



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 31/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Januar 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

## **betreffend die Marke 30 2008 002 585**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2012

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 vom 1. Juli 2010 und vom 17. Mai 2011 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 001495761 sind die Waren der Klassen 1, 2 und 3 der Marke 30 2008 002 585 zu löschen.

Im Übrigen hat das Verfahren wegen der teilweisen Rücknahme des Widerspruchs seine Erledigung gefunden.

### **Gründe**

#### **I.**

Auf Antrag des Markeninhabers ist für ihn am 26. Mai 2008 die Marke

**NANOGARDE**

eingetragen worden für die Waren

Klasse 1:

chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Fleckenschutzmittel, chemische, für Stoffe

Klasse 2:

Lacke, nämlich Oberflächenschutz auf Nanotechnologie

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Reinigungsmittel auf Nanotechnologie

Klasse 4:

technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel.

Die Marke ist am 27. Juni 2008 veröffentlicht worden.

Die Widersprechende hat aus ihrer Gemeinschaftsmarke EM 1495761

## **NANOGUARD**

eingetragen seit dem 9. Februar 2001 und verlängert am 15. November 2009 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, nämlich

zur Oberflächenbehandlung und/oder Veredelung von Fertig- und/oder Halbfertigprodukten, insbesondere zur Erzielung von Antihafteigenschaften, Kratzfestigkeit und/oder Korrosionsbeständigkeit, insbesondere zur Behandlung von Kunststoff, Keramik, Metall sowie von Werkstoffen und/oder zur Herstellung hierbei eingesetzter Substanzgemische, insbesondere Kolloide und Suspensionen sowie Pulver und Partikel, insbesondere zur Herstellung von Beschichtungen; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand.

Klasse 2:

Farben, Firnisse, Lacke, Färbemittel; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform, soweit in Klasse 2 enthalten; sämtliche vorstehenden Waren insbesondere, jedoch nicht ausschließlich für die Oberflächenveredelung von Fertig- und/oder Halbfertigprodukten und/oder zur Erzielung von antibakteriellen, Antihaf- und/oder Antibeschlagseigenschaften und/oder eines Kratz-, Korrosions- und/oder Verschmutzungsschutzes.

Klasse 40:

Materialbearbeitung, insbesondere Beschichtung von Halbfertigprodukten,

Widerspruch erhoben.

Die Widersprechende hat den Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke gerichtet, „die identisch oder ähnlich sind“. Sie hat die Auffassung vertreten, dass zwischen den beiden Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe.

Der Markeninhaber hat vorgebracht, dass die beiden Zeichen einander nicht ähnlich seien. Außerdem hat er die Einrede mangelnder Benutzung erhoben.

Die Widersprechende hat Unterlagen zur Benutzung vorgelegt, namentlich Lichtbilder und Rechnungen und eine eidesstattliche Versicherung ihres „operativen Geschäftsführers“ vom 19. Oktober 2010.

Mit Beschlüssen vom 1. Juli 2010 und vom 17. Mai 2011 (letzterer im Erinnerungsverfahren) hat die Markenstelle für Klasse 1 den Widerspruch zurückgewiesen, da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht sei. Insbesondere reiche die eidesstattliche Versicherung vom 19. Oktober 2010 in Verbindung mit den weiteren vorgelegten Unterlagen nicht aus; die Angaben seien vage, unklar und unvollständig.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Die Widersprechende hat ergänzend zur Benutzung ihrer Marke vorgetragen und hat weitere Unterlagen hierzu eingereicht.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse des DPMA aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

In der mündlichen Verhandlung vom 18. Dezember 2012 hat die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen, soweit er gegen die Waren der Klasse 4 der jüngeren Marke gerichtet war.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet; auf den Widerspruch ist die angegriffene Marke zu löschen.

1.

Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke nunmehr - beschränkt auf bestimmte Waren der Klasse 1 - hinreichend glaubhaft gemacht (§§ 26 Abs. 1, 43 Abs. 1 MarkenG).

a)

Die Einrede der Nichtbenutzung ist unbeschränkt erhoben worden. Daher ist die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Zeit vom 27. Juni 2003 bis zum 27. Juni 2008 (dem Datum, an dem die Eintragung der angegriffenen Marke veröffentlicht worden ist) glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Darüber hinaus hat die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke für die Zeit vom 19. Dezember 2007 bis zum 18. Dezember 2012 (dem Tag der mündlichen Verhandlung) glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Gemeinschaftsmarke handelt, ist - wovon die Markenstelle zutreffend ausgegangen ist - eine ernsthafte Benutzung innerhalb der Gemeinschaft glaubhaft zu machen (§ 125b Nr. 4 MarkenG, Art. 15 GMV). Für die Abgrenzung einer ernsthaften, wirtschaftlich sinnvollen Nutzung von einer nur symbolischen Nutzung gelten die allgemeinen Regeln, wonach es insbesondere auf Umfang und Häufigkeit der Benutzung ankommt (EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 72 f.) - BAINBRIDGE; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 26 Rn. 5 ff.). Die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten haben außer Betracht zu bleiben (EuGH vom 19. Dezember 2012, C-149/11 - OMEL/Onel). Die Glaubhaftmachung erfordert, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit des vorgebrachten Sachverhalts spricht (BGH GRUR 2006, 152 (Nr. 20) - GALLUP).

b)

Gemessen an diesem Maßstab hat die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke für die Waren der Klasse 1,

chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich zur Oberflächenbehandlung und/oder Veredelung von Fertig- und/oder Halbfertigprodukten, insbesondere zur Erzielung von Antihafteigenschaften und Kratzfestigkeit, insbesondere zur Behandlung von Keramik sowie von Werkstoffen

hinreichend glaubhaft gemacht.

aa) Die mit Schriftsatz vom 16. Januar 2009 eingereichten Rechnungen (Anlagen 0053, 0054) belegen, dass die Widersprechende das Produkt „NanoGuard Protection Kit“ (Artikel Nr. 75000001), im Januar und März 2004 in Österreich und in Großbritannien verkauft hat. Nach den Rechnungen sind in diesen Ländern 140 Stück des Produkts verkauft worden. Der Stückpreis hat bei mindestens € ... netto und höchstens bei € ... netto gelegen. Der Gesamtumsatz lag bei brutto € ...

Die zugleich eingereichten Lichtbilder zeigen das Produkt „Nanogate Protection Kit“ mit dem darauf angebrachten Zeichen „NanoGuard“. Dafür, dass es sich um das in den weiteren Rechnungen vom August 2003 bis September 2006 (Anlagen 0045, 0046, 0048 - 0052 und 0055 - 0057) genannte Produkt handelt, spricht die in den Rechnungen neben der Produktbezeichnung einheitlich verwendete Artikelnummer (Artikel Nr. 75000001). Diese Rechnungen weisen Umsätze in Deutschland, Österreich und Großbritannien von über 500 Stück zu Preisen von je € ... bis € ... auf. Der Gesamtumsatz lag bei brutto über € ...

Weiter belegen die mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2010 eingereichten Unterlagen („Artikelkartei-Verkauf“), dass die Widersprechende in den Jahren 2007 und 2008

die Produkte „nanoGuard StoneCare“ (Artikel Nr. 17000338), „nanoGuard StoneProtect“ (Artikel Nr. 17000339) und „nanoGuard StoneCare-C“ (Artikel Nr. 17000538) verkauft hat. Die erzielten Umsätze sind nicht genannt. Dagegen sind die verkauften Mengen angegeben; diese liegen bei den zuletzt genannten beiden Produkten deutlich über dem Bagatellbereich. Größere Mengen des Produktes „nanoGuard StoneProtect“ sind insbesondere nach Schweden verkauft worden; aus der Auflistung ergeben sich aber auch in Deutschland und in Seneffe (Belgien) ansässige Abnehmer. Dass die Widerspruchsmarke in diesem Zusammenhang benutzt worden ist, ergibt sich aus den Produktnamen und den vorgelegten technischen Merkblättern.

Die mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten Rechnungen belegen außerdem, dass mehrere das Element „NanoGuard“ enthaltende Produkte - darunter „nanoGuard StoneProtect“ (Artikel Nr. 17000339) auch in den Jahren 2009 bis 2012 in Deutschland und in anderen Ländern der Europäischen Union in erheblicher Menge verkauft worden sind, und dass dadurch nicht unerhebliche Umsätze erzielt worden sind. Mit dem Produkt „nanoGuard StoneProtect“ sind in den Jahren 2011 und 2012 in Deutschland rund € ... umgesetzt worden, in Italien rund € ... und in Luxemburg über € ... Das geht unter Gesamtwürdigung der Rechnungen über eine nur symbolische Nutzung hinaus.

bb) Die mit diesen Unterlagen dargelegte Benutzung der Marke ist hinreichend glaubhaft gemacht. Dass die mit „Nanoguard“ gekennzeichneten Produkte in dem aus den Listen und Rechnungen ersichtlichen Umfang verkauft worden sind, ist aufgrund einer Gesamtwürdigung der eingereichten Unterlagen überwiegend wahrscheinlich.

Dafür spricht die eidesstattliche Versicherung des „operativen Geschäftsführers“ der Widersprechenden vom 19. Oktober 2010. Die eidesstattliche Versicherung bezieht sich zwar nur auf die mit dem Schriftsatz vom 27. Oktober 2010 eingereichten Unterlagen, die die Jahre 2007 und 2008 betreffen. Darin kann jedoch



zugleich ein Indiz für die Echtheit der weiteren Unterlagen gesehen werden. Erscheint es aufgrund der eidesstattlichen Versicherung als glaubhaft, dass die Auflistung für die Jahre 2007 und 2008 tatsächlich erzielte Verkäufe wiedergibt, so ist es unwahrscheinlich, dass es sich bei den mit den weiteren Schriftsätzen eingereichten Rechnungen um eigens für das Gericht erstellte Scheinrechnungen handelt.

Wenn die eidesstattliche Versicherung selbst keine Umsätze und keine konkreten Produkte benennt, sondern dafür auf die Anlagen verweist, so reicht das nicht aus, um die Angaben für unglaubhaft zu halten. Die Angaben in einer eidesstattlichen Versicherung können durch in Bezug genommene Anlagen ergänzt werden (vgl. BGH GRUR 2008, 719 (Nr. 27) - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW).

Eine Aufschlüsselung der Umsätze nach einzelnen Ländern der EU ist nicht erforderlich, da die Ländergrenzen nach dem oben dargelegten Maßstab außer Betracht bleiben.

Die Widersprechende mag zwar - wie vom Markeninhaber im behördlichen Verfahren vorgetragen - im Dezember 2007 mit der Vermarktung einer neuen Produktserie „NanoGuard“ begonnen haben. Deshalb erscheinen die Angaben der Widersprechenden jedoch nicht als unglaubhaft. Das Zeichen kann dennoch vor dem Dezember 2007 für andere, nicht zu der „neuen Produktserie“ gehörende Erzeugnisse verwendet worden sein; das ist mit der vorgelegten Pressemitteilung ohne weiteres vereinbar.

cc) Glaubhaft gemacht ist eine Benutzung damit aber nicht für alle Waren der Widerspruchsmarke, sondern nur für die Waren der Klasse 1

chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich zur Oberflächenbehandlung und/oder Veredelung von Fertig- und/oder Halbfertigprodukten, insbesondere zur Erzielung von An-

tihafteigenschaften und Kratzfestigkeit, insbesondere zur Behandlung von Keramik sowie von Werkstoffen.

Bei dem „NanoGuard Protection Kit“ handelt es sich um eine „nanotechnologische Antihaft-Versiegelung für Keramik und Glas“. „NanoGuard StoneProtect“ ist nach den vorgelegten Unterlagen eine „wasserbasierte Imprägnierung für saugfähige, mineralische Flächen an Bauwerken“. Es handelt sich somit um chemische Erzeugnisse für die oben genannten gewerblichen Zwecke.

2.

Zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen besteht Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

a)

Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise glauben könnten, dass die mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen und die mit der Widerspruchsmarke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Entscheidende Beurteilungsfaktoren sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, sowie die Ähnlichkeit der von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.). Bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen in der Weise, dass ein geringerer Grad

der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast).

b)

Die Waren, für die die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht ist, nämlich

chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich zur Oberflächenbehandlung und/oder Veredelung von Fertig- und/oder Halbfertigprodukten, insbesondere zur Erzielung von Antihafteigenschaften und Kratzfestigkeit, insbesondere zur Behandlung von Keramik sowie von Werkstoffen

und die noch verfahrensgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke sind einander ähnlich.

aa) Warenähnlichkeit besteht dann, wenn sich aus einer Würdigung aller erheblichen Umstände ergibt, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Meinung sein können, die Waren stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 23 f. und 29) - Canon; Hacker in Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rn. 58). Maßgeblich ist, ob der Verkehr erwarten kann, dass ein- und dasselbe Unternehmen die Herstellung und Erbringung der Waren kontrolliert und für ihre Qualität verantwortlich ist. Das entspricht der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware zu garantieren (EuGH a. a. O. (Nr. 28) - Canon; BPatG vom 11. Dezember 2012, 33 W (pat) 22/11 - Frutasol; Hacker in Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rn. 60). Von einer Unähnlichkeit der Waren

kann erst ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren von vornherein ausscheidet (BGH GRUR 2008, 719 (Nr. 29) - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW).

bb) Die zu berücksichtigenden Waren der Widerspruchsmarke und die Waren der angegriffenen Marke, „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“, sind teilweise identisch. Das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke verwendet einen weiteren Oberbegriff. Es kommt nicht darauf an, ob die Waren der Widerspruchsmarke allen „chemischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke“ ähnlich sind. Denn der Senat ist nicht befugt, das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke einzuschränken, etwa auf „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, ausgenommen Erzeugnisse zur Oberflächenbehandlung und/oder Veredelung“ (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone II/Portone; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rn. 74).

cc) Die Waren der angegriffenen Marke „Kunsthharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand“ sind den zu berücksichtigenden Waren der Widerspruchsmarke ähnlich. Der Verwendungszweck kann derselbe sein; denn auch Kunstharze und Kunststoffe können zur Beschichtung von verschiedenartigen Oberflächen verwendet werden. Zudem kann das angesprochene Publikum auch wegen der für die Herstellung der beiderseitigen Waren erforderlichen chemischen Fachkenntnisse davon ausgehen, dass die Waren - wenn man ihre Kennzeichnung mit identischen Marken unterstellt - von demselben Unternehmen stammen.

dd) Die Ware der angegriffenen Marke „chemische Fleckenschutzmittel für Stoffe“ sind den Waren der Widerspruchsmarke ebenfalls noch ähnlich. Der Verwendungszweck stimmt auch hier insofern überein, als es darum geht, Oberflächen mit chemischen Mitteln sauber zu halten.

ee) Entsprechendes gilt für die Waren der angegriffenen Marke der Klasse 2, „Lacke, nämlich Oberflächenschutz auf Nanotechnologie“. Auch hier stimmt der Verwendungszweck überein. Die für die Herstellung dieser Waren und der Waren der Widerspruchsmarke erforderlichen Fachkenntnisse können in demselben Unternehmen angesiedelt sein.

ff) Die Waren der angegriffenen Marke der Klasse 3, „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Reinigungsmittel auf Nanotechnologie“ können die Waren der Widerspruchsmarke ergänzen oder ersetzen. Ergänzen können sie sie in dem Sinne, dass eine Oberfläche zunächst mit den genannten Wasch-, Putz- und Schleifmitteln bearbeitet werden muss, bevor auf sie zur Erzielung von Antihafteigenschaften und Kratzfestigkeit behandelt werden kann. Außerdem kann die Behandlung der Oberfläche (mit den Waren der Widerspruchsmarke) möglicherweise dadurch ersetzt werden, dass die Oberfläche regelmäßig mit Wasch-, Putz- und Schleifmitteln (der angegriffenen Marke) bearbeitet wird. Aus diesen Gründen kann der Verkehr auch hier davon ausgehen, dass die Waren - soweit sie mit denselben Marken gekennzeichnet sind - aus demselben Unternehmen stammen.

gg) Noch entfernt ähnlich sind die Waren der Widerspruchsmarke und die weiteren Waren der Klasse 1 der angegriffenen Marke, nämlich „chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke“.

Es handelt sich auch insofern um chemische Produkte, deren Herstellung Fachkenntnisse aus dem Bereich der Chemie voraussetzt. Es mag zwar Chemieunternehmen geben, die auf bestimmte Spezialprodukte spezialisiert sind. Daneben treten am Markt jedoch auch große Chemieunternehmen auf, die eine breite Palette von unterschiedlichen Erzeugnissen anbieten. Dass die kleinen und spezialisierten Unternehmen ausschließlich das Verständnis und die Erwartungen des Publikums prägen, ist nicht ersichtlich. Aus diesem Grund kann - trotz der unter-

schiedlichen Verwendungszwecke - keine absolute Warenunähnlichkeit unterstellt werden. Der angesprochene Verkehr kann annehmen, dass chemische Erzeugnisse zur Behandlung und Veredelung von Oberflächen und chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke unter der Verantwortung desselben Unternehmens hergestellt werden.

c)

Die beiden Zeichen sind einander in hohem Maße ähnlich.

Klanglich besteht Zeichenähnlichkeit, da ein Unterschied allenfalls in dem „e“ am Ende der angegriffenen Marke vorhanden ist, falls für diese Marke die im Deutschen übliche Aussprache gewählt wird. Wird dagegen die französische Aussprache verwendet, so wird das „e“ nicht ausgesprochen, und die Zeichen sind klanglich identisch. Die zuletzt genannte Aussprache liegt nahe, weil das Element „Garde“ in Deutschland auch aus französischen Wendungen (wie „gardez!“ beim Schachspiel und „en garde!“) bekannt ist. Aber auch wenn die deutsche Aussprache verwendet wird, bewirkt das „e“ am Zeichenende keinen nennenswerten Unterschied zwischen den Zeichen. Das in der Widerspruchsmarke - anders als in der angegriffenen Marke - enthaltene „u“ wird nicht ausgesprochen.

Auch optisch sind die Zeichen einander ähnlich. Die ersten fünf Buchstaben sind identisch. Von den weiteren vier Buchstaben sind drei identisch, wenn auch bei der Widerspruchsmarke um eine Position nach hinten gerückt. Die beiden Zeichen unterscheiden sich in einem einzigen Buchstaben, der bei der angegriffenen Marke an letzter Stelle und bei der Widerspruchsmarke an sechster Stelle steht und dem angesprochenen Verkehr somit nicht besonders auffallen wird.

Schließlich sind die beiden Zeichen einander auch begrifflich ähnlich. „Guard“ steht ebenso wie „Garde“ für „Wache, Bewachung, Schutz, Obhut“; es handelt sich einmal um das englische und einmal um das französische Wort. Wenn das französische Wort in der Bedeutung einer „militärischen Einheit“ in das Deutsche

übernommen worden ist, so begründet das keinen begrifflichen Unterschied. Dieselbe Bedeutung hat auch der englische Begriff; und die Kenntnis dieses Umstandes kann von dem inländischen Publikum erwartet werden. Zudem handelt es sich sowohl im Englischen als auch im Französischen um eine Unterbedeutung, die von der ebenfalls gemeinsamen Bedeutung („Schutz“) abgeleitet ist. Auch wegen des aus dem Schachspiel bekannten Ausdrucks „gardez!“ („Schützen Sie Ihre Dame!“) ist dies einem relevanten Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise bekannt.

d)

Unter Berücksichtigung der teilweise identischen und teilweise ähnlichen Waren und der hohen Zeichenähnlichkeit besteht Verwechslungsgefahr. Soweit die Waren einander nur entfernt ähnlich sind, wird dies durch die hohe Ähnlichkeit der beiden Zeichen ausgeglichen.

Das gilt auch dann, wenn man zugunsten des Markeninhabers unterstellt, dass die Widerspruchsmarke einen starken beschreibenden Anklang enthält und deshalb nur schwach kennzeichnungskräftig ist. Dieser Umstand reicht insbesondere angesichts der hohen Zeichenähnlichkeit nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Der Widerspruchsmarke darf der Schutz nicht insgesamt verweigert werden; die Eintragung ist sowohl für das Verletzungsverfahren als auch für das Widerspruchsverfahren bindend (BGH GRUR 2005, 414 (Nr. 24) - Russisches Schaumgebäck; BGH GRUR 2008, 905 (Nr. 20) - Pantohexal). Der Schutz der Widerspruchsmarke wird zwar in solchen Fällen durch die Eigenprägung und Unterscheidungskraft bestimmt, die dem Zeichen trotz seiner Anlehnung an eine freizuhaltende Angabe die Eintragungsfähigkeit verleiht (BGH GRUR 2003, 963 (Nr. 26) - AntiVir/AntiVirus; BGH GRUR 2008, 803 (Nr. 22) - HEITEC; BPatG vom 6. Juni 2012, 26 W (pat) 30/11 - Perisecco/Riesecco). Die angegriffene Marke

greift jedoch auch in einen solchen engen Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein.

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

Zugleich für die erkrankte  
Richterin Dr. Hoppe

CI