. Januar 2002 den Beschluss des Erstprüfers teilweise aufgehoben und unter Zurückweisung der Erinnerung im Übrigen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für folgende Waren angeordnet:

Waren aus Kunststoffen, insbesondere Fassadenelemente und Armierungsgewebe nicht aus Metall; Isoliermaterial, insbesondere Glasfasergewebe und Glasfasern für Isolierzwecke, Mineralwolle, die vorgenannten Waren der Klasse 17 nicht zur Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung; Baumaterialien und Baustoffe nicht aus Metall, insbesondere natürliche und künstliche Steine, Balken, Bauplatten, jeweils mit oder ohne Zusatz von Faserstoffen, insbesondere Gipsfaserplatten, die vorgenannten Waren der Klasse 19 nicht zur Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung.

Nach Auffassung des Erinnerungsprüfers hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke für Dämm- und Isoliermaterial im

Hochtemperaturbereich, vor allem zur Industrieofenauskleidung, glaubhaft gemacht. Zwischen den beiderseitigen Waren bestehe im Umfang der Löschung eine eher überdurchschnittliche Ähnlichkeit. Bei den Waren der angegriffenen Marke handele es sich um oberbegrifflich umschriebenes Isoliermaterial bzw. Baumaterial, möglicherweise um Waren aus Kunststoffen im weitesten Sinne. Der Disclaimer "nicht zur Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung" beseitige angesichts der oberbegrifflichen Weite der Waren der angegriffenen Marke nicht eine markenrechtlich erhebliche Warenähnlichkeit, da die Übergänge stufenlos seien und von Seiten der Hersteller keine strikte Trennung möglich sei. Den danach erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke nicht ein, da eine bloße Umstellung von Silben die Gefahr von Verwechslungen nicht ausschließe und der Anfangsbuchstabe "S" von "SALITHERM" zudem mit dem Anfang der zweiten Silbe von "Alsitherm" identisch sei.

Im Übrigen bestehe keine Verwechslungsgefahr, da ansonsten ein eher deutlicher Warenabstand bestehe, der ein störungsfreies Nebeneinander der Marken gewährleiste.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur Begründung führt sie aus, dass nach ihrer Auffassung die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei. In der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung sei als benutzter Warenbegriff "Wärmedämmsysteme" genannt worden, der jedoch nicht im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten sei. Das vorgelegte Foto und der Aufkleber erlaubten mangels Erwähnung in der eidesstattlichen Versicherung allenfalls Vermutungen über die Art der Verwendung der Marke. Sie beträfen zudem nur montagefertige Keramikfasermodulblöcke zur Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung. Dies seien zwar im weiteren Sinne Dämmstoffe für Wärmedämmung und Isolierung, mit ihnen ergäbe sich jedoch keine Benutzung für alle Arten von Dämmstoffen und Bauplatten für Wärmedämmung und Isolierung. Eine wei-

tergehende Integration sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht statthaft. Die allenfalls als benutzt in Frage kommenden Waren wiesen eine Hitzebeständigkeit auf, wie sie Baustoffe zur Errichtung von Gebäuden nicht vertrügen. Sie würden mit hochspezifischen Verarbeitungsverfahren hergestellt und richteten sich nur an Fachleute. Demgegenüber seien Baustoffe zur Errichtung von Gebäuden Massenprodukte aus anderen Ausgangsmaterialien, die sich über andere Vertriebswege an versierte Heimwerker wendeten. Im Gegensatz zur Auffassung des Erinnerungsprüfers gebe es dabei keinen stufenlosen Übergang zwischen den beiderseitigen Waren, da gänzlich andere Normen erfüllt und Prüfzeugnisse erbracht werden müssten. Im Übrigen seien die Marken nur entfernt ähnlich. Die angegriffene Marke sei eine Variante der seit 1948 für die Markeninhabern eingetragenen Marke "Salith". Begriffliche Verwechslungen könnten daher ausgeschlossen werden, zumal die Bestandteile "Al" und "Si" auf die wesentlichen Grundstoffe  $\text{Al}_2\text{O}_3$  und  $\text{SiO}_2$  für Keramik hinwiesen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch in vollem Umfang zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden. Insbesondere sei die Benutzung für die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren nachgewiesen, denn die eidesstattliche Versicherung enthalte die Begriffe "Wärmesysteme; Bauteile zur Verkleidung und Isolierung von Industrieöfen und -anlagen (Brennkammern etc.)", während das Verzeichnis der Widerspruchsmarke "Dämmstoffe und Bauplatten für

Wärmedämmung und Isolierung; montagefertiger Keramikfasermodulblock zur Industrieofenauskleidung und für Hochtemperaturdämmung" enthalte. Bei dem in der eidesstattlichen Versicherung genannten Begriff "Wärmedämmsysteme" handle es sich auch um für die Widersprechende geschützte Waren. Außerdem habe der Erinnerungsprüfer zu Recht eine Ähnlichkeit der Waren festgestellt. Dämmstoffe aus verschiedenen Materialien, z.B. Mineralfaser-, Glasfaser- oder Keramikfaserstoffe, würden in vielen Bereichen als Dämmmaterial eingesetzt, wo sie auch in einem Konkurrenz- bzw. Austauschverhältnis zueinander stünden. Insbesondere gebe es Materialien, die weder speziell dem Hochtemperaturdämmbereich noch den allgemeinen Baustoffen zugeordnet werden könnten, sondern für beide Bereiche geeignet seien. Im Übrigen seien die Waren der jüngeren Marke sowohl für Fachleute als auch für Endverbraucher geeignet, so dass es zu Überschneidungen der Abnehmerkreise kommen könne, wobei der Verwender weniger auf die konkrete Art des Fasermaterials achte. Die Marken seien in ihrer Länge, Vokalfolge und Silbenanzahl identisch. Der einzige Unterschied, die Versetzung des Konsonanten "s" von der dritten Stelle an den Wortanfang, sei nicht geeignet, eine zweifelsfreie Unterscheidung der Marken zu ermöglichen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet.

1. Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 1, 26 MarkenG nur teilweise hinreichend glaubhaft gemacht, nämlich hinsichtlich der Waren "montagefertiger Keramikmodulblock zur Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung". Dabei geht der Senat zugunsten der Widersprechenden davon aus, dass die nach ihrem Wortlaut undifferenziert erhobene und sich somit ursprünglich auf beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG beziehende

Einrede später auf den Fall des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG beschränkt worden ist. Denn die Markeninhaberin hat als Reaktion auf die Vorlage von Glaubhaftmachungunterlagen mit Schriftsatz vom 2. Februar 2001 erklärt:

"Im vorliegenden Fall hätte eine Benutzung nach § 43 Abs. 1, Satz 1 zwischen dem 14. Januar 1994 und dem 13. Januar 1999 erfolgen müssen".

Zu berücksichtigen war daher nur dieser Zeitraum. Hierfür hat die Widersprechende Glaubhaftmachungsmaterial vorgelegt, aus dem sich (nur) eine Benutzung hinsichtlich des für sie eingetragenen Warenbegriffs "montagefertiger Keramikmodulblock zur Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung" entnehmen lässt. Aus den vorgelegten Kundenzeitschriften und Pressemitteilungen geht hervor, dass die Widersprechende unter der Marke "Alsitherm" nur ein Produkt herstellt und vertreibt. Hierbei handelt es sich um Module aus geschichteten Keramikfasermattenstreifen, die mit Metallankern versehen sind und zur Auskleidung im Hochtemperaturbereich verwendet werden. Dazu liegt auch eine Abbildung vor, die die Marke auf Banderolen funktionsgemäß an den Waren angebracht zeigt. Unter weiterer Berücksichtigung der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden und des Zusammenhangs zwischen der Versicherung und den darin bezug genommenen weiteren Unterlagen besteht für den Senat angesichts der daraus entnehmbaren Umsatzzahlen von durchschnittlich etwa ... DM pro Jahr und der kontinuierlichen Benutzungsdauer eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass die Widerspruchsmarke für dieses Produkt i.S.d. § 26 Abs. 1 MarkenG ernsthaft benutzt worden ist.

Eine weitergehende Integration der benutzten Ware unter den ebenfalls für die Widersprechende eingetragenen Oberbegriff "Dämmstoffe und Bauplatten für Wärmedämmung und Isolierung" verbietet sich jedoch. Auszugehen ist grundsätzlich von der konkret benutzten Ware. Zwar soll der benutzungspflichtige Markeninhaber nicht ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden und daher nicht auf die tatsächlich gegenwärtig vertriebene Ware



in allen Einzelheiten (z.B. Zusammensetzung, Abgabeform, Vertriebswege oder Abnehmerkreise) festgelegt werden. Andererseits kann jedoch auch nicht einfach der weite Oberbegriff als benutzt zugrunde gelegt werden, wenn nur eine Spezialware benutzt wird (vgl. Zusammenfassung der Rspr. des BPatG in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26, Rdn. 212). Nach den vom Bundesgerichtshof auch unter Geltung des Markengesetzes fortgeführten Grundsätzen zur Integration (vgl. BGH GRUR 2002, 59, 63 – ISCO), die der vom Bundespatentgericht entwickelten erweiterten Minimallösung im Ergebnis entsprechen, können neben dem benutzten Warenunterbegriff nur solche Waren als benutzt angesehen werden, die wegen übereinstimmender Eigenschaften und Zweckbestimmungen nach der Verkehrsauffassung als zum gleichen Bereich gehörend anzusehen sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26, Rdn. 214, 217 m.w.N.).

Angesichts der auch aus den Glaubhaftmachungsunterlagen hervorgehenden besonderen Eignung von Keramikfaserdämmstoffen für den Hochtemperaturbereich, ihrer relativen Hochpreisigkeit, der spezialisierten und zahlenmäßig begrenzten industriellen Abnehmerkreise und dem damit verbundenen begrenzten Marktvolumen kann eine Benutzung zwar noch für die Untergruppe "Dämmmaterial zur Industrieofenauskleidung und für die Hochtemperaturwärmedämmung", jedenfalls aber nicht mehr allgemein für "Dämmstoffe und Bauplatten für Wärmedämmung und Isolierung" anerkannt und somit gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG für die Entscheidung über den Widerspruch berücksichtigt werden.

2. Der Senat hält die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nicht für gegeben. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. 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-/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 (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 – BANK 24, m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte als normal einzustufen.

b) Die auf Seiten der jüngeren Marke noch verfahrensgegenständlichen Waren weisen zu den als benutzt zugrunde zu legenden Waren der Widersprechenden einen noch deutlichen Abstand auf und sind daher im eher entfernten, jedenfalls nicht mehr im engeren Ähnlichkeitsbereich anzusiedeln. Bei den für die jüngere Marke eingetragenen "Waren aus Kunststoffen, insbesondere Fassadenelemente und Armierungsgewebe nicht aus Metall" liegen offensichtlich nur geringe Anhaltspunkte für eine Warenähnlichkeit vor, was von der Widersprechenden auch eingeräumt worden ist. Aber auch die weiter für die jüngere Marke eingetragenen Isoliermaterialien, Baumaterialien und Baustoffe weisen mit dem Warendisclaimer "die vorgenannten Waren der Klasse ... nicht zur Industrieofenauskleidung und Hochtemperaturwärmedämmung" einen beachtlichen Abstand zu den speziellen Waren der Widersprechenden auf, da nicht nur stoffliche Unterschiede bestehen, sondern auch der spezielle Verwendungszweck der Hochtemperaturwärmedämmung und die auf diesem Gebiet spezialisierten Abnehmerkreise nicht übereinstimmen.

c) Die angegriffene Marke hält den damit erforderlichen geringeren bis mittleren Abstand zur Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht noch ein. Zwar weisen die Marken beachtliche klangliche und schriftbildliche Gemeinsamkeiten auf, wobei neben der Vokalfolge und Silbengliederung auch die Schlussilbe "therm" übereinstimmt. Wegen ihres auf Temperatur hinweisenden Bedeutungsgehalts ist sie jedoch für Waren, die der Wärmedämmung dienen, kennzeichnungsunfähig oder zumindest

äußerst kennzeichnungsschwach. Der Verkehr wird die ohnehin stärker beachteten Wortanfänge daher mit größerer Aufmerksamkeit wahrnehmen, wobei ihm die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede auffallen müssen. Während die Widerspruchsmarke mit einem Vokal ("A") beginnt, weist die jüngere Marke an dieser Stelle einen Konsonanten ("S") auf. Außerdem befindet sich in der Widerspruchsmarke an zweiter Stelle nach dem Anfangslaut eine Konsonantenfolge ("ls"), während in der jüngeren Marke auf jeden Konsonanten jeweils ein Vokal folgt. Darüber hinaus kann auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass die beiden Anfangssilben der Widerspruchsmarke "Al" und "si" für den Fachverkehr auf dem Gebiet der Hochtemperaturwärmedämmung erkennbar eine Anspielung auf die chemische Zusammensetzung der Widerspruchsmarke aus Aluminiumsilicaten enthält, was die Unterscheidbarkeit der Marken zusätzlich erleichtert. Außerdem kann vom Fachverkehr auf dem Gebiet der Dämmstoffe, bei dem sich die beiderseitigen Waren allenfalls begegnen können, erwartet werden, dass er mit den Kennzeichnungen in diesem Bereich vertraut ist und ihm Unterschiede eher auffallen. Unter diesen Umständen muss eine klangliche Verwechslungsgefahr verneint werden. Im Übrigen reichen die visuellen Unterschiede zwischen den Wortanfängen "SAL" und "ALS" sowohl in durchgängiger Großschrift als auch in Normalschrift aus, um eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ebenfalls auszuschließen.

Baumgärtner

Dr. Hock

Kätker

CI