



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 10/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Juli 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke DE 306 48 634

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 6, vom 16. August 2016 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke DE 306 48 634 „H-TEC“ für nachfolgende Waren angeordnet worden ist:

Klasse 6:

Zubehör, überwiegend aus Metall, für die vorgenannten Armaturen, nämlich Handräder, Blinddeckel, Einschubrohre, Nippel, Ringe; Schachtabdeckungen, höhenverstellbare bzw. nivellierbare Schachtabdeckungen und deren Unterbauelemente und Rahmen.

In diesem Umfang wird der Widerspruch aus der Marke UM 000 044 347 zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke DE 306 48 634

H-TEC

ist am 8. August 2006 angemeldet und am 4. Oktober 2006 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 6: Teile, überwiegend aus Metall, für Gas- und Flüssigkeitsarmaturen, insbesondere Muffen, Klappen, Muffen-Klappen, Schellen, Bügel, Kappen, Flansche, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen, Fittings, Kupplungen; Verbindungssysteme, überwiegend aus Metall, zwischen Fitting und der vorgenannten Armatur; Zubehör, überwiegend aus Metall, für die vorgenannten Armaturen, nämlich Handräder, Stellungsanzeigen, Blinddeckel, Einschubrohre, Nippel, Ringe; Schachtabdeckungen, höhenverstellbare bzw. nivellierbare Schachtabdeckungen und deren Unterbaukomponenten und Rahmen;

Klasse 8: handbetätigte Werkzeuge für die Montage und Demontage, Wartung und Reparatur von Armaturen, insbesondere Rohrmontage- und -demontagegeräte, Rohranschrägeräte, Rohrschneider, Anbohrgeräte, Schlüssel, Steckscheiben, Ziehgeräte;

Klasse 11: Armaturen, nämlich Gas- und Flüssigkeitsarmaturen, insbesondere Schieber, Einbaugarnituren, Anbohrarmaturen, auch für den nachträglichen Einbau, Hydranten, Be- und Entlüftungsventile, Regelventile;

Klasse 17: Teile, überwiegend aus Metall, für Gas- und Flüssigkeitsarmaturen, nämlich Dichtungen;

Klasse 37: Montage und Demontage von Armaturen, insbesondere Gas- und Wasserarmaturen sowie Leitungssystemen;

Klasse 42: technische Planung, Projektierung von Armaturen, insbesondere Gas- und Wasserarmaturen sowie Leitungssystemen.

Gegen diese Eintragung, die am 3. November 2006 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 31. Januar 2007 aus ihrer am 5. November 1998 eingetragenen Unionswortmarke 000 044 347

HYDAC

Widerspruch eingelegt. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 6: Armaturen aus Metall für die Befestigung von Speichern, von Gas-, Flüssigkeits- und Elektroleitungen, Regelungs- und Sicherungsarmaturen für Gas- oder Flüssigkeitsapparate und für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, Befestigungselemente; Schellen aller Art;

Klasse 7: Hydropneumatische Speicher als Maschinenteile; hydraulische, hydropneumatische und reflektorische Schall-, Schwingungs- und Druckstoßdämpfer, Resonatoren; Filter und Membranfilter als Maschinenteile und für Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Filterapparate, Filtergeräte und Filteranlagen, Filterelemente und Membranfilter als Maschinen-, Fahrzeug- und Motorenteile zum Filtern flüssiger und/oder gasförmiger Medien unterschiedlicher Viskositäten und

unterschiedlicher Zusammensetzung; Wärmetauscher (als Maschinenteile) für stationäre und mobile Anwendungen zum Wärmeaustausch zwischen flüssigen und/oder gasförmigen Medien; Absperrgeräte, Absperrapparate, Absperrhähne und Ventile als Maschinen- und Fahrzeugteile, insbesondere für hydraulische und pneumatische Antriebsmittel und Medien, insbesondere Stromventile, Wegeventile, Druckventile mit Anzeige und Überwachung, Ent- und Belüftungsventile; Steuergeräte als Maschinenteile und Fahrzeugteile, insbesondere für hydraulische und pneumatische Anlagen, insbesondere Stromteiler und Steuerblöcke; hydraulische und pneumatische Steuereinheiten, bestehend aus mindestens einem Ventil oder mehreren Ventilen, wie Wege-, Druck- und Stromventilen; hydraulische oder pneumatische Arbeitszylinder; hydraulische oder pneumatische Antriebsaggregate für Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge und als Maschinenteile, insbesondere für die Verfahrenstechnik für den allgemeinen Maschinenbau und für Fahrzeuge, insbesondere für Baumaschinen, für Werkzeugmaschinen, Kunststoffmaschinen, für den Antrieb von Werkzeugen, für Pressen, für Transportanlagen, für Schifffahrt und Luftfahrt, für die Chemie- und Reaktortechnik, für den Berg- und Hüttenbau und für Walzwerke, insbesondere bestehend aus mindestens einer Hydraulikpumpe, mindestens einem Antriebsmotor und mindestens einem Flüssigkeitsbehälter aus Metall oder Kunststoff; hydraulische Motoren; Steuer- und Regelgeräte, insbesondere elektrische, elektro-mechanische und elektro-hydraulische Regel- und Stellgeräte (soweit in Klasse 7 enthalten); Dosiergeräte, Schmierapparate und -geräte, Schmieranlagen, Versorgungsgeräte, insbesondere Verteiler, für stationäre und mobile Anwendungen; maschinell betätigbare Spannapparate, Spannmaschinen und Spannwerkzeuge; hand- oder motorbetriebene hydraulische Druck- und Förderpumpen, regelbar und nicht regelbar; mechanische Instrumente, Vorrichtungen und Ausrüstungsteile auf dem

Gebiet der Fabrikation und des Ingenieurwesens; hydraulische Antriebsaggregate für Fahrstuhlsteuerungen, für Aufzugsteuerungen und für Liftsteuerungen, insbesondere bestehend aus einer Hydraulikpumpe, einem Antriebsmotor und einem Flüssigkeitsbehälter aus Metall oder Kunststoff;

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, insbesondere in Form von Spannwerkzeugen und manuell betätigbaren Spannvorrichtungen;

Klasse 9: Steuergeräte und -apparate für Fahrstuhlsteuerungen, für Aufzugsteuerungen und für Liftsteuerungen; Resonatoren; Anzeige-, Kontroll- und Steuergeräte für Niveau, Druck, Temperatur und Menge für gasförmige und flüssige Medien, Manometerwahlschalter; Schaltgeräte, Überwachungsgeräte und Diagnostikgeräte für den technischen Gebrauch; Druck-, Wege-, Volumen-, Temperatur- und Analyse-Sensoren, insbesondere auf physikalisch-elektronischer oder chemisch-elektronischer Basis; Einzelteile für elektronische Apparate, insbesondere logische Elemente, elektrotechnische und elektronische Bauteile und daraus bestehende Baugruppen, insbesondere gedruckte Schaltungen, Halbleiterbauelemente, integrierte Schaltungen, Speicherbausteine, Widerstände, Mikroprozessoren; Leiterplatten mit elektrotechnischen und elektronischen Baugruppen und Bauteilen von Rechen- und Datenverarbeitungsanlagen sowie elektrische und elektronischen Anlagen zur Überwachung, Überprüfung, Steuerung und Regelung industrieller Arbeitsvorgänge und von Apparaten und Geräten in Land-, Luft-, und Wasserfahrzeugen, insbesondere Halbleiterbauelemente; elektronische, elektrotechnische und mechanische Apparate, Geräte und Instrumente, insbesondere für Computer und aus den vorgenannten Waren zusammengestellte Systeme, einschließlich der daran angeschlossenen peripheren Geräte zur Erfassung, Anzeige, Ausgabe und Übermitt-

lung von Daten und für die Fertigungs- und Verfahrenstechnik; Computer, insbesondere Forschungs-, Wissenschafts- und Industrie-computer, insbesondere für technisch-naturwissenschaftliche Anwendungen; auf maschinenlesbaren Datenträgern, insbesondere Magnetplatten und Bändern sowie Disketten aufgezeichnete Datenverarbeitungsprogramme für diese Computer; Software; elektronische und elektro-technische Instrumente, Vorrichtungen und Ausrüstungsteile auf dem Gebiet der Fabrikation und des Ingenieurwesens;

Klasse 11: Wärmetauscher für stationäre und mobile Anwendungen zum Wärmetausch zwischen flüssigen und/oder gasförmigen Medien;

Klasse 12: Hydropneumatische Speicher für Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge; Steuergeräte für Fahrzeuge;

Klasse 16: Filtermaterialien aus Papier;

Klasse 17: Filtermaterialien aus Kunststoff;

Klasse 24: Filtermaterialien aus Gewebe, Glaswolle und textilen Materialien;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Sammeln, Speichern, Auswerten und Wiedergabe von Daten und Informationen durch den Betrieb von Computern, Datenbanken und Datenverarbeitungsanlagen; Beratung von Anwendern auf allen Gebieten der Computertechnologie und der Fluidtechnik sowie Durchführen von Datenverarbeitung für andere; Dienstleistungen eines Ingenieurbüros.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2007 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, woraufhin die Widersprechende Benutzungsunterlagen vorgelegt hat.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 6, hat mit Beschluss vom 3. April 2013 den Widerspruch zurückgewiesen, da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden sei. Auf die seitens der Widersprechenden dagegen eingelegte Erinnerung hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Erinnerungsbeschluss vom 16. August 2016 den Beschluss vom 3. April 2013 teilweise aufgehoben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für nachfolgende Waren angeordnet:

Klasse 6: Teile, überwiegend aus Metall, für Gas- und Flüssigkeitsarmaturen, insbesondere Muffen, Klappen, Muffen-Klappen, Schellen, Bügel, Kappen, Flansche, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen, Fittings, Kupplungen; Verbindungssysteme, überwiegend aus Metall, zwischen Fitting und der vorgenannten Armatur; Zubehör, überwiegend aus Metall, für die vorgenannten Armaturen, nämlich Handräder, Stellungsanzeigen, Blinddeckel, Einschubrohre, Nippel, Ringe; Schachtabdeckungen, höhenverstellbare bzw. nivellierbare Schachtabdeckungen und deren Unterbaukomponenten und Rahmen;

Klasse 11: Armaturen, nämlich Gas- und Flüssigkeitsarmaturen, insbesondere Schieber, Einbaugarnituren, Anbohrarmaturen, auch für den nachträglichen Einbau, Hydranten, Be- und Entlüftungsventile, Regelventile.

Die weitergehende Erinnerung wurde zurückgewiesen. Zur Begründung hat der Erinnerungsprüfer ausgeführt, die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke für zahlreiche Waren der Klassen 6 und 7

hinreichend glaubhaft gemacht. In diesem Umfang liege Ähnlichkeit zu den aus dem Tenor ersichtlichen Waren der angegriffenen Marke vor. Sie werde überwiegend wie „Hatek“ und die Widerspruchsmarke wie „Hüdak“ ausgesprochen. Angesichts der Verbreitung von Anglizismen in der heutigen Wirtschaftssprache könne die Widerspruchsmarke auch wie „Haidäk“ klingen. Zwischen „Hatek“ und „Haidäk“ bestehe noch eine, allerdings sehr entfernte Markenähnlichkeit, was die Annahme einer Verwechslungsgefahr im tenorierten Umfang begründe.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde vom 20. September 2016. Sie führt aus, entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts sei davon auszugehen, dass der Verkehr die Vergleichszeichen jeweils deutsch aussprechen werde. Infolgedessen stünden sich phonetisch betrachtet „Hatec“ und „Hüdak“ gegenüber. Bei der Prüfung der klanglichen Zeichenähnlichkeit dürfe nicht übersehen werden, dass das „H“ bei der angegriffenen Marke mit einem Bindestrich von der Buchstabenfolge „TEC“ getrennt sei, was zu einer stärkeren Betonung der ersten Silbe „Ha“ im Vergleich zur ersten Silbe „Hü“ der Widerspruchsmarke führe. Die stärkere Betonung beruhe auch auf dem offen gesprochenen Vokal „a“ im Gegensatz zu dem geschlossen gesprochenen Vokal „ü“. Ein noch größerer klanglicher Abstand ergebe sich, wenn beide Marken englisch wie „Eitschtäk“ und „Haidäk“ wiedergegeben würden. Es sei nicht nachvollziehbar, wieso das Deutsche Patent- und Markenamt einen Zeichenvergleich auf der Grundlage der deutschen Aussprache „Hatec“ und der englischen Aussprache „Haidäk“ vorgenommen habe. Selbst wenn von einer entfernten phonetischen Zeichenähnlichkeit ausgegangen würde, so werde sie auf Grund der erhöhten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise und der offensichtlichen visuellen Unterschiede der Zeichen neutralisiert.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2016 aufzuheben, soweit

die Löschung der Eintragung der Marke 306 48 634 angeordnet worden ist.

Darüber hinaus regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen zu der Frage, welche Aussprachevarianten bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zugrunde zu legen sind.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat weitere Unterlagen eingereicht und führt hierzu aus, dass sich aus ihnen eine langjährige und intensive Benutzung der Widerspruchsmarke seit dem Jahr 2003 ergebe. Ihre Marke werde bereits seit dem Jahr 1963 in Deutschland unter anderem für Absperrorgane und Armaturen verwendet. Auf Grund der langjährigen und intensiven Benutzung der Widerspruchsmarke sei daher zumindest von einer Kennzeichnungskraft an der oberen Grenze des durchschnittlichen Schutzbereichs auszugehen. Demzufolge reiche unter Zugrundelegung identischer bzw. hochgradig ähnlicher Waren bereits eine geringe Zeichenähnlichkeit für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr aus. Klanglich werde die angegriffene Marke wie „Hateck“ (deutsche Aussprache) oder wie „Eitschtäk“ (englische Aussprache) und die Widerspruchsmarke wie „Hüdack“ (deutsche Aussprache) oder „Haidäck“ (englische Aussprache) wiedergegeben. Es wäre unzutreffend, jeweils nur die deutsche („Hateck“ bzw. „Hüdack“) oder die englische Aussprachevariante („Eitschtäk“ bzw. „Haidäck“) miteinander zu vergleichen. Vielmehr könne der Verkehr die jüngere Marke auch wie „Hateck“ und die ältere Marke wie „Haidäck“ aussprechen. In diesem Fall liege - wie schon das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss zutreffend festgestellt habe - eine klangliche Ähnlichkeit vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist lediglich in dem aus Ziffer 1. des Tenors ersichtlichen Umfang begründet, da insoweit keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG vorliegt. Die weitergehende Beschwerde ist hingegen unbegründet.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 – coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. – Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación

SL; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

2. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die unbeschränkte Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Da diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 3. November 2006 bereits seit fünf Jahren eingetragen war, erfasst die Einrede die beiden Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG. Die Widersprechende war demnach gehalten, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke für den ersten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG von November 2001 bis Oktober 2006 sowie für den zweiten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von Juli 2013 bis Juni 2018 glaubhaft zu machen (§ 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 43 Abs. 1 i. V. m. Art. 18 UMV).

Die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat sich auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung zu erstrecken. Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen gemäß § 294 Abs. 1 ZPO alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Außerdem können sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Rechnungskopien, Etiketten, Prospekte oder sonstige Veröffentlichungen – auch soweit sie keine Urkunden gemäß § 416 ZPO darstellen – als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein und insbesondere zur Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 43, Rdnr. 75 und 76).

a) Mit den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen hat sie glaubhaft gemacht, dass sie die Widerspruchsmarke für Speicherschellen, Rohrschellen, Ventile, Dichtungen, Flüssigkeitsstandanzeigen und Kugelhähne während der beiden Benutzungszeiträume tatsächlich benutzt hat.

Aus der den ersten Benutzungszeitraum (November 2001 bis Oktober 2006) betreffenden eidesstattlichen Versicherung vom 18. April 2008 von Herrn S... in seiner Eigenschaft als Leiter der Verkaufsabteilung der Widersprechenden ergibt sich, dass mit ihrer Einwilligung in den Jahren 2003 bis 2007 „Armaturen“, „Schellen“, „Ventile“, „Dichtungen“ sowie „Anzeigegeräte für Niveau und Druck“ in der Bundesrepublik Deutschland unter der Widerspruchsmarke verkauft und dabei EUR-Umsätze in sechs- bzw. siebenstelliger Höhe erzielt wurden. Aus der eidesstattlichen Versicherung vom 2. April 2014 von Herrn Dipl.-Kfm. H... in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der H1... GmbH, eines Schwesterunternehmens der Widersprechenden, ist wiederum ersichtlich, dass in den Jahren 2003 bis 2012 in der Bundesrepublik Deutschland mit „Kugelhähnen“ EUR-Umsätze im einstelligen Millionenbereich erwirtschaftet worden sind, wobei die Widerspruchsmarke auf diesen Waren und/oder ihren Verpackungen angebracht war. Die darüber hinaus in dieser eidesstattlichen Versicherung enthaltenen Umsatzzahlen zu „Ventilen“ betreffen die Jahre 2008 bis 2012 und damit nicht die vorliegend relevanten Benutzungszeiträume. Entsprechendes gilt für die eidesstattlichen Versicherungen vom 4. Juli 2013 von Herrn Dr. B... in seiner Eigenschaft als Geschäftsleiter der Widersprechenden und vom 16. Juli 2013 von Herrn Dipl.-Kfm. H..., in denen Umsätze zu „Sicherheits- und Absperrblöcken“ und „Dichtungen“ bzw. zu „Anzeigegeräten für Niveau“ und „Schellen“ ebenfalls lediglich für die Jahre 2008 bis 2012 ausgewiesen sind.

Die eidesstattlichen Versicherungen vom 23. Januar 2018 von Herrn Dr. B... und vom 23. Februar 2018 von Herrn Dipl.-Kfm. H... lassen wiederum darauf schließen, dass die Widerspruchsmarke in den Jahren 2013 bis 2017 und damit im zweiten Benutzungszeitraum (Juli 2013 bis Juni 2018) für „Sicherheits- und Absperrblöcke“, „Dichtungen“, „Ventile“, „Speicherschellen“, „Rohrschellen“, „Kugelhähne“, „3-Wege-Umschalt-Kugelhähne“, „Edelstahlkugelhähne“, „3- und 4- Wege Kugelhähne“ sowie „Flüssigkeitsstandanzeigen“ benutzt worden ist. Die darin aufgeführten EUR-Umsätze mit diesen unter der Widerspruchsmarke vertriebenen

Waren bewegen sich im sechs-, sieben- bzw. achtstelligen Bereich und sprechen damit deutlich für einen ausreichenden Umfang der Benutzung.

Die konkrete Art der Verwendung der Widerspruchsmarke auf den jeweiligen Waren hat die Widersprechende für beide Benutzungszeiträume durch Vorlage von Produktabbildungen, Katalogen und Datenblättern ausreichend glaubhaft gemacht. Lediglich exemplarisch wird diesbezüglich auf die Anlagen 4 bis 5 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 2. März 2018 verwiesen.

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Unionsmarke, so dass sie gemäß § 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 18 UMV, der Art. 15 GMV ersetzt hat, ernsthaft in der Union benutzt worden sein muss. Die glaubhaft gemachten Benutzungshandlungen beziehen sich zwar lediglich auf das Inland. In Anbetracht der hohen Umsatzzahlen sowie der Tatsache, dass es sich bei der Bundesrepublik Deutschland um ein großes und gewichtiges Mitgliedsland der Europäischen Union handelt, sind Benutzungshandlungen in diesem Teilbereich der Europäischen Union jedoch im Rahmen einer Glaubhaftmachung ausreichend (vgl. hierzu auch Kur/v. Bomhard/Albrecht, Markenrecht, 1. Auflage, Art. 15 UMV, Rdnr. 39 ff.).

b) Die Speicherschellen, Rohrschellen, Ventile, Dichtungen, Flüssigkeitsstandanzeigen und Kugelhähne, für welche die Widerspruchsmarke tatsächlich benutzt worden ist, können im Rahmen der vorzunehmenden Subsumtion den nachfolgend genannten Waren aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke zugeordnet werden (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26, Rdnr. 262):

Klasse 6: Armaturen aus Metall für die Befestigung von Speichern, von Gas-, Flüssigkeits- und Elektroleitungen, Regelungs- und Sicherungsarmaturen für Gas- oder Flüssigkeitsapparate und für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, Befestigungselemente; Schellen aller Art;

Klasse 7: Absperrgeräte, Absperrapparate, Absperrhähne und Ventile als Maschinen- und Fahrzeugteile, insbesondere für hydraulische und pneumatische Antriebsmittel und Medien, insbesondere Stromventile, Wegeventile, Druckventile mit Anzeige und Überwachung, Ent- und Belüftungsventile; Steuergeräte als Maschinenteile und Fahrzeugteile, insbesondere für hydraulische und pneumatische Anlagen, insbesondere Stromteiler und Steuerblöcke; hydraulische und pneumatische Steuereinheiten, bestehend aus mindestens einem Ventil oder mehreren Ventilen, wie Wege-, Druck- und Stromventilen; Steuer- und Regelgeräte, insbesondere elektrische, elektro-mechanische und elektro-hydraulische Regel- und Stellgeräte (soweit in Klasse 7 enthalten); mechanische Instrumente, Vorrichtungen und Ausrüstungsteile auf dem Gebiet der Fabrikation und des Ingenieurwesens;

Klasse 9: Anzeige-, Kontroll- und Steuergeräte für Niveau, Druck, Temperatur und Menge für gasförmige und flüssige Medien; Schaltgeräte, Überwachungsgeräte für den technischen Gebrauch;

Klasse 12: Steuergeräte für Fahrzeuge.

Auf Grund der nunmehr vorzunehmenden Integration und der hierbei zugrunde zu legenden erweiterten Minimallösung (vgl. hierzu BGH GRUR 2012, 64 – Maalox/-Melox-GRY) sind neben den unmittelbar von der Markenbenutzung umfassten Waren auch weitere Waren und Dienstleistungen als rechtserhaltend benutzt anzusehen, die zum „gleichen“ Bereich gehören. „Gleich“ in diesem Sinne sind nur Waren und Dienstleistungen, die in ihren Eigenschaften und Zweckbestimmungen weitgehend übereinstimmen, wofür die gemeinsame Zugehörigkeit zu einer Sachgesamtheit oder das Verhältnis von Hauptware und Zubehör noch nicht ohne weiteres ausreicht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26, Rdnr. 281). Vorliegend sind die oben genannten Oberbegriffe des Waren- und Dienstleistungs-

verzeichnisses der Widerspruchsmarke teilweise sehr weit und umfassen demzufolge auch Waren, die andere Eigenschaften als die tatsächlich benutzten Waren aufweisen. Demzufolge sieht der Senat ausgehend von dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und unter Berücksichtigung der Integration folgende Waren als rechtserhaltend benutzt an:

- „Schellen aller Art“ ausgehend von den tatsächlich benutzten Speicherschellen und Rohrschellen, bei denen es sich zwar auch um „Armaturen“ und „mechanische Instrumente, Vorrichtungen und Ausrüstungsteile auf dem Gebiet der Fabrikation und des Ingenieurwesens“ handelt. Allerdings fallen unter diese auch Waren, die andere Eigenschaften als Schellen aufweisen;
- „Ventile als Maschinen- und Fahrzeugteile, insbesondere für hydraulische und pneumatische Antriebsmittel und Medien, insbesondere Stromventile, Wegeventile, Druckventile mit Anzeige und Überwachung, Ent- und Belüftungsventile“ ausgehend von den tatsächlich benutzten Ventilen, bei denen es sich nur um eine bestimmte Art von Regel-, Stell-, Steuer- bzw. Schaltgeräten handelt, so dass die Widerspruchsmarke für die entsprechenden Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht als benutzt angesehen werden kann. Entsprechendes gilt für die Oberbegriffe „mechanische Instrumente, Vorrichtungen und Ausrüstungsteile auf dem Gebiet der Fabrikation und des Ingenieurwesens“, zu denen nicht nur Ventile, sondern eine unbestimmte Anzahl weiterer, mit Ventilen sachlich nicht im Zusammenhang stehender Gegenstände zählen;
- Dichtungen, da der dazugehörige Oberbegriff im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis „mechanische Instrumente, Vorrichtungen und Ausrüstungsteile auf dem Gebiet der Fabrikation und des Ingenieurwesens“ viele Waren enthält, die mit Dichtungen keine Gemeinsamkeiten aufweisen;
- „Anzeige- und Kontrollgeräte für Niveau, Druck, Temperatur und Menge für gasförmige und flüssige Medien“ ausgehend von den tatsächlich benutzten Flüs-

sigkeitsstandanzeigen, die zwar auch „Armaturen“, „Überwachungsgeräte“ sowie „mechanische Instrumente, Vorrichtungen und Ausrüstungsteile auf dem Gebiet der Fabrikation und des Ingenieurwesens“ darstellen, jedoch andere Eigenschaften als die übrigen diesen Oberbegriffen unterfallenden Waren aufweisen;

- „Absperrhähne als Maschinen- und Fahrzeugteile, insbesondere für hydraulische und pneumatische Antriebsmittel und Medien“ ausgehend von den tatsächlich benutzten Kugelhähnen. Diese werden zwar auch von den Begriffen „Armaturen“, „Absperrgeräte“, „Absperrapparate“, „Steuergeräte“, „Steuereinheiten“, „Regelgeräte“, „Stellgeräte“, „Schaltgeräte“ und „mechanische Instrumente, Vorrichtungen und Ausrüstungsteile auf dem Gebiet der Fabrikation und des Ingenieurwesens“ umfasst. Dennoch machen die Kugelhähne nur einen kleinen, nicht charakteristischen Teil der zugehörigen Produkte aus.

3. Bei den angesprochenen Verkehrsteilnehmern handelt es sich um Fachkreise im Bereich des Armaturenbaus.

4. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Widersprechende hat zwar unter Verweis auf den Beschluss des 28. Senats vom 15. Oktober 2003 in dem Verfahren 28 W (pat) 92/03 eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ins Feld geführt. Allerdings hat sie keine tatsächlichen Angaben zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke gemacht. Insofern liegen in diesem Beschwerdeverfahren keine zureichenden Anhaltspunkte vor, die für eine tatsächliche Erhöhung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke im Verkehr sprechen.

5. Die rechtserhaltend benutzten Waren der Widerspruchsmarke und die von der Löschanordnung umfassten Waren der angegriffenen Marke sind teilweise identisch oder ähnlich.

a) „Schellen aller Art“ auf Seiten der Widerspruchsmarke gehören zu den Waren „Teile, überwiegend aus Metall, für Gas- und Flüssigkeitsarmaturen, insbesondere Muffen, Klappen, Muffen-Klappen, Schellen, Bügel, Kappen, Flansche, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen, Fittings, Kupplungen“ auf Seiten der angegriffenen Marke, so dass sie identisch sind. Auch wenn Schellen nicht zu allen Teilen für Gas- und Flüssigkeitsarmaturen in einem Identitäts- oder Ähnlichkeitsverhältnis stehen, so führt dies gleichwohl zur Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für den gesamten Oberbegriff, da ihn nur die Beschwerdeführerin einschränken darf (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 78).

Die bei der Widerspruchsmarke weiterhin zu berücksichtigenden Dichtungen sind wiederum Teil der „Verbindungssysteme, überwiegend aus Metall, zwischen Fitting und der vorgenannten Armatur“ der jüngeren Marke. Damit zwischen Fitting und Armatur kein Gas oder keine Flüssigkeit austritt, muss ihre Verbindung abgedichtet werden, was beispielsweise durch Gummi- oder Kunststoffdichtungen geschehen kann. Dichtungen machen zwar nicht das gesamte Verbindungssystem aus, dennoch handelt es sich bei ihnen um ein bestimmendes Element, so sie als Einzelteile in einem überdurchschnittlichen Ähnlichkeitsverhältnis zu der Sachgesamtheit „Verbindungssysteme zwischen Fitting und Armatur“ stehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 108).

Unter die Waren „Anzeige- und Kontrollgeräte für Niveau, Druck, Temperatur und Menge für gasförmige und flüssige Medien“, für die die Widerspruchsmarke darüber hinaus rechtserhaltend benutzt worden ist, fallen die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „Zubehör, überwiegend aus Metall, für die vorgenannten Armaturen, nämlich Stellungsanzeigen“, so dass Identität zwischen ihnen besteht.

Die „Ventile als Maschinen- und Fahrzeugteile, insbesondere für hydraulische und pneumatische Antriebsmittel und Medien, insbesondere Stromventile, Wegeventile, Druckventile mit Anzeige und Überwachung, Ent- und Belüftungsventile“ der

Widerspruchsmarke gehören zu den „Armaturen, nämlich Gas- und Flüssigkeitsarmaturen, insbesondere Schieber, Einbaugarnituren, Anbohrarmaturen, auch für den nachträglichen Einbau, Hydranten, Be- und Entlüftungsventile, Regelventile“ der angegriffenen Marke. Demzufolge ist auch hier die Identität zu bejahen.

b) Demgegenüber stehen die weiteren verfahrensgegenständlichen Waren „Zubehör, überwiegend aus Metall, für die vorgenannten Armaturen, nämlich Handräder, Blinddeckel, Einschubrohre, Nippel, Ringe; Schachtabdeckungen, höhenverstellbare bzw. nivellierbare Schachtabdeckungen und deren Unterbaukomponenten und Rahmen“ der angegriffenen Marke in keinem Identitäts- und allenfalls in einem entfernten und damit nicht ausreichenden Ähnlichkeitsverhältnis zu den Waren, für die die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden ist. So sind zwar die Ventile oder Absperrhähne auf Seiten der Widerspruchsmarke Armaturen, da mit ihnen Stoffströme verändert oder gesteuert werden (vgl. Wikipedia, Suchbegriff: „Armaturo“). Auch können sie Handräder, Blinddeckel, Einschubrohre, Nippel oder Ringe aufweisen. Dennoch vermag allein der Umstand, dass es sich hierbei um Zubehör der Ventile oder Absperrhähne handelt, nicht die Annahme einer Warenähnlichkeit zu begründen. Hiervon kann nur dann ausgegangen werden, wenn die vorgenannten Zubehörteile entweder als bestimmend für die Hauptware „Armaturen“ in Form von Ventilen bzw. Absperrhähnen oder als eigenständige Waren des Herstellers bzw. Händlers angesehen werden können (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd). Dies ist vorliegend nicht der Fall, da es sich nicht um charakteristische Zubehörteile von Ventilen und Absperrhähnen handelt. Ebenso ist bislang noch davon auszugehen, dass die genannten Zubehörteile vornehmlich im Rahmen des Ersatzteilgeschäfts geliefert werden, auf das es jedoch bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit von Sachgesamtheiten und dazugehörigen Einzelteilen nicht ankommt (vgl. BGH GRUR 1958, 339, 340– Technika).

6. Vorliegend stehen sich die angegriffene Marke

H-TEC

und die Widerspruchsmarke

HYDAC

gegenüber.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Vergleichszeichen durch die unterschiedliche Buchstabenzahl sowie den Bindestrich zwischen den Buchstaben „H“ und „T“ bei der jüngeren Marke deutlich voneinander.

Unter Berücksichtigung sämtlicher in Betracht zu ziehender Aussprachevarianten der Vergleichszeichen kann hingegen eine unmittelbar klangliche Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Dies gilt allerdings nicht, wenn beide Marken deutsch ausgesprochen werden. In diesem Fall hören sich die Anfangssilben wie „Ha“ (jüngere Marke) und „Hü“ bzw. „Hi“ (ältere Marke) an. Der Vokal „a“ klingt gegenüber dem Umlaut „ü“ heller und gegenüber dem Vokal „i“ dunkler. Zudem werden der Bestandteil „TEC“ der angegriffenen Marke wegen des stimmlosen Zahnlauts „T“ sehr hart und der ihm gegenüber stehende Bestandteil „DAC“ der Widerspruchsmarke wegen des stimmhaften Zahnlauts „D“ deutlich weicher ausgesprochen. Des Weiteren weist der Vokal „e“ eine hellere Klangfarbe als der Vokal „a“ auf, so dass sie nicht als klangverwandt anzusehen sind. Werden die Zeichen jeweils in ihrer Gesamtheit gehört, so fallen die genannten Unterschiede in den Lautfolgen „Hüdak“ bzw. „Hidak“ einerseits und „Hatek“ andererseits deutlich auf.

Entsprechend verhält es sich, wenn einheitlich die englische Variante der Aussprache dem Zeichenvergleich zugrunde gelegt und somit die Lautfolge „Eitschtäk“ auf Seiten der angegriffenen Marke der Lautfolge „Haidäk“ auf Seiten der älteren Marke gegenübergestellt wird. Die eher hart klingende Lautkombination „tsch“ in der Anfangssilbe „Eitsch“ der jüngeren Marke findet sich nicht in der ersten weich ausgesprochenen Silbe „Hai“ der Widerspruchsmarke. Dieser abweichende phonetische Eindruck wird durch die zweiten Silben „täk“ und „däk“ unterstrichen, da – wie bei der deutschen Aussprache – die erste mit dem harten Konsonanten „t“, während die zweite mit dem weichen Konsonanten „d“ beginnt.

Mehr lautliche Gemeinsamkeiten können – wie die Widersprechende zutreffend ausführt – hingegen vorliegen, wenn die Vergleichszeichen nicht einheitlich deutsch oder englisch, sondern englisch/deutsch respektive deutsch/englisch wiedergegeben werden. Die Begriffe „H-TEC“ und „HYDAC“ lassen sich sowohl der deutschen als auch der englischen Sprache zuordnen, da sie keine charakteristischen Merkmale wie beispielsweise Schriftzeichen (z. B. diakritische Zeichen), Buchstaben (z. B. Umlaute) oder Buchstabenfolgen (z. B. „heaven“) aufweisen, die sie ausschließlich einer Sprache zugehörig erscheinen lassen. Sollten einzelne Verkehrsteilnehmer die Vergleichszeichen „Hüdak“ bzw. „Hidak“ und „Eitschtäk“ aussprechen, so besteht zunächst jedoch keine klangliche Ähnlichkeit. Die Silben „Hü“ bzw. „Hi“ und „Eitsch“ rufen einen völlig anderen Klangeindruck hervor. Sie werden auch nicht überhört, zumal sie sich am jeweiligen Anfang der beiden Zeichen befinden.

Stehen sich hingegen die Lautfolgen „Haidäk“ und „Hatek“ gegenüber, liegen mehr phonetische Gemeinsamkeiten vor. Die beiden ersten Silben „Hai“ und „Ha“ sind klanglich ähnlich. Der weitere Vokal „i“ innerhalb der Silbe „Hai“ führt zwar zu einer etwas helleren Aussprache derselben, gleichwohl ist ob der übereinstimmenden Silbenbestandteile „Ha“ eine klangliche Ähnlichkeit unverkennbar. Entsprechend verhält es sich bei den jeweils zweiten Silben der Vergleichszeichen „däk“ und „tek“. Zwar wird die zweite Silbe der Widerspruchsmarke „däk“ auf Grund des

Konsonantens „d“ etwas weicher ausgesprochen als die zweite Silbe der angegriffenen Marke „tek“ mit dem stimmlosen Zahnlaut „t“. Gleichwohl stimmen beide Silben klanglich dergestalt überein, dass sie mit den Umlaut/Vokal-Konsonantenkombinationen „äk“ und „ek“ über Silbenbestandteile verfügen, die sich in ihrer jeweiligen Aussprache sehr annähern. Zwar wird der Umlaut „ä“ innerhalb der Widerspruchsmarke etwas heller ausgesprochen als der Vokal „e“ innerhalb der angegriffenen Marke. Dieser klangliche Unterscheid ist jedoch nicht so groß, als dass er bei einem klanglichen Vergleich beider Zeichen in ihrer Gesamtheit ihnen jeweils ein signifikant abweichendes klangliches Gepräge verleihen würde. Im Ergebnis reichen die vorgenannten Übereinstimmungen zwischen den Vergleichszeichen aus, um eine – wenn auch nur unterdurchschnittliche – klangliche Ähnlichkeit zu begründen.

Ausgehend von einer unterdurchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit der Marken und einer teilweisen Identität bzw. überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der Waren ist im Umfang der Zurückweisung der Beschwerde von einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen auszugehen. Dies gilt hingegen nicht für die im Tenor ausdrücklich genannten Waren der angegriffenen Marke, da insoweit Warenferne besteht, die der Gefahr von Verwechslungen der beiden Marken entgegenwirkt.

7. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke angeregt hat, die Rechtsbeschwerde zu der Frage zuzulassen, welche Aussprachevarianten bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zweier Marken zu berücksichtigen sind, die sowohl englisch als auch deutsch ausgesprochen werden können, liegen die hierfür erforderlichen Voraussetzungen gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG nicht vor. Weder handelt es sich vorliegend um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundegerichtshofs, da die von der Inhaberin der angegriffenen Marke aufgeworfene Rechtsfrage bereits hinreichend geklärt ist.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Wiedergabe eines Markenwortes den allgemeinen Sprachregeln folgt (BGH GRUR 1995, 50 – Indorektal/ Indohe-xal). Bei fremdsprachigen Begriffen existieren grundsätzlich zwei verschiedene Aussprachemöglichkeiten. Zum einen kann das Wort sprachlich korrekt wiedergegeben werden, zum anderen kann die Aussprache deutschen Sprachregeln folgen (vgl. BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 14. Edition, Stand: 01.07.2018, § 14, Rdnr. 378). Dies gilt erst recht, wenn ein Zeichen nicht nur der deutschen, sondern zugleich auch einer fremden Sprache zugeordnet werden kann. Da Situationen vorstellbar sind, in denen sich ein Verkehrsteilnehmer ein Zeichen in einer deutschen Aussprache ins Gedächtnis ruft, dieses von einem Dritten jedoch fremdsprachig wiedergegeben wird und sich mithin zwei unterschiedliche Aussprachevarianten gegenüberstehen, sind im Ergebnis sämtliche in Betracht kommenden Wiedergabemöglichkeiten im Rahmen der Ähnlichkeitsprüfung zu berücksichtigen.

8. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Pr