



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 132/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Juni 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 647 665

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Januar 2001 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 967 972 zurückgewiesen worden ist.

Der Schutz suchenden Marke wird der Schutz für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang verweigert.

2. Die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Schutzerstreckung der u. a. für die Bundesrepublik Deutschland international registrierten Marke 647 665



für

Klasse 1: Produits chimiques et compositions chimiques à base de résines thermodures et thermoplastiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, mousse polyuréthane, élastomère, mousse de silicone, agents de démoulage, adhésifs polyuréthanes, adhésifs époxy, mousses syntactiques, produits chimiques et compositions polyuréthanes;

Klasse 4: Cire calibrée;

Klasse 17: Produits mi-ouvrés en mousse polyuréthane tels que blocs à base de résines thermodures et de mousses syntactiques

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 967 972

EXXON

für eine Vielzahl von Waren, u. a. eingetragen für

Klasse 1: chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche und fotografische Zwecke; Kunstharze und synthe-

tische Harze, Kunststoffe im Rohzustand (in Form von Pulvern, Flüssigkeiten oder Pasten);

Klasse 4: technische Öle und Fette (keine Speiseöle und -fette und keine ätherischen Öle); Schmiermittel; feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe;

Klasse 17: Kautschuk.

Mit Schriftsatz vom 30. Dezember 1997 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der seit 1967 eingetragenen Widerspruchsmarke gemäß "§ 43 Abs. 1 i. V. mit § 26 MarkenG" bestritten. Hierauf hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke vorgelegt.

Mit Beschluss vom 5. Januar 2001 hat die Markenstelle für Klasse 17 IR des Deutschen Patent- und Markenamts durch ein Mitglied des Patentamts unter Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen der angegriffenen Marke teilweise den Schutz versagt, nämlich für die Waren

Klasse 1: Produits chimiques et compositions chimiques à base de résines thermodures et thermoplastiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, mousse polyuréthane, élastomère, mousse de silicone, agents de démoulage, adhésifs polyuréthanes, adhésifs époxy, mousses syntactiques, produits chimiques et compositions polyuréthanes;

Klasse 4: Cire calibrée.

Nach Auffassung der Markenstelle hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die Waren "technische Öle, Schmiermittel und Brennstoffe" glaubhaft gemacht. Dies ergebe sich aus der eidesstattlichen Versicherung von Dr. R... vom 28. Januar 2000 in Verbindung mit den als Anlage dazu mitgeteilten Umsatzzahlen. Auch sei insoweit eine funktionsgemäße Art der Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Es lägen massive Anhaltspunkte für eine erhebliche Inlandsbenutzung vor, die möglicherweise sogar notorisch sei.

Diese rechtserhaltend benutzten Waren der Widerspruchsmarke seien mit den Waren der Klassen 1 und 4 der angegriffenen Marke ähnlich, da es sich sämtlich um Erdölderivate handele, die zudem noch denselben Aggregatzustand bzw. dieselbe Fertigungsstufe aufwiesen. Zudem entspreche es der Spruchpraxis, dass z. B. "Motorenöl" mit "Lösungsmitteln für Farbe und Lacke, Dichtungsmassen, Trennmittel als Entformungshilfe für die Kunststoffindustrie oder Korrosionsschutzmittel und Ziehfette" als ähnlich angesehen würden.

Die Marken seien klanglich überdurchschnittlich ähnlich. Der einzige Unterschied bestehe in den Anfangsbuchstaben "A/E", die man akustisch falsch auffassen könne. Zudem weise die Widerspruchsmarke einen überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad für Schmier- und Brennstoffe auf. Daher sei der Widerspruch teilweise begründet.

Im Übrigen sei der Widerspruch zurückzuweisen. Die in der Klasse 17 für die jüngere Marke eingetragenen Halbfabrikate aus Polyurethan seien mit den rechtserhaltend benutzten Waren der Widerspruchsmarke nicht ähnlich, da sie einer anderen Verarbeitungsstufe angehörten. Auch eine Anerkennung der rechtserhaltenden Benutzung für andere Waren der Widerspruchsmarke als die o. g. Mineralölprodukte, etwa für "chemische Erzeugnisse" komme nicht in Betracht. Soweit hierfür eine eidesstattliche Versicherung mit hohen Umsatzzahlen vorgelegt worden sei, enthalte diese nur den Gesamtumsatz für das gesamte Produktspektrum,

ohne dass eine Aufgliederung nach einzelnen Waren vorliege. Es sei daher nicht auszuschließen, dass die erheblichen Umsätze mit Produkten erzielt worden seien, die so nicht im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten oder jedenfalls mit Waren der Klasse 17 nicht ähnlich seien.

Gegen diese Entscheidung haben beide Beteiligte jeweils Beschwerde eingelegt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hält die Nichtbenutzungseinrede aufrecht, wobei sie ausführt: "... Der relevante Benutzungszeitraum liegt zwischen Februar 1991 und Februar 1996" (Beschwerdebegründung vom 26. September 2001, Seite 5 unter Ziffer 1. a) bb)). Hinsichtlich der zu Mineralölprodukten vorgelegten Benutzungsunterlagen bemängelt die Markeninhaberin, dass verschiedene der eingereichten Unterlagen aus einer späteren Zeit stammten. Teilweise lasse sich auch nicht ersehen, ob die aufgeführten Waren mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet seien, zumal häufig auch die Kennzeichnung "Esso" verwendet werde. Mehrere der auf (teilweise undatierten) Prospekten ersichtlichen Produkte ließen sich nicht den mitgeteilten Umsatzzahlen zuordnen und umgekehrt. Auch seien die aufgelisteten Umsatzzahlen teilweise widersprüchlich. Auch die Zustimmung der Widersprechenden zur Benutzung durch die E... GmbH sei nicht glaubhaft gemacht worden. Darüber hinaus werde die Widerspruchsmarke mit einem in origineller Weise ausgestalteten Doppel-"X" und damit in einer den kennzeichnenden Charakter verändernden Weise verwendet.

Auch für chemische Erzeugnisse habe die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht. Der Gesamtumsatz, der in der dazu vorgelegten eidesstattlichen Versicherung und deren Anlagen angegeben sei, lasse nicht erkennen, für welche der einzelnen Produktlinien und in welcher Höhe Umsätze erzielt worden seien. Zudem werde die in den Benutzungsbeispielen ersichtliche Wort-/Bildkennzeichnung "EXXON CHEMICAL" lediglich in firmenmäßiger Form verwendet, während Marken wie z. B. "ESCOREZ" oder "ESCORENE" die produktbezogenen Kennzeichnungen seien.

Selbst bei unterstellter Benutzung sei zu beachten, dass es sich bei den Waren der angegriffenen Marke um sehr spezielle Waren handele, die nur dem Fachpublikum, z. B. auf dem Gebiet des Modellbaus, zugänglich seien. Dazu verweist die Markeninhaberin auf Auszüge ihres Internetauftritts. Die beiderseitigen Waren unterschieden sich damit nach Vertriebswegen, Verwendungszweck, Nutzung und wirtschaftlicher Bedeutung. Dementsprechend sei der Widerspruch unbegründet.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Januar 2001 im Umfang der Schutzverweigerung aufzuheben und den Widerspruch vollständig zurückzuweisen,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Januar 2001 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 967 972 zurückgewiesen worden ist und der Schutz suchenden Marke den Schutz in vollem Umfang zu verweigern,

die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung verfügt die Widerspruchsmarke "EXXON" sowohl auf dem Gebiet der Schmier- und Brennstoffe als auch auf dem Chemiesektor über einen überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad. Daher sei ein erweiterter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke anzunehmen.

Die beiderseitigen Marken seien hochgradig ähnlich. Die angegriffene Marke werde von ihrem Wortbestandteil "AXSON" dominiert, während die beiden Streifen als bedeutungslose Verzierungen in den Hintergrund träten. In schriftbildlicher Hinsicht falle auf, dass beide Marken die gleiche Länge besäßen, identisch auf "ON" endeten und der zweite Buchstabe und zugleich erste Konsonant ein "X" sei. Im Erinnerungseindruck würden die Gemeinsamkeiten "_X_ON" haften bleiben, so dass der Verkehr nicht klar zwischen "AXSON" und "EXXON" unterscheiden könne.

Auch in klanglicher Hinsicht seien die Marken hochgradig ähnlich. Dies habe die Markenstelle zu Recht festgestellt, da der einzige Unterschied letztlich im Anfangsbuchstaben "A/E" bestehe, den man falsch verstehen könne. Beide Vokale würden vor dem Konsonanten "X" kurz ausgesprochen und könnten dadurch leicht verwechselt werden, zumal die Zeichen im übrigen Wortteil "kson" vollkommen identisch seien. Bei englischer Aussprache, wie sie in Deutschland durchaus üblich sei, werde der Buchstabe "A" dem "E" nahezu identisch ausgesprochen. Daher liege eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit, wenn nicht gar Identität der Marken vor.

Die Widerspruchsmarke werde für technische Öle, Schmierstoffe, Brennstoffe sowie für chemische Produkte, insbesondere Butyl, benutzt. Diese Waren seien mit den Waren der Klassen 1, 4 und 17 der angegriffenen Marke ähnlich. Zu Recht habe die Markenstelle im angegriffenen Beschluss die Benutzung der Widerspruchsmarke für "technische Öle, Schmierstoffe, Brennstoffe" anerkannt. Die hiergegen von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobenen Einwände seien nicht überzeugend, was die Widersprechende anhand der vorgelegten Benut-

zungsunterlagen näher ausführt. Unschädlich sei auch, dass die Widerspruchsmarke teilweise in Zusammenhang mit anderen Marken der Widersprechenden oder verbundener Unternehmen erscheine. Dies stelle eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Die in den Benutzungsunterlagen abgebildeten Behälter zeigten auch, dass "EXXON" als Hauptmarke zusammen mit Zweitmarken wie "Essovarsol" benutzt werde. Darin zeige die Widerspruchsmarke die betriebliche Herkunft aus der Unternehmensgruppe der Widersprechenden. Die Markenbenutzung durch Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen erfolge selbstverständlich mit Zustimmung der Widersprechenden. Im Übrigen stelle die Anordnung des Doppelbuchstaben "XX" in der verwendeten Form der Widerspruchsmarke keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters dar. Der Verkehr werde darin die Widerspruchsmarke erkennen, zumal sie trotz dieses Designs, das nicht zu einer anderen Bedeutung oder Aussprache führe, weiterhin deutlich lesbar sei.

Auch in der Zeit von 2004 bis 2008 sei die Widerspruchsmarke weiterhin benutzt worden, was die Widersprechenden anhand neu vorgelegter Glaubhaftmachungunterlagen näher ausführt.

Zur Ähnlichkeit der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren "technische Öle, Schmierstoffe, Brennstoffe" sowie "Wachse" mit den Waren der Klassen 1 und 4 der angegriffenen Marke verweist die Widersprechende auf den Inhalt des angefochtenen Beschlusses.

Im Gegensatz zur Auffassung der Markenstelle meint die Widersprechende allerdings, ihre Marke auch für die Waren "chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke" und "Kautschuk", insbesondere in der Zeit von 1991 bis 1996 rechtserhaltend benutzt zu haben. Dies ergebe sich für chemische Erzeugnisse aus der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung von Dr. K... vom 28. Januar 2000 und deren Anlagen. Daraus gehe die Benutzung in Form der (den kennzeichnenden Charakter nicht verändernden) Wortfolge "EXXON Chemical" hervor. Die Wi-

derspruchsmarke werde neben Marken wie "EXXELOR" oder "ESCOREZ" als Hauptmarke produktbezogen neben der Firmenkennzeichnung "D... GmbH" verwendet. Bei chemischen Erzeugnissen sei es durchaus verkehrsüblich, dass nicht die Waren selbst, sondern (nur) Preislisten, Rechnungen usw. mit der Marke gekennzeichnet seien, so dass eine Benutzung auf solchen Papieren ausreiche. Auch aus den als Anlage 4 zur eidesstattlichen Versicherung von Dr. K... eingereichten Broschüren, insbesondere der Broschüre "Fluids at a Glance", könne eine solche Benutzung als Hauptmarke für chemische Produkte entnommen werden. Ein ausreichender Inlandsbezug sei zumindest in Form einer Ex- oder Importmarke i. S. d. § 26 Abs. 4 MarkenG ersichtlich. Zudem ergebe sich aus der eidesstattlichen Versicherung von Dr. S..., dass zwischen 1990 und 1997 jährlich etwa ... t mit "EXXON" gekennzeichnete Butylprodukte hergestellt worden seien, wobei der überwiegende Anteil hiervon auf dem deutschen Markt verkauft worden sei.

Auch hinsichtlich der damit benutzten Waren "chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Kautschuk" bestehe teilweise Identität, ansonsten Ähnlichkeit mit den Waren der Klassen 1, 4 und 17 der angegriffenen Marke. Identität bestehe zunächst im Bereich chemischer Erzeugnisse, aber auch bei Wachs der angegriffenen Marke, zumal synthetische Wachse hauptsächlich aus Erdöl gewonnen würden. Ähnlichkeit bestehe außerdem zu den Halbfabrikaten aus Polyurethanschaum der angegriffenen Marke. Hierbei könne eine Ähnlichkeit auch zwischen Rohprodukten und Halbfabrikaten vorliegen, da es sich letztlich beiderseits um Vorprodukte handele, die den gleichen Abnehmer, nämlich Hersteller von Endprodukten haben könnten. Vorliegend richteten sich die beiderseitigen Waren gleichermaßen an Industriekunden, die Endprodukte herstellten, so dass ungeachtet der Verarbeitungsstufe eine Ähnlichkeit bestehe. Dementsprechend sei in der Spruchpraxis des Bundespatentgerichts eine Ähnlichkeit zwischen chemischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke mit Kunststoffen in Form geschäumter Massen sowie mit Kunststoffen als Rohprodukte oder Halbfabrikate angenommen worden. Zudem sei der Einsatz als Dichtstoff eine der hauptsächlichsten Verwen-

dungsmöglichkeiten sowohl des von der Widersprechenden verwendeten Butylkautschuks als auch des Polyurethanschaums der angegriffenen Marke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet, während sich die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke als unbegründet erwies.

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. Die Widersprechende hat die rechtserhaltende Benutzung für die Waren "Kunstharze und synthetische Harze, Kunststoffe im Rohzustand (vorgenannte Waren im Umfang des Unterbegriffs "Butylkautschuk"); technische Öle; Schmiermittel; flüssige und gasförmige Brennstoffe" glaubhaft gemacht. Dabei sieht der Senat in der oben unter Ziffer I. wörtlich zitierten Angabe der Inhaberin angegriffenen Marke über den für sie relevanten Benutzungszeitraum (vgl. Beschwerdebeurteilung vom 26. September 2001, Seite 5, Ziff. 1 a) bb)) eine nachträgliche Beschränkung der im Verfahren vor dem Patentamt noch undifferenziert erhobene Nichtbenutzungseinrede auf die Alternative des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Die Widersprechende hatte die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke damit nur für den Zeitraum von Februar 1991 bis Februar 1996 glaubhaft zu machen.

a) Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke für die Ware "Butylkautschuk" glaubhaft gemacht, die als Unterbegriff unter die für sie eingetragenen Warenbegriffe "Kunstharze und synthetische Harze, Kunststoffe im Rohzustand" fällt.

Mit Anlage BF 2 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 2. April 2009 hat die Widersprechende Verpackungsaufkleber vorgelegt, in denen die Kennzeichnungen "Exxon® Bromobutyl", "Exxon® Chlorobutyl" und "Exxon® Butyl" zusammen mit den (in kleinerer Schriftart gehaltenen) Warenartbezeichnungen "Rubber" und "Caoutchouc Rubber" und der auf das Unternehmen hinweisenden Zweitmarke "ExxonMobil" erscheint. Dabei liegt keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke "Exxon" vor. Das jeweils in der gleichen Zeile und in gleicher Schriftart und -größe nachgestellte Wort "Bromobutyl" bzw. "Chlorobutyl" oder "Butyl" bezeichnet nur den chemischen Grundstoff und hat keine kennzeichnende Wirkung. Dies wird auch dadurch deutlich, dass das Markenwort "Exxon" mit dem Zeichen "®" erkennbar als eigenständige Kennzeichnung herausgestellt wird und nicht mit dem nachfolgenden Wort zu einer Gesamtkennzeichnung verschmilzt. Auch die Firmenkennzeichnung "E1..." bildet schon angesichts der Anordnung in einer anderen Zeile, der kleineren Schriftart und aufgrund optischer Absetzung durch die rote Farbgebung eine eigenständige Zweitmarke, die den kennzeichnenden Charakter der Produktmarke "Exxon®" allenfalls im Sinne einer zusätzlichen Firmenkennzeichnung ergänzt, aber nicht zu verändern vermag. Mit der Vorlage weiterer Fotografien hat die Widersprechende auch glaubhaft gemacht, dass derartige Aufkleber im maßgeblichen Zeitraum auf den Warenverpackungen angebracht wurden.

Ergänzend ist die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der E1... GmbH, Dr. S... vom 5. Juni 2009 zu berücksichtigen. Sie liegt dem Gericht zwar nicht im Original, jedoch als von der E2... GmbH an das Bundespatentgericht direkt gesendetes Telefax vor und kann daher als Beweismittel berücksichtigt werden

(vgl. BPatG BIPMZ 2004, 499, 500 - BONSAL/Bonfal). Darin wird versichert, dass die Marke "EXXON" "einschließlich der Jahre von 1991 bis 1996 ... wie in Anlagenkonvolut BF 2 dargestellt" benutzt worden ist. Damit ist eine funktionsgemäße Verwendung der Marke im fraglichen Benutzungszeitraum glaubhaft gemacht worden.

Dies gilt auch für Dauer und Umfang der Benutzung, da für die Jahre 1990 bis 1997 ein Umsatz von etwa ... Tonnen an Butyl-Produkten jährlich versichert worden ist, von dem der "überwiegende Anteil" jeweils auf Deutschland entfallen sei, z. B. im Jahr 1996 ca. ... Tonnen. Ergänzend hierzu berücksichtigt der Senat weitere Glaubhaftmachungsmittel, die die Widersprechende eingereicht hat, insbesondere Prospekte zu Polymeren, in denen die Ware "Exxon Butyl" als Bestandteil des Sortiments erscheint, sowie verschiedene, wenn auch teils geschwärzte, teils nicht mehr in den fraglichen Benutzungszeitraum fallende Rechnungen zu Butylprodukten (Anlage BF 1a zum Schriftsatz vom 2. April 2009 und Anlage 3 zur eidesstattlichen Versicherung Dr. K... vom 28. Januar 2000).

Die Zustimmung der Widersprechenden zur Benutzung durch ihre Tochterunternehmen ist ebenfalls eidesstattlich versichert und ergibt sich im Übrigen schon aus dem Konzernverhältnis (vgl. BGH GRUR 2006, 152 - GALLUP; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26, Rdn. 74). Damit hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung für die Ware "Butylkautschuk" glaubhaft gemacht. Im Wege der Integration ist darüber hinaus auch die Benutzung für synthetischen Kautschuk anzuerkennen.

b) Außerdem hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für ihre Waren "technische Öle; Schmiermittel; flüssige und gasförmige Brennstoffe; Leuchtstoffe" glaubhaft gemacht. Dies gilt zunächst für eine funktionsgemäße Art der Benutzung. In der Anlage 1 und hinter der Anlage 4 zur eidesstattlichen Versicherung von Dr. R... vom 28. Januar 2000 finden sich Abbildungen von Behältnissen bzw. Etiketten der Motorenschmieröle

"EXXON Special Outboard Motor Oil B", "EXXON Special 4-T Motor Oil Synthetic" sowie (auf das Jahr 1991 datierte) Prospekte über verschiedene Sorten von Zweitakt-Motorenschmierölen, in denen entsprechende Ölfaschen bzw. -kanister abgebildet sind. Auf den Etiketten bzw. deren Abbildungen erscheint das Wort "EXXON" stets als oben vorangestelltes Markenwort. Durch den weißen Hintergrund, die dunkle (blaue) Unterstreichung und die besondere Schriftart hebt sich das Markenwort von der darunter befindlichen Produktbezeichnung, die ohnehin zumeist beschreibender Natur ist, deutlich ab. Somit liegt eine funktionsgemäße Benutzung einer Warenmarke für technische Öle und Schmiermittel vor.

Gleiches gilt für die Produktabbildungen von mit der Marke "EXXON" gekennzeichneten Behältern mit Petroleum, Feuerzeuggas und Universalöl sowie mit dem Lösungs-, Reinigungs- und Verdünnungsmittel "Essovarsol" (vgl. den in bzw. hinter der Anlage 3 zur eidesstattlichen Versicherung von Dr. R... vom 28. Januar 2000 eingereichten Prospektauszug "3.02 ESSO Spezialprodukte-/Schlauchpakete").

Im Gegensatz zur Markeninhaberin vermag der Senat in der Ausgestaltung des Doppel-X in "EXXON" in Form von zwei ineinander verschränkten Buchstaben mit einem gemeinsamen Element keine Änderung des kennzeichnenden Charakters zu erblicken. Es handelt sich um eine übliche leichte Verfremdung, wie sie in modernen Werbeschriftarten gerade bei Doppelbuchstaben erfahrungsgemäß beliebt ist. Sie wirkt sogar vergleichsweise zurückhaltend und behindert für den an wesentlich komplexere Ausgestaltungen gewöhnten Verkehr nicht einmal ansatzweise den Lesefluss bzw. das Leseverständnis im Sinne des Wortes "EXXON". Dem von Haus aus normal kennzeichnungskräftigen Wort "EXXON" wird der spezifische Wortcharakter weder genommen noch wird dieser verändert. Allenfalls wird eines seiner Wortcharakteristika (das Doppel-X) leicht betont.

Soweit die o. g. Prospekte oder Etiketten nicht bereits selbst datiert sind, ergibt sich aus Ziffer 3. der o. g. eidesstattlichen Versicherung, dass die Kennzeichnung in den Jahren 1991 - 1996 erfolgt ist.

Auch der Dauer und dem Umfang nach ist eine ernsthafte Benutzung glaubhaft gemacht worden. Aus der Anlage 2, 1. Teilübersicht zur o. g. eidesstattlichen Versicherung ergeben sich - aufgliedert nach einzelnen Produktarten von Motorenschmierölen - ausreichende Umsätze in den Jahren 1993 - 1996, die über eine bloße Scheinbenutzung für diese Waren deutlich hinausgehen. Ähnliches gilt für die Haushaltsmineralölprodukte (Verdünner, Reiniger, Petroleum, Feuerzeuggas), bei denen sich aus der Anlage 2, 2. Teilübersicht ("Benutzungsnachweise Exxon-Produkte") ebenfalls eine kontinuierliche und langdauernde Benutzung mit Umsätzen ergibt, die ebenfalls über eine reine Scheinbenutzung hinausgehen. Im Übrigen ergibt sich die Zustimmung der Widersprechenden zur Benutzung durch die E... GmbH als ihrer damaligen Tochter ebenfalls schon aus dem Konzernverhältnis, was auch aus dem Vordruck ersichtlich ist, auf dem die o. g. eidesstattliche Versicherung von Dr. R... verfasst worden ist (s. ganz unten: "E... GmbH - Ein Mitglied der ExxonMobil Organisation").

2. Zwischen den Marken besteht hinsichtlich aller Waren der Schutz suchenden Marke die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn der Verkehr glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 05, 1042, Rdn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR 2008,343, Nr. 33 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM ("BAINBRIDGE"), jew. m. w. N.).

a) Die rechtserhaltend benutzten Waren der Widerspruchsmarke sind mit den Waren der jüngeren Marke zumindest mittelgradig ähnlich. Dies gilt vor allem für deren Waren der Klasse 1. Diese Waren der jüngeren Marke stellen Kunststoffe und Kunstharze oder jedenfalls Produkte dar, deren Wert und Wesen im Wesentlichen auf solchen Kunststoffen und Kunstharzen basiert. Nachdem auf Seiten der Widerspruchsmarke die Ware Butylkautschuk als benutzt zu Grunde zulegen ist, die im Wege der Integration auf den Warenbegriff "synthetischer Kautschuk" zu erweitern war (s. o.), liegt zu den Elastomeren der jüngeren Marke Identität vor, da synthetischer Kautschuk unter diesen Oberbegriff fällt. Auch im Übrigen liegt eine zumindest mittelgradige Ähnlichkeit vor, da die beiderseitigen Waren entweder bereits nach ihrer chemischen Zusammensetzung bzw. stofflichen Beschaffenheit sowie nach Kriterien wie ihrer Herstellungsart und Herstellungsunternehmen der chemischen Industrie zueinander Berührungspunkte aufweisen. Klebende, abdichtende bzw. versiegelnde Kunststoffe und Kunstharze weisen zudem funktionelle Gemeinsamkeiten mit synthetischem Kautschuk auf.

Eine noch mittelgradige Ähnlichkeit ist entgegen der Auffassung der Markenstelle und der Markeninhaberin aber auch hinsichtlich der Waren der Klasse 17 der jüngeren Marke festzustellen. Es handelt sich dabei um Produkte aus Polyurethanschaum, wenngleich um Halbfertigprodukte. Diese Warenart ist im Verzeichnis der jüngeren Marke oberbegrifflich formuliert ("produits mi-ouvrés en mousse polyuréthane tel que ...") und umfasst daher auch sehr einfach ausgestaltete Halbfertigprodukte aus Polyurethan, wie z. B. einfache Hartschaumblöcke. Dies kommt in der beispielhaften Aufzählung im Warenverzeichnis auch zum Ausdruck ("... tels que blocs à base de résines thermodures et de mousses syntactiques"). Damit

sind von den Waren der Klasse 17 der jüngeren Marke auch solche Polyurethanschaumkunststoffe erfasst, die im Vergleich zu Rohkunststoffen nur geringfügige Weiterverarbeitungsschritte erfahren haben, so dass eine Ähnlichkeit mit den synthetischen Kautschuken der Widerspruchsmarke nach Kriterien wie chemischer Zusammensetzung, Herstellungsart, Herstellungsunternehmen, Funktionsweise und Bestimmungszweck in fast gleichem Umfang festzustellen ist, wie bei den Waren der Klasse 1.

Schließlich ist hinsichtlich der für die jüngere Marke eingetragenen Waren der Klasse 4 ("cire calibrée" bzw. Eichwachs) eine hochgradige, zumindest aber mittelgradige Ähnlichkeit zu den rechtserhaltend benutzten Mineralölprodukten der Widerspruchsmarke (s. o.) festzustellen. Bei Eichwachs handelt es sich regelmäßig um ein besonders genau vermessenes Mineralölprodukt.

Die beiderseitigen Waren ähneln sich daher nach Kriterien wie Herstellungsbetrieben, Art der Herstellung und stofflicher Beschaffenheit. Daher ist insgesamt eine zumindest mittelgradige Warenähnlichkeit festzustellen. Unmaßgeblich ist hingegen der Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, dass sich ihre Waren nur an spezielle Verkehrskreise, etwa aus dem Bereich des Modellbaus, richten. Derartige Beschränkungen kommen im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke nicht zum Ausdruck und können damit nicht berücksichtigt werden.

b) Die Marken sind klanglich zumindest mittelgradig ähnlich, wobei die jüngere Marke offensichtlich von ihrem Wortbestandteil geprägt wird. Sie unterscheiden sich klanglich nur durch ihre Anfangslaute "A/E". Wenngleich es sich hierbei um einen für sich genommen durchaus beachtlichem Klangunterschied zwischen einem hellen und einem dunklen Vokal handelt, noch dazu am stärker beachteten Markenanfang, so vermag er insgesamt eine deutliche klangliche Unterscheidbarkeit der Marken dennoch nicht zu bewirken. Denn der Gesamtklangcharakter der beiden Markenwörter, die keine Kurzworte mehr darstellen, wird auch durch die gemeinsame auffällige Lautfolge "ks" in der Wortmitte und die an englische und

skandinavische Wortendungen erinnernde Lautkombination "son" geprägt. Damit besteht eine noch mittlere klangliche Ähnlichkeit. Sofern ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke englisch und damit deren Anfangsvokal wie ein "E" bzw. "Ä" ausspricht, kann sogar klangliche Identität bestehen. Mit zu berücksichtigen sind zudem gewisse schriftbildliche Annäherungen hinsichtlich eines gemeinsamen "X" und der Schlussbuchstaben "ON". Der Senat geht nach alledem von einer zumindest mittelgradigen Ähnlichkeit der Marken aus. Unter diesen Umständen kann eine Verwechslungsgefahr auch bei einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die sie schon von Haus aus mindestens aufweist, nicht mehr verneint werden.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der angefochtene Beschluss daher im Umfang der Zurückweisung des Widerspruchs aufzuheben und der Schutzsuchenden Marke der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland vollständig zu versagen.

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Bender

Knoll

Kätker

CI