



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 443/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. Juni 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 31 216**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2002 mit der Maßgabe aufgehoben, dass die Löschung der Marke 395 31 216 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 935 163 für die Waren "Reinigungsmittel, nämlich flüssige oder pasteuse Oberflächenreiniger, ausgenommen Scheuermittel" angeordnet wird.

**G r ü n d e**

**I**

Gegen die Eintragung der Wort/Bildmarke 395 31 216

**GERMES**

ursprünglich eingetragen für

Kl. 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke;

Kl. 2: Korrosionsschutzmittel;

Kl. 3: Reinigungsmittel;

Kl. 4: synthetische Schmierstoffe

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 935 163

HERMES

für

Kl. 3: Schleifmittel.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 25. November 1997 die rechtserhaltende Benutzung der 1975 eingetragenen Widerspruchsmarke "innerhalb der letzten fünf Jahre vor Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens" bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt.

Mit Beschluss vom 30. August 2002 hat die Markenstelle für Klasse 1 unter Zurückweisung des Widerspruchs im übrigen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar für

"Korrosionsschutzmittel; synthetische Schmierstoffe".

Nach Auffassung der Markenstelle hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für Schleifvlies, -papier, -bänder und -schwämme glaubhaft gemacht. Diese benutzten Warenunterbegriffe seien unter den Oberbegriff „Schleifmittel“ subsumierbar. Bei Schleifmitteln handele es sich laut der Definition in Römpf's Chemielexikon um „harte Pulver, Schleifpapiere oder geformte Körper zur Reinigung und Glättung der Oberfläche von Metallen, Glas, Steinen, Kunststoffen usw“. Damit sei im Wege der Integration auf Seiten der Widerspruchsmarke von "Schleifmitteln" auszugehen.

Zwischen den Marken liege teilweise eine Gefahr von Verwechslungen vor. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwischen den beiderseitigen Waren bestehe teilweise Ähnlichkeit. Schleifmittel und Rostschutzmittel seien miteinander ähnlich. Außerdem bestehe eine schwache Ähnlichkeit zwischen Schleifmitteln und (Motoren-)Schmierölen.

Zwischen Schleifmitteln und chemischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke sowie Reinigungsmitteln sei hingegen keine Warenähnlichkeit feststellbar. Reinigungsmittel stammten aus der chemischen Industrie und seien von anderer Konsistenz. Im Umfang der festgestellten Warenähnlichkeit ergebe sich aufgrund der großen Markennähe bereits bei mittlerer, selbst bei geringer Warenähnlichkeit eine klangliche Verwechslungsgefahr. Die Marken seien bis auf den Anfangsbuchstaben identisch, wobei der Anfangslaut „H“ nur gehaucht werde. Verwechslungen mit dem stimmhaften Gaumenlaut "G" könnten daher nicht ausgeschlossen werden. Das Vorliegen einer schriftbildliche Verwechslungsgefahr könne dahingestellt bleiben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke das Warenverzeichnis wie folgt beschränkt hat:

"Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke in flüssiger und pasteuser Form; Korrosionsschutzmittel, ausgenommen als Bestandteil von Kühlschmierstoffen; Reinigungsmittel, nämlich flüssige oder pasteuose Oberflächenreiniger, ausgenommen Scheuermittel; synthetische Schmierstoffe, als Schmierstoffe für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, ausgenommen Kühlschmierstoffe",

hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sich der Widerspruch nur noch gegen die Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke richtet.

Sie macht geltend, dass sie die rechtserhaltende Benutzung für Schleifmittel glaubhaft gemacht habe. Aus den von ihr eingereichten Unterlagen ergebe sich eine Benutzung der Widerspruchsmarke, die keineswegs auf "Schleifmittel auf Unterlagen" beschränkt sei. Soweit darin das Markenwort mit Bildelementen, nämlich in einem Balken, der sich wiederum als waagrechtes Element in einem Kreis befinde, verwendet werde, sei dies nach § 26 Abs. 3 MarkenG unschädlich. Bei den Bildelementen handele es sich um einfachste geometrische Formen, die nur der grafischen Unterlegung des mittig positionierten und größtmäßig dominierenden Markenworts dienen. Sie änderten den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke "HERMES" nicht. Zu Recht habe die Markenstelle im Wege der Integration den gesamten Oberbegriff "Schleifmittel" zugrunde gelegt. Dies entspreche auch der weiten Bedeutung des Begriffs "Schleifmittel", wie er seinerzeit als Oberbegriff in der Warenklasse 3 Eingang in die Klassifikation nach dem Nizzaer Klassifikationsabkommen gefunden habe und – jedenfalls zum Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke im Jahr 1975 – auch noch verstanden worden ist.

Schleifmittel seien mit Reinigungsmitteln ähnlich. Zum einen würden Schleifmittel auch zum Reinigen eingesetzt. Insbesondere habe das Schleifen von Holz, Metall, Kunststoff usw. gleichzeitig eine Reinigungswirkung. Laut Römpf's Chemielexikon dienen Schleifmittel ausdrücklich auch zur Reinigung. Vor allem in der industriellen und gewerblichen Anwendung würden Schleifmittel als Reinigungsmittel benutzt werden, z.B. bei einer Reinigung durch "Strahlen" mit Strahlmitteln, wie Quarzsand oder Siliziumkarbid, die wiederum zugleich Schleifmittel seien. Insbesondere würden auch Schleifpapiere, -vliese- und -schwämme häufig für Putz- und Reinigungszwecke eingesetzt, nämlich um Verschmutzungen, Verfärbungen, Lackreste und Korrosion zu beseitigen. Ebenso wie beim Schleifen erfolge auch beim Reinigen oder Polieren eine mechanische Einwirkung auf die Oberfläche. Damit würde der einzige Unterschied zwischen den beiderseitigen Marken, der Austausch der Anfangsbuchstaben "H" und "G" nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss mit der Maßgabe aufzuheben, dass die Löschung nur noch bezüglich der Waren der Klasse 3 angeordnet wird.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Nichtbenutzungseinrede grundsätzlich aufrecht. Wenngleich aus den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen hervorgehe, dass eine Markenverwendung in Zusammenhang mit Schleifmitteln erfolge, gelte dies nur für Schleifmittel auf festen und flexiblen Unterlagen. Bei diesen Waren handele es sich um Zubehör für Schleifwerkzeuge. Eine Erweiterung dieses Warenbereichs im Wege der Integration auf den Warenoberbegriff "Schleifmittel" komme jedenfalls nicht in Betracht. Schleifmittel wie Schleifpaste oder -pulver könnten daher nicht auf Seiten der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt werden. Außerdem sei aus den Unterlagen weitestgehend nur eine Verwendung einer Wortbildmarke "HERMES" im Kreis entnehmbar, die für die Widersprechende ebenfalls als Marke, unter anderem für Schleifmittel, eingetragen sei (Registernummer 1 082 232, Aktenzeichen N 19818). Damit sei die Widerspruchsmarke, also die Wortmarke „HERMES“, nicht benutzt.

Im Übrigen liege keine Ähnlichkeit zwischen den auf Seiten der Widersprechenden allenfalls als benutzt in Betracht kommenden "Schleifmitteln auf festen und flexiblen Unterlagen" und den noch streitgegenständlichen "Reinigungsmitteln, nämlich flüssige oder pasteuse Oberflächenreiniger, ausgenommen Scheuermittel" der angegriffenen Marke vor. Diese Reinigungsmittel dienten nur der Oberflächenreinigung durch Entfernung von Verschmutzungen. Dies entspreche nicht dem Schleifen, bei dem es sich um Materialbearbeitung durch Abtragen von Oberflä-

chensubstanz handele.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere der von der Markeninhaberin zunächst eingelegten, jedoch nicht weiterverfolgten Anschlussbeschwerde, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.

Die Widersprechende hat die zulässig bestrittene Benutzung ihrer Marke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 1, 26 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht. Der Senat hält die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken für gegeben.

1. Auf die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke jedenfalls für Schleifmittel auf festen und flexiblen Unterlagen rechtserhaltend benutzt worden ist.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke grundsätzlich nach Art, Dauer, Ort und Umfang; diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein (BPatGE 23, 158, 165 f. - Fludec; BPatGE GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm). Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; außerdem können auch sonstige Unterlagen, wie z.B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw. insbesondere zur Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43, Rdn. 84). Zu berücksichtigen sind nur die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren. Dies sind hier unter Zugrundelegung des Sprachgebrauchs der Klasseneinteilung

Schleifmittel, soweit sie in Klasse 3 enthalten sind, während z.B. Schleifscheiben, die als Zubehör zu Werkzeugen in die Klassen 7 und 8 fallen, nicht für die Widerspruchsmarke eingetragen sind.

Aus zahlreichen, von der Widersprechenden vorgelegten Prospekten, Preislisten und Sortimentsübersichten ist ersichtlich, dass jedenfalls eine Wort-/ Bildkennzeichnung "HERMES" (im Kreis) auf verschiedenen Schleifwaren angebracht ist, zumeist auf der Rückseite von Schleifpapier oder Schleifgewebe (vgl. vor allem Preisliste L (gültig ab 2/95, laut Aufkleber auch noch für 1996 verwendet: Titelseite und S. 9 ) oder auf der Verpackung von Schleifpapier, -folie, -gewebe (a.a.O., S. 5, 9, 10, 21, 23, 25, 29, 30, 37, 39, 83) oder von Schleiffiber (S. 97, vgl. a. "Sortimentsübersicht", S. 2). In dieser Form taucht das Zeichen auch in weiteren Unterlagen auf diesen Waren oder ihren Verpackungen auf. Es ist daher von einer funktionsgemäßen Art der Benutzung auszugehen.

Auch nach Dauer und Umfang ist eine ernsthafte Benutzung glaubhaft gemacht worden. Zwar lässt die eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 22. Juni 1999 nicht die Person des Unterzeichners erkennen, jedoch belegen die zahlreich eingereichten weiteren Unterlagen aus der Zeit zwischen 1992 und 1997, die eine aufwendige Gestaltung und ein breites Warensortiment im Bereich der Schleifwaren und -werkzeuge erkennen lassen, dass die Produktion der Widersprechenden für die o.g. Schleifwaren auch nach Art und Dauer auf eine sinnvolle wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist. Dies ist im Einzelnen von der Markeninhaberin auch nicht weiter bestritten worden.

Im Gegensatz zur Auffassung der Widersprechenden sieht der Senat in der verwendeten Markenform, d.h. der Einbettung des Markenworts "HERMES" in einen waagerechten Balken, der sich wiederum in einem Kreis befindet, keine Änderung des kennzeichnenden Charakters. Bei den hinzutretenden Bildelementen handelt sich lediglich um geometrisch sehr einfache, das Markenwort einrahmende bzw. hervorhebende Bestandteile, die an ein Verkehrsschild oder – im vorliegenden

Warenbereich relevanter – an eine Schleifscheibe erinnern. Gegenüber dem von Haus aus normal kennzeichnungskräftigen Wort "HERMES" vermögen sie keine nennenswerte eigene kennzeichnende Wirkung zu begründen oder dieses Wort in seiner kennzeichnenden Funktion zu beeinträchtigen. Nicht zuletzt unter Berücksichtigung der insoweit großzügigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der bei normal kennzeichnungskräftigen Markennamen selbst bei Hinzutreten vergleichsweise großer und komplexer Bildbestandteile keine Änderung des kennzeichnenden Charakters gesehen hat (vgl. BGH GRUR 1999, 167 – Karolus Magnus; GRUR 2000, 1038 – Kornkammer), liegt für daher keine Änderung des kennzeichnenden Charakters vor. Damit ist es für die Widersprechende auch unschädlich, dass sie die benutzte Form ebenfalls als Marke für Schleifmittel geschützt hat (§ 23 Abs. 3 Satz 2 MarkenG).

2. Es besteht eine Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Dabei geht der Senat zugunsten der Markeninhaberin davon aus, dass die Widersprechende ihre Marke nur für "Schleifmitteln auf festen und flexiblen Unterlagen" benutzt hat, und dieser Warenunterbegriff auch nicht im Wege der Integration auf den Oberbegriff "Schleifmittel" erweitert werden kann.

a) Dennoch ist auch zwischen "Schleifmittel auf festen und flexiblen Unterlagen" und den auf Seiten der jüngeren Marke nur noch angegriffenen Waren "Reinigungsmittel, nämlich flüssige oder pastöse Oberflächenreiniger, ausgenommen Scheuermittel" eine schwache bis mittlere Ähnlichkeit festzustellen. Zwischen beiden Waren bestehen insofern funktionelle Berührungspunkte, als sie beiderseits der Entfernung von Partikeln auf Oberflächen dienen. Soweit es sich hierbei um Schmutz oder sonst wie unerwünschte Partikel bzw. Materialien handelt, können die beiderseitigen Waren alternativ zu einander oder ergänzend angewendet werden. Zudem kann auch bei der von der Markeninhaberin noch beanspruchten Fassung ihrer Reinigungsmittel nicht ausgeschlossen werden, dass diese – etwa als Polituren – nach wie vor einen Abrasiveffekt aufweisen, wie er in deutlich stär-

kerer Form für das Schleifen charakteristisch ist. Diese Beurteilung entspricht der bisherigen Rechtsprechung zur Warenähnlichkeit, wonach Schleifmittel mit verschiedenen Reinigungsmitteln als ähnlich angesehen worden sind (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 264). Auch die Einbeziehung von ausschließlich auf Unterlagen angebrachten Schleifmitteln ändert hieran nichts.

b) Die Marken sind klanglich und schriftbildlich zumindest mittelgradig ähnlich. Sie unterscheiden sich nur in ihrem jeweiligen Anfangsbuchstaben. Dieser wird als Wortanfang vom Verkehr zwar mit höherer Aufmerksamkeit wahrgenommen, weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht verfügen die Laute bzw. Buchstaben "H" und "G" jedoch über derart auffällige Unterschiede, dass sie die im übrigen bestehende völlige Identität der Markennamen zu übertreffen oder auch nur aufzuwiegen vermögen. Die Laute "H" und "G" sind beiderseits klangschwach, so dass ihre Unterschiede - etwa im Gegensatz zu einem Laut wie "T" oder "K" - nicht deutlich hervortreten. Als Buchstaben beinhalten sie beide ein waagrechtes Element auf gleicher Höhe, dass von weiteren Elementen umfasst ist. Im Übrigen hat der Bundesgerichtshof in jüngerer Zeit erneut betont, dass nicht die Unterschiede, sondern das Maß an Übereinstimmungen den Beurteilungsmaßstab für die Verwechslungsgefahr bilden (BGH GRUR 2003, 1047, 1049 - Kellogg's/Kelly's).

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte als durchschnittlich anzusehen.

Bei der festgestellten zumindest mittelgradigen Ähnlichkeit der Marken und der schwachen bis mittleren Ähnlichkeit der Waren ist daher eine Gefahr von Verwechslungen festzustellen.

Damit war unter Aufhebung des angegriffenen Beschlusses im beantragten Umfang die teilweise Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Cl