



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 66/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 106 065

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Dezember 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel sowie der Richterin Berner und des Richters kraft Auftrags Dr. Poeppel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 7 des DPMA vom 14. Mai 2019 und 25. Juni 2020 aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Wort-/Bildmarke 757 967 angeordnet.
2. Die Widersprüche aus der international registrierten Marke IR 262 541 und der Marke 306 59 464 sind derzeit gegenstandslos.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke

SFAG

ist am 19. Juni 2017 angemeldet und am 28. September 2017 unter der Nummer 30 2017 106 065 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 7: Windturbinen; Kugellager; Kugellagerringe; Antifrikionslager für Maschinen; Lagerböcke für Maschinen; Lager [Maschinenteile]; Transmissionslager; Rollenlager; Pumpen [Maschinen- oder Motorenteile]; Flaschenzüge [maschinell angetrieben].

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 3. November 2017 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin am 25. Januar 2018 Widerspruch erhoben

1. aus dem EM-Teil ihrer am 23. November 1962 international registrierten und auf eine russische Basisanmeldung vom 14. Juli 1961 zurückgehenden Wort-/Bildmarke IR 262 541 (Widerspruchsmarke zu 1.)



die u. a. Schutz genießt für die Waren der

Klasse 7: Pièces profilées en métal travaillées à la machine ou à la main sous forme d'organes de machines en métal fritté ou en fer fritté; roulements, embrayages à roue libre, corps de roulement, boîtes de paliers en acier ou en fonte grise; éléments de machines, d'appareils, de véhicules et d'installations mobiles, équipés de roulements et d'éléments de roulements, à savoir

paliers de véhicules terrestres, paliers et machines motrices de véhicules nautiques et aériens; broches porte-meule; accouplements hydrauliques; broches à filer et à retordre et garnitures à roulement pour celles-ci, cylindres supérieurs avec guidage à tourillon et gorge, bancs d'étirage pour machines à filer, paliers de tourillon pour cylindres supérieurs, poulies de tension, tourillons de poulies, poulies de guidage, poulies au pied, poulies excentriques, broches à fausse torsion, broches d'amortissement par en haut; machines pour la fabrication, le contrôle de roulements et de leurs pièces constitutives, à savoir machines à rectifier les corps de roulement, lissoirs, machines à assortir les corps de roulement, presses à fabriquer les corps de roulement, tours de finissage, tours à repasser, rectifieuses latérales, machines à rectifier intérieurement, machines à rectifier les voies de roulement, machines à rectifier les rebords, machines spéciales à rectifier, polisseuses, broches porte-meules, machines à honer, machines à lapper et machines électriques et mécaniques à river; machines à laver, machines à ruban abrasif; machines à imprimer pour cartonnages; appareils pour l'amenée de rivets, goupilles, boulons et écrous; presses de montage, riveteuses, machines pour fonte grise et fonte métallique, à savoir coulé de sable, coulé de coquille, coulé de pression, coulé d'injection; paliers à glissement; meules (à l'exception des meules en cuir pour polir les objets en acier); machines pour l'industrie textile et leurs pièces constitutives; pompes d'injection pour moteurs Diesel et moteurs à essence, pompes pour le refoulement des gaz et liquides; plaques à dresser;

2. aus ihrer Wort-/Bildmarke

FAG

die am 14. Juli 1961 angemeldet und am 6. Februar 1962 unter der Nummer 757 967 in das Register eingetragen worden ist für die Waren

Wälzlager, Freilaufkupplungen, Wälzkörper, Kugelschrauben, Gehäuse aus Stahl- oder Grauguß für Wälz- und Gleitlager, Spannhülsen, Abziehhülsen und Muttern; Teile von Maschinen, Apparaten, Fahrzeugen und beweglichen Anlagen, die mit Wälzlagern und Wälzlagerteilen ausgerüstet sind, nämlich Lagerungen sowie Antriebsmaschinen von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen; Achsbuchsen sowie Radsätze für Eisenbahnen und Straßenbahnen, Radsätze mit Gehäusen und Lager für Transportwagen und Schmalspurbahnen, Achsen und Naben für Straßenfahrzeuge; Wälzlagerdichtungen; Schleifspindeln; Wälz- und Gleitlager sowie deren Teile aus Sintermetall oder Sintereisen; Ein- und Ausbauwerkzeuge für Wälzlagerungen; technische Öle und Fette sowie Prüfmaschinen hierzu; hydraulische und mechanische Steuerungen und Bremsgeräte für Fahrzeuge sowie Einzelteile hierzu; hydraulische Kupplungen; Spinn- und Zwirnschleifspindeln, Wälzlagereinsätze hierfür, Oberwalzen mit Zapfen- und Sattelführung, Streckwerke für Spinnmaschinen, Zapfenlager für Oberwalzen, Spannrollen, Rollenzapfen, Leitrollen, Tritrollen, Exzenterrollen, Falschdrahtspindeln, Oberdämpfungsspindeln; Einspritzpumpen für Diesel- und Ottomotoren, Kraftstoffzulieferpumpen und Bremshydraulikpumpen für Kraftfahrzeuge; Pumpen für Öl- und Gasbrenner für Feuerungsanlagen; Heizölbrenner und Einzelteile hierzu; Außenmeßgeräte, Innenmeßgeräte, Paarungsmeßgeräte, Rundlaufmeßgeräte, Lagerluftmeßgeräte, Längenmeßgeräte, Planmeßgeräte, Winkelmeßgeräte, Kugelmeßgeräte, optische Prüf- und

Meßgeräte, Parallel-Endmaße, Rundpassungslehren, Gewindelehren, Feinmeßschraublehren, Feinmeßschiebelehren, Richtplatten, pneumatische Meßgeräte, Nivelliertaster; Maschinen zur Herstellung und Prüfung von Wälzlagern und deren Einzelteile, nämlich Wälzkörperschleifmaschinen, Poliertrommeln, Wälzkörpersortiermaschinen, Wälzkörperpreßmaschinen, Fertigdrehbänke, Nachdrehbänke, Seitenschleifmaschinen, Innenschleifmaschinen, Laufbahnschleifmaschinen, Bordschleifmaschinen, Spezialschleifmaschinen, Polierböcke, Schleifspindeln, Honmaschinen, Läppmaschinen und elektrische und mechanische Nietmaschinen; Waschmaschinen, Bandschleifmaschinen; Kartonagendruckmaschinen; Zuführgeräte für Nieten, Stifte, Bolzen und Muttern, Teilapparate für Kreisteilungen, Montagepressen, Nietfüllgeräte, Prüfstände; gegossene Wälzlagerteile sowie Maschinen und Schmelzöfen hierzu, elektrische Batterien und Akkumulatoren sowie Einzelteile hierzu; Gleitlager; Textilmaschinen und deren Teile,

3. aus ihrer Wortmarke

FAG

die am 26. September 2006 angemeldet und am 25. April 2007 unter der Nummer 306 59 464 in das Register eingetragen worden ist u. a. für die Waren der

Klasse 7: Maschinen für den allgemeinen Maschinenbau und Maschinenteile, insbesondere Axial-Nadellager, Axial-Pendelrollenlager, Axial-Rillenkugellager, Axial-Schräggugellager, Axial-Zylinderrollenlager, Drehmomentbegrenzer (ausgenommen für Landfahrzeuge), Teile der vorgenannten Waren sowie Lamellen und Tellerfedern als Maschinenteile, Drehverbindungen, Dünnringlager, Feinschneidteile, Gelenkköpfe, Gelenklager, Gleitführungen,

Gleitlager, Hülsenfreiläufe mit und ohne Lagerung, Käfigführungen, Kegelrollenlager, Kettenspannräder, kombinierte Axial-/Radiallager, Kugelumlauf Führungen, Kupplungsscheiben, Ausrücker, Ausrück- und Betätigungsmechanismen, Getriebe, Laufrollenführungen, Linearkugellagerführungen, Linearmodule, Lineartische, Nadellager, Pendelkugellager, Pendelrollenlager, Pendelrollenlager, geteilt, Riemenspannrollen, Rillen- und Schrägkugellager, Rollengewindetribe, Rollenumlauf Führungen, Spannager und Gehäuseeinheiten, Spindellager, Stütz- und Kurvenrollen, Tonnenlager, Vierpunktlager, Wälzlager Teile und -zubehör, Wellen, Zubehör für Linearführungen, Zylinderrollenlager, auch winkeleinstellbar; Auspuffe; Benzinpumpen; Dichtungen (Motorenteile); Vergaser; Zündanlagen für Verbrennungsmotoren, im Wesentlichen bestehend aus Zündspulen, elektrischen Zündanlagen, Kabelstecker; Zylinderköpfe für Motoren; Kraftübertragungseinrichtungen für Maschinen, nämlich Kupplungen, Lager/Baueinheiten für Textilmaschinen; hydraulisch unterstützte Maschinenelemente; Lager mit Messeinrichtungen; Motorenteile; Nockenwellenverstelleinheiten (Motorenteil); Öl-, Luft- und Kraftstoff-Filter (jeweils Teil von Maschinen und Motoren); Kupplungsteile (ausgenommen für Landkraftfahrzeuge); Riemenscheiben, Riemenspannscheiben, Spannrollen (jeweils Teile von Maschinen und Motoren); Rückschlagventile (Motorenteil); Schwungräder (Motorenteil); Ventilstößel (Motorenteil); Werkstattausrüstungen, nämlich handgeführte Maschinenwerkzeuge; hydraulische und mechanische Riemetriebssysteme (Motorenteile), hydraulische und mechanische Ventilspielausgleichselemente und

Kettentriebsysteme (jeweils Motorenteile); Steuerventile (Motorenteile); Verteiler (Motorenteile); Wasserpumpen (Motorenteil) für Landkraftfahrzeuge; sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 7 enthalten.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schreiben vom 26. April 2018, das per Telefax am 28. Juni 2018 beim DPMA eingegangen ist, die rechtserhaltende Benutzung aller drei Widerspruchsmarken bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin Angaben zu den mit den Widerspruchsmarken erzielten Gesamtumsätzen und ihrer Unternehmenshistorie gemacht und Broschüren sowie Fotografien von Produktbeispielen und Verpackungen vorgelegt, auf denen die Widerspruchsmarken abgebildet sind. Ferner hat sie eine eidesstattliche Versicherung des Herrn ... A vom 18. Juli 2019 über die mit verschiedenen Arten von Lagern in den Jahren 2015 bis 2018 erzielten Umsätze eingereicht.

Soweit die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken zu 1.) und 3.) anfänglich auch auf weitere Waren gestützt hat, für die die Widerspruchsmarken eingetragen sind, hat sie diese mit Schriftsatz vom 18. Juli 2019 zurückgenommen.

Mit Beschlüssen vom 14. Mai 2019 und 25. Juni 2020, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 7 des DPMA die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Erstbeschluss ausgeführt, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken nicht glaubhaft gemacht habe. In dem im Erinnerungsverfahren ergangenen Beschluss hat sie argumentiert, auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken komme es nicht an, da zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zwar seien die beiderseitigen Waren der Klasse 7 identisch, im Übrigen lägen sie im engen Ähnlichkeitsbereich. Sie richteten sich an Fachkreise aus Industrie und Technik sowie an interessierte und informierte Verbraucher. Der Erwerb dieser hochwertigen Spezialwaren erfolge nicht spontan, sondern nur nach Beratung.

Zugunsten der Widersprechenden könne den Widerspruchsmarken angesichts der Überschaubarkeit der Anzahl der Anbieter in diesem Marktsegment eine etwas überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt werden. Die beiderseitigen Marken unterschieden sich in klanglicher Hinsicht hinreichend deutlich durch den Anfangsbuchstaben „S“ der angegriffenen Marke. Die Buchstaben der Marken würden wie bei Abkürzungen üblich einzeln ausgesprochen. Daraus ergebe sich eine unterschiedliche Silbenzahl und Vokalfolge sowie ein unterschiedlicher Sprech- und Betonungsrhythmus. Da es sich um Kurzwörter handele, fielen die Unterschiede in jedem Fall auf. Im Schriftbild weiche die angegriffene Marke wegen der typischen Umrisscharakteristik des Bestandteils „S“ sowie der Wortlänge ausreichend von den Widerspruchsmarken ab. Auf die Ähnlichkeit des Schriftbilds

SKF

mit der Marke komme es nicht an, da diese nicht Gegenstand des Verfahrens sei. Die Marken würden auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht, da die beiderseitigen Marken jeweils in ihrer Gesamtheit zu sehen seien. Da die Marken einander zu unähnlich seien, komme der Widersprechenden auch nicht der Sonderschutz bekannter Marken zugute.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie vertritt die Ansicht, die beiderseitigen Waren der Klasse 7 seien identisch. Diese würden nicht nur von der Industrie nachgefragt, sondern als Ersatzteile auch von Verbrauchern. Sie wendeten bei der Auswahl der Waren eine überdurchschnittliche Aufmerksamkeit auf. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei erhöht, da sie bereits 1962 bzw. 2006 angemeldet worden seien und seit über einem Jahrhundert kontinuierlich benutzt würden. Die Marken seien einander sehr ähnlich, da die angegriffene Marke die Widerspruchsmarken komplett übernommen hätte. Der in der angegriffenen Marke vorangestellte Buchstabe „S“ könne leicht übersehen oder überhört werden. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass sich das Schriftbild der

SKF

jüngeren Marke an der Marke des schwedischen Unternehmens „Aktienbolaget SKF“ orientiere. Dieses sei Weltmarktführer im

Bereich Wälzlager und ein Mitbewerber der Widersprechenden. Die angegriffene Marke sei daher bösgläubig angemeldet worden, da sie zwei bekannte Marken der Wälzlagerbranche kombiniere und deren Ruf ausbeute. Daher würden die Marken auch gedanklich miteinander in Verbindung gebracht. In einem Parallelverfahren vor dem EUIPO sei die mit der angegriffenen Marke identische Unionsmarke wegen Verwechslungsgefahr gelöscht worden.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 7 des DPMA vom 14. Mai 2019 und 25. Juni 2020 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen der Widersprüche aus den Marken IR 262 541, 757 967 und 306 59 464 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die beiderseitigen Waren lägen nicht im Ähnlichkeitsbereich, richteten sich jedoch alle an den Fachverkehr der Metallbranche, der ihnen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegne und geringste Abweichungen in den Marken wahrnehme. Die Widerspruchsmarken verfügten über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die beiderseitigen Marken unterschieden sich in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht hinreichend deutlich durch den zusätzlichen Buchstaben „S“ am Zeichenbeginn der angegriffenen Marke und ihre Vokalfolge, so dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei, zumal es sich um Kurzzeichen handele.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 23. August 2022 sind die Beteiligten darauf hingewiesen worden, dass die Aufhebung der Beschlüsse des DPMA und die Löschung der angegriffenen Marke in Betracht kommt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

SFAG

1. Zwischen der angegriffenen Marke und der

23 757 967 * K 18986

FAG

Unionswiderspruchsmarke (Widerspruchsmarke zu 2.) besteht die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 9 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.).

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über Widersprüche handelt, die nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind, sind die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG und im Falle des Bestreitens der Benutzung die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG jeweils in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

a) Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken mit Schriftsatz vom 26. April 2018 bestritten. Da die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben wurde, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 43 Rdnr. 30; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

aa) Die Einrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. zulässig, weil die am 6. Februar 1962 eingetragene Widerspruchsmarke zu 2.) mehr als fünf Jahre vor der am 3. November 2017 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke registriert worden ist.

bb) Die Widersprechende hat somit die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 2.) sowohl für den Zeitraum November 2012 bis November 2017 – innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke – als auch für den Zeitraum Dezember 2017 bis Dezember 2022 – innerhalb von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde – gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen.

cc) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen ist, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden daher konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren in

welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein. Das Erfordernis einer derartigen, auf einzelne Waren(-gruppen) bezogenen Glaubhaftmachung der Benutzung ergibt sich aus § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, wonach für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (BPatG 24 W (pat) 69/08 – Butterfly by Max Gordon/Butterfly; 30 W (pat) 505/15 – Universal Nutrition; 26 W (pat) 66/16 – Cuvée Prestige Salmon/PRESTIGE).

dd) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu 2.) hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.

Die Widersprechende hat eine eidesstattliche Versicherung ihres Mitarbeiters ... A vom 18. Juli 2019 vorgelegt. Aus dieser ergibt sich, dass in den Jahren 2015 bis 2018 mit Kugellagern, Zylinderrollenlagern, Pendelrollenlagern, Spindellagern, Radlagern und Kegelrollenlagern, die jeweils mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet sind, in Deutschland jährliche Umsätze im jeweils zwei- bis dreistelligen Millionenbereich pro Produktkategorie erzielt worden sind. Er hat glaubhaft versichert, diese Umsatzzahlen selbst nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt zu haben. Ferner hat die Widersprechende Produktkataloge mit Fotos vorgelegt, aus denen sich ergibt, dass die von ihr gefertigten Lager mit der Widerspruchsmarke zu 2.) gekennzeichnet sind (insbesondere Anlage 4 zum Schriftsatz vom 18. Juli 2019).

Damit hat die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 2.) für drei Jahre des ersten Benutzungszeitraums belegt. Für den zweiten Benutzungszeitraum von Dezember 2017 bis Dezember 2022 liegen zwar nur

Benutzungsnachweise, insbesondere Umsatzzahlen, für ca. ein Jahr vor. Das hält der Senat aber im vorliegenden Fall ausnahmsweise für noch ausreichend. Denn für eine ernsthafte Benutzung ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des gesamten in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72-74 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE], BGH GRUR 2013, 925 Rdnr. 40 - VOODOO). Es kommt vielmehr darauf an, dass die Benutzungshandlungen deutlich über eine lediglich der rein formalen Aufrechterhaltung der Marke dienende Scheinbenutzung hinausgehen (BPatG 26 W (pat) 2/18 – Hellis/Herlitz). Eine solche ist aufgrund der über vier Jahre belegten außerordentlich umfangreichen Umsätze im hohen Millionenbereich nicht anzunehmen. Zudem ist gerichtsbekannt, dass die Widersprechende seit Jahrzehnten ein traditionsreicher Hersteller von Lagern unterschiedlichster Art in Deutschland ist.

ee) Die Glaubhaftmachung der Benutzung bezieht sich zunächst auf Kugellager, Zylinderrollenlager, Pendelrollenlager, Spindellager, Radlager und Kegelrollenlager.

Allerdings kann die im Löschungs(klage)verfahren entwickelte und in der Vergangenheit vom Bundespatentgericht als „erweiterte Minimallösung“ bezeichnete Rechtsprechung, wonach die Benutzung für eine Spezialware auch für einen umfassenderen, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend wirkt (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 10 – Maalox/Melox-GRY; BPatG 25 W (pat) 79/12 – Tebo/TOBI; 30 W (pat) 37/13 – CIRKALM/BIKALM), in Kollisionsverfahren wie dem patentamtlichen Widerspruchsverfahren nicht mehr zur Anwendung kommen, da dies nach Auffassung des BGH zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke mit weit gefassten Oberbegriffen gegenüber demjenigen führt, der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzte Ware beschränkt hat, und im Übrigen auch eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei der Prüfung, ob eine Kollisionslage vorliegt, bewirkt (vgl. BGH

GRUR 2020, 871 Rdnr. 34 – INJEKT/INJEX). Vielmehr ist danach der Schutz der Widerspruchsmarke auf die konkret benutzten Waren beschränkt. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das konkret vertriebene Einzelprodukt mit sämtlichen individuellen Eigenschaften besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 36 – INJEKT/INJEX).

Ob Waren gleichartig sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzustellen. Dies legt eine Bewertung nahe, die auf einen sachgerechten Ausgleich zwischen einerseits den berechtigten wirtschaftlichen Interessen des Markeninhabers und andererseits dem Anliegen der Allgemeinheit an der Freihaltung des Registers von (teilweise) unbenutzten Marken abstellt, welcher auch bei der Bestimmung des „gleichen Warenbereichs“ im Lösungsverfahren maßgeblich ist (vgl. Ströbele a. a. O., § 26 Rdnr. 306). Zum gleichen Warenbereich gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 61 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2014, 662 Rdnr. 12 – Probiotik; GRUR 2020, 870 Rdnr. 33 – INJEKT/INJEX; BPatG 30 W (pat) 503/19 – vitafy essentials/vitafit).

Die glaubhaft gemachten Arten von Lagern fallen alle unter die Ware „Wälzlager“, die für die Widerspruchsmarke zu 2.) registriert ist. Wälzlager und die glaubhaft gemachten Lager sind gleichartige Waren, da sie in ihrer Funktionsweise sehr ähnlich und in ihrer weiteren Verwendung zumindest teilweise austauschbar sind. Somit sind daher die Widerspruchswaren „Wälzlager“ dem weiteren Zeichenvergleich zugrunde zu legen.

b) Zwischen den Waren der Klasse 7 „Wälzlager“ der Widerspruchsmarke zu 2.) und den Waren der angegriffenen Marke besteht Identität bzw. durchschnittliche Ähnlichkeit.

aa) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn wegen des Abstands der Waren eine Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 17 – ZOOM).

bb) Die Widerspruchswaren „*Wälzlager*“ sind zu den Waren der angegriffenen Marke „*Kugellager; Kugellagerringe; Antifriktionslager für Maschinen; Lagerböcke für Maschinen; Lager [Maschinenteile]; Transmissionslager; Rollenlager*“ weit überdurchschnittlich ähnlich bis identisch. Wälzlager, in denen als Wälzkörper Kugeln verwendet werden, werden als Kugellager benannt, wobei umgangssprachlich auch andere Arten von Wälzlagern als Kugellager bezeichnet werden (www.wikipedia.de).

Eine noch durchschnittliche Ähnlichkeit ist anzunehmen zwischen den Waren der angegriffenen Marke „*Windturbinen; Pumpen [Maschinen- oder Motorenteile]; Flaschenzüge [maschinell angetrieben]*“ und den Widerspruchswaren „*Wälzlager*“. Diese Waren können sämtlich dieselbe stoffliche Beschaffenheit in Form von Metall aufweisen und aus denselben metallverarbeitenden Betrieben stammen. Bei Lagern, Pumpen und Flaschenzügen handelt es sich um technisch verhältnismäßig

einfache Komponenten, die gemeinsam in komplexe Maschinen eingebaut werden und sich dort in ihrer Funktionsweise und Wirkung gegenseitig ergänzen können. Sie werden von (Groß-)Händlern in der Metallbranche nebeneinander angeboten. Ebenso bedarf der Einbau von Windturbinen in Windkraftanlagen oder Großgebläse einer stabilen Lagerung, so dass auch diese Waren in einem Ergänzungsverhältnis zueinander stehen.

c) Die Waren richten sich in erster Linie an die Fachkreise des Maschinenbaus. Die Angehörigen dieser Fachkreise werden diesen Waren beim Erwerb für ihren Betrieb wegen der regelmäßig genauen Prüfung, ob sie für ihre Produkte geeignet sind, und aufgrund der größeren Bezugsmenge zwar regelmäßig mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen (BPatG 26 W (pat) 529/20 – black forest smile/black forest). Jedoch können auch Fachkreise, obwohl sie in der Regel sorgfältig zu prüfen und zu unterscheiden gewohnt sind, Kennzeichnungen dann verwechseln, wenn diese einander sehr ähnlich sind (vgl. BGH GRUR 1982, 420, 422 – BBC/DDC). Außerdem werden Bestellungen auch häufig von Hilfskräften vorgenommen, von denen nicht dieselbe Sorgfalt erwartet werden kann, die aber in gleicher Weise wie die Angehörigen des eigentlichen Fachverkehrs mit entsprechenden Bezeichnungen zu tun haben (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 52 – Indorektal/Indohexal; GRUR 1998, 815, 817 – Nitrangin; OLG München GRUR-RR 2008, 6, 7 – B.T.I./BPI; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 250). Im Ergebnis ist daher von einer allenfalls leicht erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen.

d) Die Widerspruchsmarke zu 2.) verfügt über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von

denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 19 – Wunderbaum II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – Wunderbaum II).

bb) Die Buchstabenfolge „FAG“ der Widerspruchsmarke zu 2.) besitzt für die Waren der Klasse 7 keinen beschreibenden Begriffsinhalt; auch lehnt sie sich nicht an eine beschreibende Angabe an.

cc) Ob der Widerspruchsmarke zu 2.) darüber hinaus eine erhöhte Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung zuzubilligen ist, bedarf vorliegend keiner Entscheidung, denn selbst unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

e) Ausgehend von durchschnittlicher Ähnlichkeit bis Identität der beiderseitigen Waren, leicht erhöhter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 2.) hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Zeichenabstand zu dieser nicht mehr ein.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda;

GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rdnr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rdnr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 – MIXI; GRUR 2009, 672 Rdnr. 33 – OSTSEE-POST; BPatG 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rdnr. 32 – Metrobus; GRUR 2009, 672 Rdnr. 33 – OSTSEE-POST). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus (BGH GRUR 2017, 1104 Rdnr. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 114 Rdnr. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rdnr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 – airdsl; BGHZ 139, 340, 347 – Lions; MarkenR 2008, 393 Rdnr. 21 – HEITEC).

bb) Kurzwörter werden durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst als längere Markenwörter. Auch bleiben kurze Wörter besser und genauer in der Erinnerung (BPatG 29 W (pat) 587/17 – NEO/NAO; 25 W (pat) 104/12 – Talo/tilo; 26 W (pat) 324/03 – Welt/West). Diese Erfahrungssätze sind aber weder isoliert zu betrachten noch verallgemeinernd oder schematisch anzuwenden, sondern im Hinblick auf die klangliche Auswirkung der Abweichung auf den Gesamteindruck zu prüfen und entsprechend zu gewichten (vgl. BGH GRUR 2004, 783 – Neurovibolex/Neuro-Fibraflex). Bei weitgehenden Übereinstimmungen im Übrigen kann eine alleinige Abweichung am Wortanfang die Verwechslungsgefahr in der Regel nicht ausschließen (vgl. BGH GRUR 1974, 30,

31 – Erotex/Protex; GRUR 1982, 611, 613 – Prodont; BPatGE 6, 141 – Zea/Teo; 6, 247 Kawoti/Sarotti; GRUR 1996, 496, 499 – Park/Lark; GRUR 1997, 287, 289 – Intecta/tecta; Mitt. 1970, 193, 194 – Rea/Zea; BPatG W (pat) 203/02 – Redi/Wedi). Vielmehr müssen auch bei solchen Kurzwörtern die Abweichungen in jeder Richtung deutlich in Erscheinung treten (vgl. BGH GRUR 1957, 499, 502 – Wipp; BPatG Mitt 1970, 193, 194 – Rea/Zea; 26 W (pat) 204/94 – Fox/Fog; BPatG 26 W (pat) 14/96 – On/Won). Denn bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1998, 924, 925 salvent/Salventerol; GRUR 2003, 1044, 1046 – Kelly; GRUR 2004, 783 – Neuro-Vibolex/Neuro-Fibraflex; BPatG 26 W (pat) 563/18 – nea/Réa).

cc) Bei den beiden Markenwörter „SFAG“ und „FAG“ handelt es sich um solche kurzen Vergleichswörter. Sowohl schriftbildlich als auch klanglich weisen sie so hohe Ähnlichkeit auf, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht mehr auszuschließen ist.

SFAG

aaa) Die angegriffene Marke **SFAG** und die

23 757 967 * K 18986

FAG

Widerspruchsmarke zu 2.) unterscheiden sich nur in dem zusätzlichen Buchstaben „S“ am Anfang der jüngeren Marke. Die drei weiteren Buchstaben sind identisch. Auch wenn der Wortanfang stets stärker beachtet wird, fällt dies im Vergleich zu der Übereinstimmung im Übrigen nicht wesentlich ins Gewicht. Beiden Marken kommt keinerlei Bedeutungsgehalt zu, der von dieser Ähnlichkeit wegführen könnte. Ebenso sind die jeweils verwendeten Schriftarten einander sehr ähnlich. Es handelt sich jeweils um eine eher technisch anmutende, klare Schriftart im Fettdruck ohne jegliche Rundungen, so dass ungeachtet der unterschiedlichen Zeichenlänge das Schriftbild eine gewisse Ähnlichkeit aufweist.

bbb) Auch in klanglicher Hinsicht ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu besorgen. Kurzwörter werden mit ihrem Lautwert der einzelnen Buchstaben gesprochen, wenn sie Vokale enthalten und damit Silben bilden, die für die Zunge des Sprechenden angenehm sind. Kurzwörter, bei denen die Buchstaben mit ihrem alphabetischen Buchstabennamen gesprochen werden, bestehen ausschließlich aus Konsonanten (BMW, VW, ZDF) oder sind nicht ohne Schwierigkeiten auszusprechen (ABM, AKW). Eine feste Regel existiert allerdings nicht (Tendenz für Lautwert, Metzler Lexikon Sprache, 4. Aufl., Stichwort: Kurzwort; vgl. BPatG 28 W (pat) 9/20 – MCMV/MCM). Der angesprochene Verkehr wird hier beide Marken mit ihrem alphabetischen Buchstabenwert aussprechen. In der angegriffenen Marke ist der Lautwert der Doppelkonsonanten „SF“ im Deutschen wenigstens ungewöhnlich zu sprechen. Bei der Widerspruchsmarke zu 2.) wird der Verkehr bei der Aussprache eine klangliche Ähnlichkeit zu dem englischen Vulgärwort „fuck“ vermeiden wollen. Somit stehen sich die Aussprachen „es-ef-a-ge“ und „ef-a-ge“ gegenüber, die sich in Länge, Anzahl der Silben und der Vokalfolge unterscheiden. Dennoch überwiegen auch hier die Gemeinsamkeiten in den letzten drei Silben, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen (vgl. BPatG 28 W (pat) 224/07 – sabs/ABS).

2. Da bereits der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 2.) in vollem Umfang Erfolg hat und zur vollständigen Löschung der angegriffenen Marke führt, muss über die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken zu 1.) und 3.) nicht mehr entschieden werden.

III.

Gründe für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen auf eine der Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 kann nicht verlängert werden.

Schödel

Berner

Dr. Poeppel