



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 543/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2017 023 210**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. November 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

## GRÜNDE

### I.

Die Wort-/Bildmarke (blau, orange, gelb, schwarz)



ist am 11. September 2017 angemeldet und am 1. November 2017 unter der Nummer 30 2017 023 210 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 7, 11 und 37 sowie für Waren der

Klasse 3: Reinigungsmittel; Waschmittel; Bleichmittel; Putzmittel; Poliermittel;

Fettentfernungsmittel; Schleifmittel; Bohnermittel; Farbentfernungsmittel; Fleckenentferner; Lederkonservierungsmittel [Wichse]; Ledercreme; mit einem Reinigungsmittel imprägnierte Putztücher; Mittel zur Beseitigung von Abflussverstopfungen; Öle für Reinigungszwecke; Poliercreme; Polierwachs; Präparate für die Trockenreinigung; Waschmittel für Wäsche; Reinigungs- und Duftpräparate; Möbelpoliermittel; Möbelpolituren; Duftstoff-Nachfüllpackungen für elektrische Raumduftspender; Luftbeduftungsmittel; Raumduftpräparate; flüssige Waschmittel; Spülmittel für Geschirrspülmaschinen; Waschmittel für Haushaltsreinigungszwecke; Waschmittel für Textilien; Pflegemittel für die Wäsche; Bodenbehandlungsmittel [Reinigungsmittel]; Bohnerwachs; Fensterreiniger; Fettentfernungsmittel für Haushaltszwecke; flüssige Fußbodenpolituren; flüssige Geschirrspülmittel; flüssige Geschirrspülmittel für Spülmaschinen; Fußbodenreinigungsmittel; Geschirrspülmittel; Geschirrspülmittel für Spülmaschinen; Reiniger für Haushaltszwecke; Toilettenreiniger;

Klasse 21: handbetätigte Putzgeräte; Reinigungstücher; Spülbürsten; Toilettenbürsten; Schwämme für den Haushalt; Polierhandschuhe; Haushaltshandschuhe; Putztücher; Putzzeug; Luftbeduftungsvorrichtungen; Reinigungspinsel; Schwämme.; Besen; Bürsten; Eimer für Haushaltszwecke; Eimer mit Mopwringern; fusselfreie Reinigungstücher; Küchenschwämme; Poliertücher; Putzeimer mit Auswinger; Putzeimer mit Putztuchwringvorrichtung.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 1. Dezember 2017 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdeführer Widerspruch erhoben aus seiner Wort-/Bildmarke (rot, blau, hellblau, weiß)



die am 18. Dezember 2001 angemeldet und am 30. Januar 2002 unter der Nummer 301 71 509 in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden ist für die Waren der Klassen 3, 4 und 21

Abflussreinigungsmittel, Bohnermittel, Bohnerwachs für gewerbliche Zwecke, nicht für Haushaltszwecke; Entfernungsmittel für Anstrichfarben, Entfernungsmittel für Firnisse, Fettentfernungsmittel, außer zur Verwendung in Herstellungsverfahren, Firnisentfernungsmittel, Fleckenentferner, Glanzmittel, Lackentfernungsmittel, Natronkristalle für Reinigungszwecke, Natronlauge, Öle für Reinigungszwecke, Poliermittel, Polierpapier, Polierrot, Polierstein, Polierwachs, Reinigungsflüssigkeit für Windschutzscheiben, Reinigungsmittel, Rostentfernungsmittel, Putz-, Polier-, Farbentfernungs- und Schleifmittel, soweit in Klasse 3 enthalten; sämtliche vorgenannten Waren nur zu gewerbliche Zwecke, nicht für Haushaltszwecke; Staubabsorbierendes, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel, auch zum Kehren, soweit in Klasse 4 enthalten, für gewerbliche Zwecke, nicht für Haushaltszwecke; Kämme und Schwämme, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Putzgeräte (handbetätigt), Putzkissen, Putztücher, mit einem Reinigungsmittel imprägnierte Putztücher, Putzwolle, Baumwollabfälle für Putzzwecke, Bodenwischtücher (Putztücher), Bürsten für Lampen- gläser, Bürstenwaren, Chamoisleder für Reinigungszwecke, Fensterleder für Reinigungszwecke, Reinigungshandschuhe, Polierhandschuhe, Polierleder, Möbelwischtücher, Poliermaterial (ausgenommen Poliermittel, -papier, - steine), Reinigungstücher, Reinigungsgeräte (handbetätigt), Toilettenschwämme, Spülbürsten, Staubtücher, Staubwedel, Glaswolle, ausgenommen zum Isolieren, Putzwolle, Stahlwolle für Reinigungszwecke; sämtliche

vorgenannten Waren nur für gewerbliche Zwecke, nicht für Haushaltszwecke.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 3 und 21.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat am 25. Mai 2018 die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Der Widersprechende hat als Benutzungsunterlagen Briefbögen, Angebotsschreiben von 2005 und 2006, Prospekte von 2005 und 2006, undatierte Prospekte und Prospektmappen sowie drei Lizenzverträge vom 1. Mai 2005 mit der D... GmbH, vom 5. August 2013 mit der D1... GmbH und vom 2. Mai 2016 mit der m... UG (haftungsbeschränkt) vorgelegt. Ferner hat er Umsätze der D... GmbH von 2007 bis 2013, der D1... GmbH von 2013 bis 2015 und der m... UG (haftungsbeschränkt)/GmbH von 2016 bis 2017 angegeben.

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2019 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des DPMA den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der älteren Marke zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass nicht erkennbar sei, aufgrund welcher besonderen Stellung der Widersprechende in das operative Geschäft der Lizenznehmerinnen eingebunden und mit deren Benutzungsverhältnissen vertraut gewesen sei. Ferner habe er pauschal jährliche Gesamtumsatzzahlen der Lizenznehmerinnen genannt, ohne diese Umsätze auf die jeweiligen Waren zu verteilen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden, der im Beschwerdeverfahren eine eigene eidesstattliche Versicherung vom 22. Januar 2020 und eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der drei Lizenznehmerinnen vom 22. Januar 2020, betriebswirtschaftliche Auswertungen, Stückzahl- und Saldenlisten sowie Produktabbildungen der m1... GmbH für März 2016 bis März 2021 vorgelegt hat. Ferner hat er Rechnungslisten, Bestellkopien, Etiketten

und Produktabbildungen der D2... GmbH für Dezember 2012 bis Dezember 2013, der D1...GmbH für die Jahre 2014 und 2015 und der m1... GmbH von April 2016 bis Ende 2017 eingereicht. Unter Bezugnahme auf die beiden vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen trägt er vor, dass er als Lizenzgeber in das operative Geschäft der drei Lizenznehmerinnen eingebunden und über die gesamte Geschäftstätigkeit informiert gewesen sei. Er habe seine Marke von 2006 bis Ende 2013 an die D2... GmbH für Scheibenreiniger-Frostschutz, Scheibenreiniger-Sommer, Scheibenenteiser, destilliertes Wasser, sensorische Abfallbehälter für Verbrauchermärkte und Discounter sowie für ein bei Hörgeräteakustikern in Deutschland vertriebenes Hörgeräte Reinigungsspray lizenziert. Von 2012 bis 2016 habe er der D1... GmbH eine Markenlizenz für ein bei Hörgeräteakustikern in Deutschland vertriebenes Hörgeräte Reinigungsspray erteilt. Ab 2016 habe er die Widerspruchsmarke der m... UG (haftungsbeschränkt) bzw. ab dem 1. Januar 2018 der m1... GmbH als Lizenz für den Vertrieb einer medizinischen Pflegeserie (Hörgeräte Reinigungsspray, Druckluftspray, feuchte Desinfektions- und Reinigungstücher) bei inländischen Hörgeräteakustikern übertragen. Außerdem sei seine Marke als Unternehmenskennzeichnung in den Geschäftsdokumenten wie Briefpapier, Lieferscheinen und Rechnungen für die Firmen D2... GmbH und m... UG (haftungsbeschränkt) bzw. m1... GmbH verwendet worden. Die von den Lizenznehmerinnen vertriebenen Waren seien überwiegend an gewerbliche Kunden und nur marginal an Privatleute veräußert worden. Der Widersprechende ist der Ansicht, das Reinigungsspray für Hörgeräte sei ein Reinigungsmittel der Klasse 3 und habe mit Reinigungsmitteln für Kontaktlinsen, die in Klasse 5 eingeordnet seien, nichts zu tun. Seine Marke werde durch den Wortbestandteil „maxxi“ geprägt, weil die Wortelemente „clean“ und „world“ nur warenbeschreibende Zusätze seien. Da dies auch für den Wortbestandteil „CLEAN“ der angegriffenen Marke gelte, seien die Vergleichsmarken identisch.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 19. Dezember 2019 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 301 71 509 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Er verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, die Widerspruchsprodukte würden mit einem von der älteren Marke abweichenden Zeichen gekennzeichnet, weil das Worтеlement „world“ oder der Hintergrund mit der kreisförmigen Wellenausbreitung fehlten oder der Wortbestandteil „care“ oder die Bezeichnung „easyclean“ hinzugefügt seien. Briefbögen, Lieferscheine und Rechnungen seien keine belastbaren Nachweise für eine Produktnutzung. Ein Reinigungsmittel für Hörgeräte unterfalle keiner der Klassen des Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke. Reinigungsmittel für Kontaktlinsen oder andere medizinische Hilfsmittel seien der Klasse 5 zuzuordnen. Frostschutzmittel, Scheibenenteiser, destilliertes Wasser und Kühlerfrostschutz seien Waren der Klasse 1. Die Vergleichswaren wichen voneinander ab. Frostschutzmittel für Fahrzeuge hätten keinen im Vordergrund stehenden Reinigungseffekt. Der Verbraucher unterscheide klar zwischen Haushaltsreinigern und an Gewerbetreibende verkaufte Spezialflüssigkeiten für medizinische Geräte. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei aufgrund des glatt warenbeschreibenden Wortbestandteils „maxxiclean“ im Sinne von höchstmöglicher Reinigungserfolg nur gering. Die Verdoppelung des Buchstaben „x“ sei keine Besonderheit, sondern stelle nur die enorme Reinigungsleistung der Widerspruchsprodukte heraus. Die Bildelemente der Kollisionsmarken wichen stark voneinander ab.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 12. März 2021 ist der Widersprechende darauf hingewiesen worden, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber in der Sache mangels hinreichender Darlegung und Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke keinen Erfolg.

1. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). Da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, finden in Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG ebenfalls in ihrer bis dahin geltenden Fassung Anwendung.

2. Am 25. Mai 2018 hat der Inhaber der jüngeren Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Da die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben wurde, ist davon auszugehen, dass sie beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rdnr. 26 - 30; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).



a) Die Einrede ist wirksam erhoben worden, weil die am 30. Januar 2002 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 1. Dezember 2017 sowie zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 25. Mai 2018 jeweils bereits mehr als fünf Jahre eingetragen war.

b) Aufgrund der zulässigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG oblag es dem Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke sowie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also sowohl für den Zeitraum von Dezember 2012 bis Dezember 2017 als auch für den Zeitraum von November 2016 bis November 2021 nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen.

c) 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 GRUR 2020, 1301 Rdnr. 32 – Ferrari/DU [testarossa]; 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 – Il 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.

d) Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO zwar alle präsenten Beweismittel in Betracht. Dabei stellt aber die eidesstattliche Versicherung das wichtigste Glaubhaftmachungsmittel für Umfang, Zeitraum und Ort der bestrittenen Benutzung sowie die benutzende Person dar (vgl. BPatG 24 W (pat) 40/01 – SINTEC/SIM TEC GmbH). Ihre Bedeutung als Benutzungsnachweis wird in § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ausdrücklich gesetzlich hervorgehoben. Sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Rechnungskopien, Etiketten, Prospekte oder sonstige Veröffentlichungen, können der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (BPatG GRUR 2007, 596, 597 – La Martina; BPatGE 33, 228, 231 – Lahco; 24, 109, 111 – FOSECID). Für die Glaubhaftmachung von Art und Form der Benutzung ist allerdings die Vorlage der tatsächlich verwendeten Markenform auf der Originalware- oder -verpackung oder in sonstigen Wiedergabearten wie Katalogen oder Fotos unerlässlich (BPatG Mitt. 2006, 567, 569 – VisionArena/@rena vision; 26 W (pat) 162/02 – Residenz Wallerstein/Wallerstein; 28 W (pat) 246/97 – PATURAGES/PATURAGE).

e) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke  für die Widerspruchswaren nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.

aa) Eine rechtserhaltende Benutzung kommt überhaupt nur in Bezug auf die von den drei Lizenznehmerinnen des Widersprechenden vertriebenen Produkte „Hörgeräte Reinigungsspray“ in Betracht, weil nur diese Waren nach dem Vortrag des Widersprechenden in beiden Benutzungszeiträumen verkauft worden sein sollen.

bb) Allerdings fehlt es diesbezüglich an einer Glaubhaftmachung des Benutzungsumfangs.

aaa) Der Widersprechende hat für „Hörgeräte Reinigungssprays“ Rechnungs- und Umsatzlisten der D2... GmbH für 2013 und der D1... GmbH für die Jahre 2014 und 2015 eingereicht sowie betriebswirtschaftliche Auswertungen, Saldenlisten sowie Produktabbildungen der m1... GmbH für März 2016 bis März 2021 vorgelegt. Allerdings enthalten die eidesstattlichen Versicherungen des Widersprechenden und des Geschäftsführers der benutzenden Unternehmen vom 22. Januar 2020 weder selbst Umsatz- oder Stückzahlen, noch nehmen sie auf die vorgenannten Unterlagen Bezug, so dass diese Umsatzzahlen nicht glaubhaft gemacht worden sind.

bbb) Hinzu kommt, dass der Widersprechende in seinem Schriftsatz vom 28. April 2021 für den Zeitraum von März 2016 bis Dezember 2021 mitteilt, dass sich die Umsatzzahlen auf „Hörgeräte Reinigungsspray/Desinfektionsfeuchttücher/Druckluftspray“ bezögen, während in den beigefügten Umsatzlisten nur „Reinigungssprays“ aufgeführt sind. Es ist daher unklar, ob die Umsätze für Reinigungssprays auch die Erlöse für Desinfektionsfeuchttücher und Druckluftsprays umfassen. Dies könnte schon deshalb naheliegen, weil der Widersprechende vorgetragen hat, dass ab 2016 eine Veräußerung als medizinische Pflegeserie, bestehend aus Hörgeräte Reinigungsspray, Druckluftspray sowie feuchten Desinfektions- und Reinigungstüchern, erfolgt sein soll. Allerdings hat der Widersprechende auch Stückzahlenlisten für „Reinigungssprays“, „Feuchttücher“ und „Druckluftsprays“ für die Jahre 2018 bis März 2021 vorgelegt, was eher für einen Einzelverkauf spricht. Der Widersprechende hat daher die Umsätze nicht eindeutig auf die einzelnen Waren, nämlich Hörgeräte Reinigungssprays, Desinfektionsfeuchttücher und Druckluftsprays, aufgeteilt.

ccc) Ferner haben weder der Widersprechende als Lizenzgeber noch der Geschäftsführer der drei Lizenznehmerinnen dargelegt, in welcher konkreten Weise

der Widersprechende in das operative Geschäft der drei Lizenznehmerinnen eingebunden und über die gesamte Geschäftstätigkeit informiert worden sei. Sie haben auch nicht mitgeteilt, wer die vorgelegten Listen erstellt, ausgedruckt und dem Widersprechenden ausgehändigt hat. Bei Erklärungen außenstehender Personen muss jedoch erkennbar sein, aufgrund welcher konkreter Umstände die erklärende Person mit den Benutzungsverhältnissen vertraut ist (vgl. BPatG 25 W (pat) 204/97 – MODICIN/MODUCRIN).

cc) Ein Hinweis gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 139 ZPO auf die Notwendigkeit, die Benutzungsunterlagen entsprechend zu erläutern oder zu ergänzen, war vor der Entscheidung des Senats weder erforderlich noch geboten. Schon die Markenstelle hat den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung, insbesondere auch dessen Umfangs zurückgewiesen. Der Senat hat den Widersprechenden ebenfalls mit Schreiben vom 12. März 2021 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke für keine der geschützten Waren glaubhaft gemacht und die im patentamtlichen Verfahren gemachten Umsatzangaben nicht nach Waren bzw. Warengruppen aufgeschlüsselt seien, so dass er ausreichend Gelegenheit gehabt hat, geeignete Benutzungsunterlagen einzureichen. Auch wenn der Beschwerdeführer nicht anwaltlich vertreten ist, hat er mit der Vorlage der Benutzungsunterlagen im patentamtlichen Widerspruchsverfahren und im Beschwerdeverfahren gezeigt, dass er die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung kennt (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 50/16 – Hamosons).

dd) Mangels Glaubhaftmachung der Benutzung können gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG keine Waren bei der Prüfung Berücksichtigung finden, so dass eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 MarkenG schon aus diesem Grund zu verneinen ist.

3. Aber selbst wenn der Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke für die Waren „Hörgeräte Reinigungssprays“ hinreichend glaubhaft gemacht

hätte und diese nur an Hörgeräteakustiker vertriebenen Spezialreinigungsmittel für medizinische Geräte tatsächlich unter den Widerspruchswarenoberbegriff „Reinigungsmittel, soweit in Klasse 3 enthalten; sämtliche vorgenannten Waren nur zu gewerbliche Zwecke, nicht für Haushaltszwecke“ subsumiert werden könnten, wäre selbst bei Annahme einer Identität der Vergleichsprodukte eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen.

a) Denn bei der Widerspruchsmarke  wäre von einer sehr geringen Kennzeichnungskraft auszugehen.

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 [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Ist der Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke nicht unterscheidungskräftig, so kann der Marke in ihrer Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 1991, 137 – NEW MAN). Einfache, werbeübliche oder die Sachangabe nur illustrierende graphische Gestaltungen sind allerdings regelmäßig nicht hinreichend unterscheidungskräftig (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 – anti KALK; WRP 2014, 573 – HOT).

bb) Das Wortelement „maxxiclean“ der älteren Marke ist für die Widerspruchswaren *„Reinigungsmittel, soweit in Klasse 3 enthalten; sämtliche vorgenannten Waren nur zu gewerbliche Zwecke, nicht für Haushaltszwecke“* glatt beschreibend.

aaa) Der Bestandteil „maxxi“ wird sowohl vom Durchschnittsverbraucher als auch von den gewerblichen Kunden des Widersprechenden im Sinne des Adjektivs „maximal“ mit der von dem lateinischen Superlativ „maximus“ für „größter, bedeutendster“ abgeleiteten Bedeutung „größt..., höchst..., stärkst...; im Höchstfall, höchstens [zutreffend, eintretend usw.]“ verstanden (<https://www.duden.de/rechtschreibung/maximal>), auch wenn es sich nicht um eine gängige Abkürzung dieses Wortes handelt. Denn dem Verkehr sind auch die lexikalisch nachweisbaren Begriffe „maximieren“, „Maximalgewicht“, „Maximalnote“, „Maximalpreis“ und „Maximalprinzip“ geläufig. Die Verdoppelung des Buchstabens „x“ wird nicht als ungewöhnliche, sondern als werbeübliche Abweichung wahrgenommen, die den Bedeutungsgehalt dieses Superlativs auch optisch hervorheben soll.


bbb) Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Adjektiv „clean“ wird mit „sauber; rein“ und das entsprechende Verb mit „putzen, reinmachen, säubern“ übersetzt (Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 29; vgl. auch BPatG 26 W (pat) 595/20 – 4Clean Care; 26 W (pat) 525/20 – GreenClean; 24 W (pat) 184/99 – MULTICLEAN; 24 W (pat) 567/14 – Fugenclean; 30 W (pat) 520/12 – CleanApp; 24 W (pat) 114/99 – Ultra Clean; 32 W (pat) 169/96 – EasyClean).

ccc) In der Gesamtheit kommt dem Wortbestandteil „maxxiclean“ daher die Bedeutung „maximal sauber/rein“ oder „höchst sauber/rein“ zu. Damit gibt es den Bestimmungszweck der Widerspruchswaren an, nämlich dass sie unmittelbar oder mittelbar größte Reinigungswirkung erzielen.

cc) Selbst, wenn das wegen seiner weißen Farbgebung im hellblau-weiß gefärbten Hintergrund untergehende und daher kaum wahrnehmbare Wortelement „world“

dennoch erkannt würde, käme ihm ebenfalls nur eine beschreibende Bedeutung zu. Denn das englische Substantiv „world“ für „Welt; Erde“ gehört ebenfalls zum Grundwortschatz (Weis, a. a. O., S. 115) und wird in Verbindung mit einer branchen- oder warenbezogenen Angabe regelmäßig zur Bezeichnung eines breit gefassten Angebots im Sinne einer tatsächlichen oder virtuellen Vertriebsstätte benutzt und nicht als Herkunftskennzeichen eines einzelnen Unternehmens verstanden (vgl. BPatG 26 W (pat) 513/17 – fantastic world of bottles; 24 W (pat) 572/14 – MOTORWORLD; 26 W (pat) 505/10 – WORLD OF TEA; 29 W (pat) 117/10 - WORLD OF SWEETS; 27 W (pat) 124/09 – SCHMUCKWELTEN; 24 W (pat) 256/03 – tabakwelt; 33 W (pat) 75/98 – MediaWorld). Auch im vorliegenden Fall würde „world“ nur als Bezeichnung einer Vertriebsstätte mit einem großen Angebot an Waren mit maximaler Reinigungskraft wahrgenommen.



dd) Die Grafik der Widerspruchsmarke , die neben dunkelblauen und weißen Kleinbuchstaben, teilweise im Fettdruck, aus einem hellblau-weiß dargestellten kreisförmigen Strudel und einer blauen Weltkugel mit rot-weiß gefärbten Kontinenten besteht, weist ebenfalls nur schwache Kennzeichnungskraft auf, weil die bunte Weltkugel den schutzunfähigen Begriff „world“ illustriert und in werbeüblicher Weise den i-Punkt ersetzt (vgl. BPatG 29 W (pat) 94/06 – PRINTY/PRINTUS). Der Strudel im Hintergrund ist aufgrund der schwachen Farbgebung kaum erkennbar und wenn doch, wird er als bildlicher Sachhinweis auf Wasser oder Flüssigkeit als Inhaltsstoff der Reinigungsmittel oder als deren Hilfsmittel aufgefasst. Insgesamt ist der Schutzbereich der Widerspruchsmarke daher sehr gering und beschränkt sich auf die sogenannte Eigenprägung, also den Schutz durch die Bestandteile, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleihen. Das ist vorliegend die konkrete grafische Ausgestaltung in ihrer Gesamtheit.

b) Trotz unterstellter Warenidentität und selbst bei Annahme nur unterdurchschnittlicher Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise würde die angegriffene Marke wegen der sehr geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und

der weit unterdurchschnittlichen Markenähnlichkeit den zu fordernden Abstand in jeder Hinsicht einhalten.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), 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. u. a. 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 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

bb) Die Vergleichsmarken  und  unterscheiden sich in der Gesamtheit durch die unterschiedliche Farbgebung und die abweichenden Bildelemente deutlich voneinander.




cc) Eine klangliche oder begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet aus.

aaa) Die dominierenden Wortelemente beider Marken, die die einfachste Möglichkeit der Benennung der Wort-/Bildmarken darstellen, stimmen phonetisch und begrifflich vollständig überein. Auch bei der angegriffenen Marke ist „MAXXI CLEAN“ mit der identischen Bedeutung „maximal sauber“ für die beanspruchten Reinigungsmittel und -geräte der Klassen 3 und 21 eine warenbeschreibende Angabe und damit schutzunfähig. Da sich die Übereinstimmung der Kollisionsmarken auf die identische Sachangabe beschränkt, kann diese im vorliegenden Fall schon aus Rechtsgründen nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen, weil deren Annahme dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (vgl. BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 69 a. E., 70 – INJEKT/INJEX; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f., 39 – pjur/pure; GRUR 2007, 1071 Rdnr. 49 – Kinder II; BGH GRUR 2007, 1066, Rdnr. 41 ff. – Kinderzeit; BGH GRUR 2004, 775, 777 – EURO 2000, jeweils m. w. N.).

bbb) Selbst wenn noch das schutzunfähige Wortelement „world“ der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen wäre, ergäbe sich phonetisch ein deutlicher Unterschied in Silben- und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Außerdem würde es eine Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt ausschließen.

dd) Auch schriftbildlich bestehen starke Unterschiede.

aaa) Der Wortbestandteil der jüngeren Marke  ist zweizeilig vor einem weißen Hintergrund angeordnet und besteht aus dem Teil „MAXXI“ in fett gedruckten schwarzen Majuskeln sowie aus dem Teil „CLEAN“ aus schwarzen

Großbuchstaben in Normalschrift. Das Bildelement  nimmt der Verkehr auch

aufgrund der im Vordergrund stehenden starken blauen Farbgebung im Zusammenhang mit den geschützten Reinigungsmitteln als stilisierten Wassertropfen und damit als grafischen Sachhinweis wahr.

bbb) Demgegenüber wird das Wortelement in der Widerspruchsmarke



vor einem hellblauen Hintergrund mit einer kreisförmigen Wellenausbreitung einzeilig mit dunkelblauen Kleinbuchstaben dargestellt, deren Doppelbuchstabe „x“ in Fettdruck wiedergegeben wird und dessen i-Punkt durch eine blaue Weltkugel mit rot-weißen Kontinenten ersetzt wird. Soweit es erkannt wird, kommt noch das Wort „world“ in weißen Minuskeln oberhalb der Buchstaben „ean“ hinzu.

ccc) Damit weichen die Kollisionsmarken optisch sowohl in der Anordnung, Schriftart und -größe sowie Farbgebung des jeweiligen Wortelements als auch in der Hintergrundfarbe und -struktur sowie in den zusätzlichen Bildelementen erheblich voneinander ab. Insgesamt vermitteln die Vergleichsmarken daher visuell einen markant unterschiedlichen Gesamteindruck, so dass eine (schrift-)bildliche Ähnlichkeit auch in dieser Hinsicht zu verneinen ist.

Aus den vorgenannten Gründen wäre eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht ausgeschlossen.

c) Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung wäre zu verneinen.

aa) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR

2021, 482 Rdnr. 50 – RETROLYMPICS; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 – Volkswagen/Volks.Inspektion). Diese liegen regelmäßig vor, wenn eine Marke als Bestandteil in ein zusammengesetztes Kennzeichen übernommen wird und eine selbständig kennzeichnende Stellung beibehält, ohne dass sie das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 – THOMSON LIFE; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS; GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 – Gelbe Wörterbücher).

bb) Zwar wird das Wortelement „maxxiclean“ der Widerspruchsmarke in die jüngere Marke vollständig übernommen. Die angesprochenen Verkehrskreise nehmen dieses Wortelement aber in der angegriffenen Marke nicht als eigenständig kennzeichnend wahr, weil sie es als warenbeschreibende Angabe auffassen und darin nicht die Widerspruchsmarke erkennen. Die völlig andere grafische Ausgestaltung führt von der älteren Marke derart weg, dass der Verkehr eine geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Beziehung zum Widersprechenden nicht vermutet.

d) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wäre ebenfalls nicht gegeben. Eine solche wird angenommen, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 – Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz).

Das ist hier nicht der Fall, weil dem Wortbestandteil „MAXXI CLEAN“ der angegriffenen Marke kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke hinzugefügt worden ist.

### III.

Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, hat keinen Erfolg.

1. Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung).

Solche besonderen Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise dann angenommen worden, wenn der Widerspruch nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ohne einen ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (BPatG 25 W (pat) 62/17 – iX/iX/iX; 25 W (pat) 561/17 –

AQM/AQS/AQI/AQC; GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL; BPatGE 22, 211, 212 f.).

2. Vorliegend hat der Widersprechende sowohl im patentamtlichen Widerspruchsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren Benutzungsunterlagen vorgelegt. Dass die eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung nicht ausgereicht haben, ist kein Grund für eine Auferlegung von Kosten (vgl. BPatG 27 W (pat) 9/07 – Siggibears/SIGI; 26 W (pat) 549/17 – fritz/FRIZE).

#### 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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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.

Kortge

Dr. von Hartz

Dr. Rupp-Swienty