



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 243/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. Juni 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 00 468

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juni 2003 unter Mitwirkung des Richters Dr. Hacker als Vorsitzenden sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe:

I.

Die Marke

FERROSOL

ist unter der Nummer 395 00 468 für die Waren

"Reinigungs- und Pflegeprodukt für Edelstahl, Chrom und Metallflächen insbesondere zur Verwendung in gewerblichen Groß- und Industrieküchen sowie im privaten Haushalt"

in das Register eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 30. Januar 1996 veröffentlicht.

Hiergegen ist – soweit für das Beschwerdeverfahren noch von Bedeutung – Widerspruch erhoben von der Inhaberin

1. der Marke 354 828

FERROSIL

deren Warenverzeichnis lautet:

"chemische Produkte für industrielle Zwecke; Kesselsteinmittel, soweit in Klasse 1 enthalten; Imprägniermittel, soweit in Klasse 1 enthalten; Wasserglas, Klärmittel, Enthärtungsmittel für Wasser";

2. der Marke 735 220

Ferisol

die für

"chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke (ausgenommen solche als Textil- und Lederhilfsmittel); ansatzverhindernde und ansatzlösende Mittel zur Verwendung in Rohren und Apparaturen; chemische Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen, Metallen, Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien"

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht und

mit Beschluß vom 23. Februar 1998 (Amtsakte Bl. 19/22) die Löschung der angegriffenen Marke 395 00 468 angeordnet.

Dagegen hat die Markeninhaberin Erinnerung eingelegt und die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Von der Widersprechenden sind zwei eidesstattliche Versicherungen mit Umsatzangaben zu den Jahren 1993 bis 1995 für die Widerspruchsmarke 354 828 "FERROSIL" (Anlage 2 zum Schriftsatz vom 18. August 1999 = Amtsakte Bl. 46) und mit Umsatzangaben zu den Jahren 1993, 1994 und 1996 für die Widerspruchsmarke 735 220 "Ferisol" (Anlage 1 zum Schriftsatz vom 18. August 1999) sowie verschiedene technische Datenblätter zu den Produkten "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" vorgelegt worden. Aus diesen ergibt sich, daß es sich bei dem Produkt "P3-ferrosil" um ein Stein- und Korrosionsschutzmittel für Trinkwassersysteme und bei dem Produkt "P3-ferisol" um ein flüssiges Wirkstoffkonzentrat für alkalische Reinigungslösungen in der Brau- und Getränkeindustrie handelt.

Mit Erinnerungsbeschluß vom 26. Oktober 2001 (Amtsakte Bl. 105/109) hat die Markenstelle ihren Erstbeschluß aufgehoben und die Widersprüche zurückgewiesen, da eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zu deren Begründung hat sie mit Schriftsatz vom 12. Juni 2003 eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 10. Juni 2003 zu den Akten gereicht. Darin sind Umsatzangaben zu der Widerspruchsmarke 735 220 "Ferisol" für die Jahre 1992 bis 1995 und 1998 bis 2002 gemacht. Des weiteren ist ausgeführt, daß die genannte Marke in den betreffenden Zeiträumen in folgender Form benutzt worden sei:

siehe Abb.1 am Ende

Mit Schriftsatz vom 16. Juni 2003 hat die Widersprechende eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 3. Juni 2003 mit Umsatzangaben zu der Widerspruchsmarke 354 828 "FERROSIL" für die Jahre 1993 bis 1995 und 1999 bis 2002 vorgelegt. Die Widerspruchsmarke sei in folgender Form benutzt worden:

siehe Abb. 2 am Ende

Die von der angegriffenen Marke erfaßten Waren seien mit den Waren, für die insbesondere die Widerspruchsmarke 735 220 benutzt und geschützt sei, nahezu identisch. Es bestehe Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt (der Sache nach),

den Erinnerungsbeschluß der Markenstelle vom 26. Oktober 2001 aufzuheben und die Erinnerung der Markeninhaberin gegen den Beschluß der Markenstelle vom 23. Februar 1998 zurückzuweisen, soweit darin die Löschung der Marke 395 00 468 wegen der Widersprüche aus den Marken 354 828 und 735 220 angeordnet worden ist.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie erhält ihre Nichtbenutzungseinreden aufrecht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die Markenstelle hat die Widersprüche im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, da auch nach dem ergänzenden Vorbringen der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren nicht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken ausgegangen werden kann (§ 43 Abs. 1 iVm § 26 MarkenG).

1. Nach Auffassung des Senats ist allerdings hinreichend dargetan, daß in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen (30. Januar 1991 bis 30. Januar 1996 und 17. Juni 1998 bis 17. Juni 2003) die Widerspruchsmarke 354 828 "FERROSIL" in ausreichendem Umfang für ein Stein- und Korrosionsschutzmittel für Trinkwassersysteme, somit für "Kesselsteinmittel" im Sinne des Warenverzeichnisses, und die Widerspruchsmarke 735 220 "Ferisol" für ein flüssiges Wirkstoffkonzentrat für alkalische Reinigungslösungen in der Brau- und Getränkeindustrie, d.h. für "chemische Mittel zum Reinigen von Maschinen, Metallen, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff" eingesetzt worden sind (§ 26 Abs. 1 MarkenG), wobei die Benutzung zumindest teilweise durch Tochtergesellschaften der Widersprechenden mit deren Einverständnis erfolgte (§ 26 Abs. 2 MarkenG).
2. Die Verwendung der Widerspruchsmarken erfolgte jedoch nicht in der eingetragenen Form, sondern in der Weise, daß jeweils der Bestandteil "P3-" vorgestellt wurde. Nach der Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form, soweit die Abweichungen den kenn-

zeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung nur dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und – sofern es sich wie vorliegend um Hinzufügungen handelt – den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"; GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"; GRUR 1999, 54, 55 "Holtkamp"; GRUR 1999, 167 "Karolus Magnus"). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt.

Wie schon ausgeführt, wurde den Widerspruchsmarken in der benutzten Form jeweils der Bestandteil "P3-" vorangestellt, so daß die Widerspruchsmarke "FERROSIL" in der Form "P3-ferrosil" und die Widerspruchsmarke "Ferisol" in der Form "P3-ferisol" benutzt wurde. Hierzu hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung – insoweit von der Markeninhaberin unbeanstandet – vorgetragen, daß es sich bei der Bezeichnung "P3" um eine seit Ende der 20er Jahre benutzte und seit 3. November 1939 auch registrierte Marke der Widersprechenden handelt, die als stets gleichbleibender Stammbestandteil einer umfangreichen Markenserie eingesetzt und insoweit von den angesprochenen Verkehrskreisen – im wesentlichen gewerbliche Abnehmer – als Hinweis auf Industriereiniger aus dem Konzern der Widersprechenden aufgefaßt wird. Die Widerspruchsmarken werden demnach als abwandelnde Zusätze in einer Markenserie verwendet. Dies genügt den Anforderungen des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht.

Das Wesen einer Markenserie besteht darin, daß sich ein – in der Regel größeres – Unternehmen zur Herkunftskennzeichnung seines gesamten oder - wie im vorliegenden Fall – eines abgegrenzten Teils seines Produktsortiments eines gleichbleibenden Stammbestandteils bedient und diesem Stammbestandteil zur näheren Kennzeichnung bzw. Individualisierung der einzelnen Produkte des Sortiments einen je nach Produkt wechselnden Abwandlungsbestandteil hinzufügt (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 "BIG"; GRUR 2000, 886,

887 "Bayer/BeiChem"; GRUR 1999, 587, 589 "Cefallone"; GRUR 1996, 200, 202 "Innovadiclophlont"). Diese Abwandlungsbestandteile sind häufig an beschreibende Angaben angenähert, was aber nicht notwendig der Fall sein muß (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 346 "ASTRO-BOY/Boy"). Die Serienmarke bildet somit ein einheitliches Zeichen, wobei die Herkunftskennzeichnung der einzelnen Produkte gleichermaßen durch den Stammbestandteil wie durch den Abwandlungszusatz erfolgt. Dementsprechend wird das einzelne gekennzeichnete Produkt im Verkehr nicht allein mit dem das betreffende Produkt individualisierenden Abwandlungsbestandteil, sondern mit der Serienmarke als einheitlichem Herkunftskennzeichen benannt. Im vorliegenden Fall bestätigen dies die von der Widersprechenden vorgelegten Bestellisten und Rechnungen (vgl. z.B. Anlagen 9 und 13 zum Schriftsatz vom 12. Juni 2003).

Die Zeichen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" sind demnach neue Zeichen, zu deren Bildung die Widerspruchsmarken zwar herangezogen wurden, welche dadurch aber gleichsam ihre Identität verloren haben. Die markenrechtliche Herkunftsfunktion kommt allein den neugebildeten Serienzeichen in ihrer Gesamtheit zu, nicht den Widerspruchsmarken als solchen, da diese dem Verkehr nicht mehr als eigenständige Zeichen entgetreten, sondern nur als produktindividualisierender Abwandlungsbestandteil eines anderen Gesamtzeichens. Darin liegt eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters, die von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht gedeckt ist.

An dieser Beurteilung vermag nichts zu ändern, daß die Widerspruchsmarken für sich gesehen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweisen und nahezu identisch in die neuen Zeichenbildungen aufgenommen wurden. Die Widerspruchsmarken bleiben insoweit zwar auch in ihrer benutzten Form für den Verkehr ohne weiteres erkennbar, aber nicht als eigenständige Marken, sondern lediglich als unselbständige Bestandteile anderer Marken.

Eine andere Sichtweise ist auch nicht insoweit geboten, als dem angesprochenen Verkehr die Bezeichnung "P3" zugleich als Firmenkennzeichen nahegebracht wird. So liegt es im Hinblick auf das der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Juni 2003 beigelegte "P3-ferisol"-Etikett. Dort ist als Zeichenverwender die Firma "Henkel Hygiene GmbH Düsseldorf P3-Ernährungsindustrie" genannt und das Zeichen "P3" erscheint noch einmal großformatig oben links auf dem Etikett. Da jedoch der Bestandteil "P3" in Verbindung mit dem Zeichenwort "ferisol" noch einmal wiederholt wird und mit diesem in gleicher Schrifttype mit einem Bindestrich verbunden ist, wird dem Verkehr zugleich bedeutet, daß die Produktkennzeichnung "P3-ferisol" und nicht nur "ferisol" lautet. Im übrigen ist der Bestandteil "P3" dem Fachverkehr nach dem unbestrittenen Vorbringen der Widersprechenden als Zeichenstamm der Widersprechenden bekannt. Bei dieser Sachlage kann in der Bezeichnung "P3-ferisol" nichts anderes als eine einheitliche (Serien-)Marke gesehen werden.

3. Die bisher vorliegende höchstrichterliche Rechtsprechung steht dieser Würdigung nicht entgegen.

a) Von vornherein nicht einschlägig sind insoweit die von der Widersprechenden angeführten Entscheidungen "P3-plastoclin" und "DRANO/P3-drano" des Bundesgerichtshofs (GRUR 1995, 808 "P3-plastoclin"; GRUR 1996, 977 "DRANO/P3-drano"), die ein Verletzungs- bzw. ein Widerspruchsverfahren betrafen. In dem Urteil "P3-plastoclin" hat der Bundesgerichtshof, soweit hier von Interesse, im wesentlichen nur die Auffassung des Berufungsgerichts mißbilligt, das der – früher von Hause aus nicht schutzfähigen – Buchstaben-Zahlen-Kombination "P3" ein zu geringes Gewicht innerhalb der Kombinationsmarke "P3-plastoclin" zugesprochen hatte (aaO S. 809 f.). Inwiefern hieraus etwas zugunsten der Widersprechenden hergeleitet werden kann, ist nicht ersichtlich. In dem Beschluß "DRANO/P3-drano" hat der Bundesgerichtshof die Beurteilung des Bundespatentgerichts gebilligt, das angenommen hatte, der Gesamteindruck der seinerzeit mit Widerspruch angegriffenen Bezeich-

nung "P3-drano" werde im wesentlichen durch den Bestandteil "drano" geprägt, so daß eine Verwechslungsgefahr mit dem älteren Zeichen "DRANO" zu bejahen war. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß die Bezeichnung "P3" nach den damals getroffenen Feststellungen im angesprochenen Fachverkehr durchgesetzt sei und die (damalige) Markeninhaberin (hiesige Widersprechende) eine Zeichenserie mit diesem Bestandteil gebildet habe. In einem solchen Fall trete der Bestandteil "P3" – ähnlich wie eine bekannte Firmenbezeichnung – im Gesamteindruck der Bezeichnung "P3-drano" zurück, wogegen der Bestandteil "drano" kollisionsbegründend prägend wirke.

Diese Ausführungen des Bundesgerichtshofs betrafen indessen allein die Frage der Verwechslungsgefahr. Für die Beurteilung, ob die vorliegenden Widerspruchsmarken "FERROSIL" und "Ferisol" mit den Serienmarken "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" rechtserhaltend benutzt sind, geben sie nichts her. Denn die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Marke im Rahmen der Verwechslungsgefahr darf mit der Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht vermengt werden (vgl. BGH GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"; GRUR 1999, 995, 996 "HONKA"). Zwar wird man davon ausgehen können, daß dann, wenn die benutzte und die eingetragene Form einer Marke nicht (fiktiv) miteinander verwechselbar sind, eine Änderung des kennzeichnenden Charakters stattgefunden hat. Es kann aber nicht auch umgekehrt angenommen werden, daß eine (fiktive) Verwechslungsgefahr zwischen eingetragener und benutzter Markenform gegen eine Änderung des kennzeichnenden Charakters spricht oder auch nur ein Indiz hierfür darstellt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26 Rdn. 157, insb. Fn. 192). Denn im Rahmen des Benutzungszwangs kommt es, wie zu 2.) ausgeführt, darauf an, ob der Verkehr in den beiden Formen *dieselbe Marke* erblickt. Eine bloße (fiktive) Verwechslungsgefahr kann insoweit nicht maßgeblich sein.

b) Aber auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Benutzungszwang legt es nicht nahe, von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken auszugehen. Der vorliegenden Fallgestaltung am nächsten dürfte insoweit die Entscheidung "Contura" kommen (BGH GRUR 2000, 510 "Contura"). In diesem Fall war die Benutzung der damaligen Widerspruchsmarke "Contura" in der Kombination "Constructa contura" als rechtserhaltend anerkannt worden. Ausschlaggebend hierfür war die tatrichterliche Feststellung, daß die beiden Zeichen nicht in enger Verbindung verwendet worden seien, und die darauf fußende Beurteilung, die in der Kombination "Constructa contura" nicht eine einheitliche Bezeichnung, sondern eine Zusammenstellung der Hauptmarke "Constructa" mit der Zweitmarke "Contura" gesehen hatte. Diese Einschätzung stützend hat der Bundesgerichtshof darauf hingewiesen, daß die dortige Widersprechende in Übereinstimmung mit den Kennzeichnungsgewohnheiten anderer Hersteller von Haushaltsgeräten ihre Hauptmarke "Constructa" auch noch zusammen mit weiteren Zweitmarken verwendet hatte.

Der vorliegende Fall liegt indessen anders. Er betrifft nicht nur ein anderes Warengebiet, auf dem sich entsprechende Bezeichnungsgewohnheiten nicht feststellen lassen. Die Widersprechende setzt die Widerspruchsmarken auch nicht als Zweitmarken neben der Marke "P3" ein. Die konkrete Ausgestaltung der benutzten Bezeichnungen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol", insbesondere die Verwendung einer einheitlichen Schrifttype und die Verbindung der Bestandteile "P3" und "ferrosil" bzw. "ferisol" mit einem Bindestrich, lassen es fernliegend erscheinen, von einer Verwendung als Haupt- und Zweitmarke auszugehen. Dies gilt in gleicher Weise für die Benutzungsform, wie sie auf dem "P3-ferisol"-Etikett in der Anlage zur eidesstattlichen Versicherung vom 10. Juni 2003 gezeigt ist (vgl. dazu auch oben 2.) a.E.). Vielmehr werden die Widerspruchsmarken – wie schon oben ausgeführt – als unselbständige Abwandlungsbestandteile neuer einheitlicher (Serien-)Zeichen eingesetzt und

demzufolge vom Verkehr auch nur so aufgefaßt. Dies sieht auch die Widersprechende selbst so (vgl. Schriftsatz vom 12. Juni 2003 Bl. 4 = GA Bl. 40).

Etwas weiter ab liegt die vom Deutschen Patent- und Markenamt in einem anderen Verfahren (vgl. Anlage 11 zum Schriftsatz vom 12. Juni 2003) herangezogene Entscheidung "Flexiole" des Bundesgerichtshofs (GRUR 1979, 856 "Flexiole"). Dort war die für Arzneimittel eingetragene und benutzte Marke "Flexiole" mit die jeweilige Indikation des konkreten Arzneimittels anzeigenden vorangestellten Zusätzen ("Corti-Flexiole", "Rhino-Flexiole") rechtserhaltend benutzt worden (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2000, 1040, 1041 "FRENORM/FRENON"). Diese Würdigung beruhte auf den besonderen Bezeichnungspflogenheiten der Arzneimittelhersteller und der konkreten (in der Veröffentlichung der Entscheidung nicht wiedergegebenen) graphischen Ausgestaltung (vgl. BGH GRUR 1979, 856, 858 "Flexiole"). Diese Umstände finden im vorliegenden Fall keine Entsprechung. Im übrigen läßt sich der damalige Fall einer Verwendung der Marke als eine Art Zeichenstamm mit weitgehend beschreibenden Abwandlungszusätzen auch grundsätzlich nicht der vorliegenden Gestaltung gleichstellen, wo die Widerspruchsmarken gerade umgekehrt als bloße Abwandlungszusätze mit einem kennzeichnungskräftigen Zeichenstamm verbunden werden.

Noch weiter entfernt liegen die Fallgestaltungen, die dem "Bit/Bud"-Urteil des Bundesgerichtshofs zugrunde lagen (GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"), so daß sich eine Abgrenzung hierzu nach Auffassung des Senats erübrigt.

4. Nach alledem sieht sich der Senat nicht in der Lage, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken anzuerkennen. Dabei befindet er sich in Übereinstimmung mit der Auffassung der 1. Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt, das in einem ähnlich gelagerten Fall eine rechtserhaltende Benutzung ebenfalls verneint hat (Entscheidung vom

17. Dezember 2002, R 0940/01-1, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

5. Es bestand kein Anlaß, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

6. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen. Zwar liegt die Beurteilung, ob eine benutzte Markenform den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke verändert, im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"; GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"). Von überwiegend rechtlicher Bedeutung ist jedoch die grundsätzliche Frage, ob der kennzeichnende Charakter einer Marke dadurch im Sinne des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert wird, daß die Marke – wenn auch weitgehend unverändert – als Abwandlungsbestandteil mit einem weiteren Zeichen als Zeichenstamm zu einem neuen Zeichen verschmolzen und in eine Zeichense-rie eingefügt wird.

Dr. Hacker

Guth

Kirschneck

Fa

Abb. 1



Abb.2

