



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 8/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
16. August 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 66 013

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. April 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2010 aufgehoben, soweit der Widerspruch in Bezug auf die Waren

„Anstrichmittel, Farben, Firnisse, Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren; Terpentin und andere organische Lösungsmittel als Farbverdünner,“

zurückgewiesen worden ist. Hinsichtlich dieser Waren wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 1102099 die Löschung der angegriffenen Marke 304 66 013 angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 18. November 2004 angemeldete Marke

Duralux

ist am 2. März 2005 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister unter der Nummer 304 66 013 für folgende Waren der Klassen 2, 3 und 19 eingetragen worden:

Klasse 2:

Anstrichmittel, Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Glaserkitt, Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit (soweit in Klasse 2 enthalten); Tapetenlösungsmittel; streichfähige Makulatur; Terpentin und andere organische Lösungsmittel als Farbverdünner;

Klasse 3:

Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Malerhandwerk, ausgenommen Putz- und Scheuerkissen sowie ausgenommen Reinigungs-, Entfettungs-, Polier- und Desinfektionsmittel für Haushaltszwecke und kommerzielle Zwe-

cke, wobei von kommerziellen Zwecken das Malerhandwerk und die Farben- und Lackindustrie, ausgenommen ist; Abbeizmittel;

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten), insbesondere Fassadenmörtel, Putz, Edelputz, Fertigmörtel, Putzfüllmittel, Baukalk, Estrich, Innen- und Außenputze, Spachtelmasse und Grundierungsmittel (soweit in Klasse 19 enthalten) für Bauzwecke; Wärme/Kälte-Dämmsysteme, bestehend aus Putzen und/oder Bauplatten (soweit in Klasse 19 enthalten); Fassadenverkleidungsplatten aus mörtelbeschichtetem Schaumstoff, mit oder ohne Dekorbeschichtung; sämtliche vorgenannte Waren für die Bauindustrie und überwiegend nicht aus Metall; Asphalt, Pech und Bitumen; Spachtelmasse (Verputzmittel) zum Glätten und Ausbessern eines rauhen Untergrundes.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Inhaberin der älteren, am 4. Februar 1987 für die Waren der Klasse 2

Farben, Firnis, Lacke, Grundierungsmittel, Holzbeizen, Rostschutzmittel, Holzschutzmittel, Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren; Blattmetalle, Metallfolien und Metallpulver für Maler und Dekorateure,

unter der Nummer 1102099 eingetragenen Marke

DULUX

Widerspruch erhoben.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2005 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Widersprechende daraufhin eidesstattliche Versicherungen vom 6. Dezember 2005 und vom 23. Mai 2006 ihrer Rechtsanwältin D... (Bl. 118, 250 der Patentamtsakte) sowie Rechnungen aus den Jahren 2000 bis April 2005 (Bl. 119 -130 der Patentamtsakte) und Prospekte der Jahre 2001 bis 2005 (Bl. 131 - 319 der Patentamtsakte) vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem ersten Beschluss die Löschung der angegriffenen Marke bezüglich der Waren der Klassen 2 und 3 angeordnet und den Widerspruch im Übrigen, d. h. betreffend die Waren der Klasse 19, zurückgewiesen. Ausgehend von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für „Farbe“ und „Lacke“ bestehe zu den Waren der Klassen 2 und 3 der angegriffenen Marke teilweise Warenidentität oder zumindest Warenähnlichkeit, so dass bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die angegriffene Marke nicht einen solchen Abstand einhalte, dass eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken ausgeschlossen werden könne. Die Vergleichszeichen seien nämlich aufgrund identischer Wortanfänge und -endungen, die regelmäßig stärker beachtet würden, in ihrem klanglichen Gesamteindruck verwechselbar ähnlich. Die in der jüngeren Marke zusätzlich vorhandene unbetonten Silbe „ra“ in der regelmäßig weniger beachteten Zeichenmitte präge deren Klangbild nämlich nicht. Dagegen sei hinsichtlich der Waren der Klasse 19 der angegriffenen Marke zu den Widerspruchswaren nur eine entfernte Ähnlichkeit gegeben und der Zeichenunterschied ausreichend, so dass insoweit keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle in einem zweiten Beschluss den Erstbeschluss aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch in vollem Umfang - dabei unter Zurückweisung auch der Anchlusserinnerung der Widersprechenden - zurückgewiesen. Die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benut-

zung der Widerspruchsmarke jedenfalls in Bezug auf den „wandernden“ Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht glaubhaft gemacht, da die vorgelegten Benutzungsunterlagen den Zeitraum von Juli 2005 bis Juli 2010 nicht betreffen. Die aktuellste Rechnungskopie datiere vom 12. April 2005.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie meint, dass der Erinnerungsbeschluss verfahrensfehlerhaft zustande gekommen sei und die Entscheidung richtigerweise hätte lauten müssen, dass die Vergleichsmarken bei nachgewiesener rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für „Farbe“ und „Lacke“ wegen ihrer identischen Anfangs- und Schlussilben verwechselbar ähnlich seien. Bei einer Gesamtschau der vorlegten Benutzungsunterlagen habe es nämlich nahe gelegen, dass die Widerspruchsmarke über den April 2005 hinaus benutzt worden sein müsse, da bei so hohen Umsatzzahlen, die sie mit über ... Euro in den Jahren 2000 bis 2004 erzielt habe, zumindest in dem Folgejahr 2005 ein Umsatz nicht gänzlich hätte ausbleiben können. Die von ihr vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke hätten im Übrigen sogar dann auch für den zweiten Benutzungszeitraum ausgereicht, wenn die Markenstelle - wie sie es mehrfach angekündigt habe - ihre Entscheidung bereits zu einem früheren Zeitpunkt getroffen hätte.

Zur Benutzung der Widerspruchsmarke trägt sie vor, dass in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2004 von ihrer Tochterfirma I... GmbH Waren mit der Marke „DULUX“ vertrieben worden seien und seit Übernahme der Widersprechenden durch die Unternehmensgruppe AkzoNobel im Jahre 2007 mit ihrer Zustimmung von dieser benutzt werde. Zur Glaubhaftmachung der Firmenübernahme hat sie einen Auszug aus der Webseite von A... (Anlage 1, Bl. 18a d. A.) vorgelegt. Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren des weiteren eine eidesstattliche Versicherung vom 20. Juni 2011 der Rechts-

anwältin Wisener (Bl. 30 f. d. A), Ausdrucke von den Webseiten www.dulux.de, www.farbenexpress24.de und www.baumarkt.de (Anlagen 3 - 5, Bl. 18a d. A.) sowie Produktabbildungen bzw. -informationen (Anlage 13 - 16, 18 - 19, Bl. 32 - 35, 37 - 42 d. A.), eine Werbeunterlage (Anlage 17, Bl. 36 d. A.) und schließlich in der mündlichen Verhandlung vom 12. April 2012 eine eidesstattliche Versicherung des Rechtsanwalts Pennant vom 5. April 2012 (Anlage 20, Bl. 65 d. A.) eingereicht.

Die Widersprechende behauptet, dass die Widerspruchsmarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufgrund Verkehrsbekanntheit verfüge. Als Beleg hierfür hat sie in der mündlichen Verhandlung vom 12. April 2012 einen Artikel aus dem Test-Heft von Oktober 2004 der Stiftung Warentest (Anlage 21, Bl. 66 d. A.), einen Auszug aus der Zeitschrift „diypocket“ von März 2007 (Anlage 22, Bl. 67 d. A.) sowie aus dem „Deutschen Markenlexikon“, Ausgabe 2008 (Anlage 23, Bl. 68 d. A.), vorgelegt.

Sie hält auch die Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke aufgrund ihres Verwendungszweckes zur Vorbereitungen von Farb- und Lackierarbeiten mit den Widerspruchswaren „Farben“ und „Lacke“ für hochgradig ähnlich, zumal es auch Hersteller - wie z. B. die Markeninhaberin - gäbe, die beide Produktgruppen anbieten würden. Außerdem wiesen die Waren der Klasse 19, wie beispielsweise „Spachtelmassen“ eine enge Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren auf, wie bereits der 28. Senat des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 11. November 1998, 28 W (pat) 276/96 - Relö/Relo) entschieden habe.

Schließlich verweist die Widersprechende zur Unterstützung ihres Standpunktes auf den Beschluss der ersten Beschwerdekammer des HABM vom 18. Juni 2009 (R 1567/2007, DULUX/Dulux ./.. Duralux), in dem eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken bejaht wurde.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2007 und vom 9. Juli 2010 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke „DULUX“ zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der angegriffenen Marke in vollem Umfang anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, dass der Widerspruch bereits wegen nicht ausreichender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke in dem ebenfalls relevanten zweiten Benutzungszeitraum zurückzuweisen sei. Das Vorbringen der Widersprechenden und die Vorlage von Unterlagen in der mündlichen Verhandlung vom 12. April 2012 seien verspätet und daher nicht mehr zu berücksichtigen. Darüberhinaus würden - wie die Markeninhaberin in einem nachgelassenen Schriftsatz ausführt - die von der Widersprechenden beigebrachten eidesstattlichen Versicherungen nicht belegen, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren von einem hierzu legitimierten Dritten benutzt worden sei, da hierfür die Zustimmung der Widersprechenden erforderlich sei. Die eidesstattlichen Versicherungen wiesen in diesem Punkt Ungereimtheiten auf. So werde in der eidesstattlichen Versicherung vom 6. Dezember 2005 ausgeführt, dass eine Tochtergesellschaft der Widersprechenden die Widerspruchsmarke in den Jahren 2000 bis 2004 benutzt habe, es sei aber nicht versichert worden, dass diese der Benutzung ausdrücklich zugestimmt habe. In den beiden weiteren eidesstattlichen Versicherungen werde die Zustimmung zur Benutzung der Widerspruchsmarke durch die I1..., also einer anderen Firma als der Widersprechenden versichert. Darüberhinaus könne die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung mit den eingereichten Produktabbil-

dungen nicht gelingen, weil die Produkte nicht mit der Widerspruchsmarke, sondern u. a. mit einer ebenfalls eingetragenen Wort-Bildmarke „Dulux“ gekennzeichnet seien. Darüberhinaus könne eine rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für „Lacke“ auch deshalb nicht angenommen werden, weil keine ausreichenden Unterlagen bezogen auf den zweiten Benutzungszeitraum vorgelegt worden seien, da die von der Widersprechenden für das Jahre 2007 angegebenen Umsätze in den hierfür nicht relevanten Zeitraum Januar bis Ende März 2007 erzielt worden sein können. Aber selbst wenn davon auszugehen wäre, dass die Widerspruchsmarke zumindest für „Dispersionsfarbe für den Innenwandraum-bereich“ benutzt werde, was allenfalls in Betracht zu ziehen sei, da die vorgelegten Produktabbildungen allein diese Waren und nicht „Farben“ allgemein zeigen würden, sei wegen der Unähnlichkeit mit den Waren der Klasse 19 und der eher entfernten Ähnlichkeit zu den Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken gegeben. Im Übrigen, d.h. selbst soweit sich die Marken auf teilweise identischen Waren begegnen könnten, sei ebenfalls eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Denn ein ausreichender, die Verwechslungsgefahr ausschließender Zeichenabstand sei aufgrund der zusätzlich in der angegriffenen Marke vorhandenen Silbe „-ra“, die nicht unbeachtet bleibe, gegeben. Außerdem wirke die begriffliche Bedeutung von „dura“ für „dauerhaft“ einer Verwechslungsgefahr entgegen. Schließlich verweist die Markeninhaberin darauf, dass sie über eine Serienmarke mit dem Bestandteil „lux“ wie Medilux, Vitalux, Domolux etc. verfüge.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG zulässig. Sie ist auch in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet, da insoweit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken gegeben ist (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). In diesem Umfang waren daher der den Widerspruch vollumfänglich zurückweisende Erinnerungsbeschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Dagegen besteht keine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der weiteren Waren der angegriffenen Marke, so dass der Widerspruch im Übrigen von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden ist (§§ 43 Abs. 2 Satz 2, 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2009, 772, Tz. 31 – Augsburgischer Puppenkiste; vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rdnr. 40).
- a) Die Markeninhaberin hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2005 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Nichtbenutzungseinrede erstreckt sich mangels Differenzierung auf beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rn. 18 m. w. N.). Da die am 4. Februar 1987 eingetragene Widerspruchsmarke 1102099 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffe

nen Marke am 1. April 2005 bereits mehr als fünf Jahre eingetragen war, oblag es der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke, § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, als auch in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch, § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Mithin hatte die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Zeiträume vom 1. April 2000 bis 1. April 2005 und vom 12. April 2007 bis 12. April 2012 glaubhaft zu machen. Eine ausreichende Glaubhaftmachung ist der Widersprechenden aber nur in Bezug auf die Ware „Anstrichfarben für den Innenbereich“ gelungen.

- aa) Die Widersprechende hat schon nicht behauptet, die Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren „Firniss, Grundierungsmittel, Rostschutzmittel, Holzschutzmittel, Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren; Blattmetalle, Metallfolien und Metallpulver für Maler und Dekorateure“ zu benutzen. Für die ebenfalls geschützte Ware „Holzbeizen“ hat sie jedenfalls zur Benutzung der Widerspruchsmarke im zweiten Benutzungszeitraum nichts vorgebracht. Hinsichtlich der Ware „Lacke“ hat die Widersprechende wiederum für den zweiten Benutzungszeitraum keine Unterlagen vorgelegt, die geeignet wären, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen. Mit den Umsatzangaben allein für das Jahr 2007, das teilweise - nämlich in Bezug auf den Zeitraum von 1. Januar 2007 bis 11. April 2007 - überhaupt nicht in den maßgeblichen Benutzungszeitraum fällt, ohne weitere erzielte Umsätze in den Folgejahren für die Ware „Lacke“ hat die Widersprechende bezogen auf den maßgebenden Zeitraum 12. April 2007 bis 12. April 2012 eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend belegen können. Denn die Umsätze von 2007 in Höhe von insgesamt rund € ... können allein in den ersten drei Monaten des Jahres getätigt worden sein, wofür auch die von 2000 bis 2007 stetig sinkenden Verkaufszahlen – von ca. ... Euro im Jahre 2000 fiel der Umsatz 2004 auf

ca. ... Euro, sodann auf ca. ... Euro im Jahre 2006 -

sprechen bzw. ein deutliches Indiz sind. Es erscheint nämlich auch möglich, dass zumindest nahezu der gesamte Jahresumsatz in den Monaten Januar bis März 2007 erzielt worden ist und in den restlichen Monaten des Jahres 2007 nur noch ein geringfügiger, jedenfalls für eine rechtserhaltende Benutzung nicht mehr relevanter Umsatz mit der Widerspruchsmarke für „Lacke“ gemacht worden ist.

- bb) Dagegen hat die Widersprechende für die Ware „Anstrichfarben für den Innenbereich“ insbesondere mit den eidesstattlichen Versicherungen und Produktabbildungen eine rechtserhaltende Benutzung von „DULUX“ für beide relevanten Benutzungszeiträumen glaubhaft machen können. Dabei sind entgegen der Auffassung der Markeninhaberin die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen auch mit zu berücksichtigen und waren nicht als verspätet zurückzuweisen. Denn nach den im Beschwerdeverfahren über § 82 Abs. 1 MarkenG anzuwendenden Verspätungsvorschriften der ZPO, § 296 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 282 Abs. 2 ZPO, ist eine Verfahrensverzögerung, die Voraussetzung für eine Zurückweisung eines Vorbringens als verspätet wäre, dann nicht gegeben, wenn lediglich eine Schriftsaterwiderung gemäß § 283 ZPO bei einem ansonsten entscheidungsreifen Verfahren zu gewähren ist (vgl. Thomas/Putzo, ZPO-Komm., 32. Aufl., § 296 Rdn. 20 m. w. N.). Dies ist vorliegend der Fall.

Aus den zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegten Unterlagen muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein, fehlen z. B. Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rn. 52 m. w. Nachw.). Die Benutzung muss dabei durch den Berechtigten i. S. d. § 26 Abs. 1 bzw. Abs. 2 MarkenG erfolgt sein.

(1) Die Widerspruchsmarke ist nach dem Vortrag der Widersprechenden nicht von ihr selbst in Deutschland benutzt worden, jedoch liegt eine Drittbenutzung mit Zustimmung der Widersprechenden i. S. d. § 26 Abs. 2 MarkenG vor. An den hierfür von dem Inhaber der benutzten Marke zu erbringenden Nachweis sind keine überzogenen Anforderungen zu stellen, weshalb eine deutliche Vermutung für die Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers schon spricht, wenn dieser sich ausdrücklich auf die Verwendung seiner Marke durch einen Dritten beruft und die entsprechende Benutzung auch belegt. Zudem können sonstige Umstände hinreichend klar erkennen lassen, dass eine Marke im Einverständnis mit dem Widersprechenden von einem Dritten benutzt worden ist, dies gilt insbesondere bei enger wirtschaftlicher Verbindung (z. B. das Verhältnis von Mutter- und Tochtergesellschaft), welche die Annahme einer Benutzung der Marke ohne Wissen und Einwilligung des Widersprechenden als wirklichkeitsfremd erscheinen lässt. Die Zustimmung unterliegt auch keinen Formerfordernissen, kann also auch mündlich oder konkludent erklärt werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG., 10. Aufl., § 26 Rdn. 107 m. w. N.). Vorliegend hat sich die Widersprechende auf die Benutzung ihrer Marke in Deutschland in den relevanten Benutzungszeiträumen durch ihre Tochtergesellschaft bzw. durch ihre spätere Muttergesellschaft bzw. Schwesterunternehmen berufen und auch Benutzungsunterlagen vorgelegt. Für den Benutzungszeitraum bis 2005 liegt zudem eine eidesstattliche Versicherung vor, in der ausdrücklich von der Anwältin der Widersprechenden erklärt worden ist, dass die Widerspruchsmarke mit deren Zustimmung von der Tochtergesellschaft I... GmbH in Deutschland benutzt werde (s. eidesstattliche Versicherung vom 23. Mai 2006, Bl. 250 der Patentamtsakte).

(2) Mit den eidesstattlichen Versicherungen vom 20. Juni 2011 und vom 5. April 2012, in denen Umsatzzahlen aufgeschlüsselt nach den Waren „Farben“ und „Lacke“ beginnend ab 2000 bis einschließlich 2011 angegeben worden sind, wobei die Umsätze für „Farben“ im Jahre 2000 bei gut

... Euro lagen, im Jahre 2005 noch ... Euro betragen haben, im Jahre 2007 knapp ... Euro, im Jahre 2009 gut ... Euro und schließlich im Jahre 2011 ... Euro ausgemacht haben, liegen für eine rechtserhaltende Benutzung für beide Zeiträume ausreichend relevante Umsätze vor.

(3) Die Widerspruchsmarke ist für „Anstrichfarben für den Innenbereich“ in den Jahren von April 2000 bis April 2005 sowie April 2007 bis April 2012 auch funktionsmäßig benutzt worden, wie die diversen Unterlagen, u. a. Prospekte mit Produktabbildungen aus den betreffenden Jahren (z. B. 2004, Bl. 163 - 166, 168 der Patentamtsakte) und Produktabbildungen der Online-Shop-Internetseite (betr. 2007-2009, Bl. 34 d. A.) hinreichend belegen. Soweit die Abbildungen ausnahmslos das Produkt „Dispersionsfarbe für den Innenwandraumbereich“ zeigen, ist im Rahmen der Integrationsfrage nach der sogenannten "erweiterten Minimallösung" die Benutzung der Ware für „Anstrichfarben für den Innenbereich“ anzunehmen, (s. zur Intergrationsfrage Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26, Rdnr. 194 ff.). Denn es ist einerseits nicht gerechtfertigt, für die konkret benutzten Waren den sehr weiten, breit gefächerten und verschiedenste Bereiche (z. B. auch Künstlerfarben) umfassenden Oberbegriff der Klasse 2 „Farben“ zugrunde zu legen. Andererseits ist der Schutz der Widerspruchsmarke nicht nur auf das konkret benutzte Einzelprodukt „Dispersionsfarben für den Innenwandraumbereich“ zu begrenzen, weil dies die Widersprechende in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit ungebührlich einschränken würde; sie wäre auf die tatsächlich verwendete Zusammensetzung der Ware, deren Vertriebswege und Abnehmerkreise festgelegt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26, Rdn. 202). „Dispersionsfarben“ sind der Untergruppe „Anstrichfarben“ des Oberbegriffs „Farbe“ zuzuordnen, wobei zur Abgrenzung innerhalb dieser immer noch verhältnismäßig weiten Produktgruppe nach Maßgabe der „erweiterten Minimallösung“ eine Beschränkung in der Zweckbestimmung der benutzten Widerspruchsmarke, nämlich für den Innenbereich, angezeigt ist.

Der Bejahung der in dieser Weise rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke steht nicht entgegen, dass sie nicht in Alleinstellung, sondern in der Regel mit einem links oberhalb von dieser platzierten Wort-Bild-Zeichen „ICI“ benutzt wird, da letzteres schon aufgrund der Größenverhältnis erkennbar als Zweitmarke erscheint. Es handelt sich schließlich bei dem verwendeten Zeichen auch nicht um eine der ebenfalls eingetragenen „Dulux“ Bild- bzw. Wort-Bildmarken, so dass sich vorliegend nicht die Problematik der Bainbridge-Entscheidung (EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 86 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM) stellt.

- b) Der Senat geht bei seiner Entscheidung im Gegensatz zum HABM in seinem Beschluss vom 18. Juni 2009 von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann dagegen nicht angenommen werden, da für eine Verkehrsbekanntheit sprechenden Tatsachen von der Widersprechenden nicht hinreichend dargelegt bzw. glaubhaft gemacht worden sind.

Für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend gesteigerten Schutzzumfangs einer Marke sind alle Umstände des konkreten Einzelfalles, die von dem Widersprechenden beizubringen sind und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch vorliegen müssen, zu berücksichtigen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 49, 148, 149). Neben den originären Eigenschaften der Marke als solcher sind insoweit insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 138 m. w. N.). Im allgemeinen lassen am ehesten objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen zuverlässige Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG,

10. Aufl., § 9 Rdn. 140), die unter Aktualitätsgesichtspunkten jedoch regelmäßig nicht wesentlich älter als fünf Jahren sein sollten (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 538 zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung bei originär schutzunfähigen Marken). Ein demoskopisches Gutachten hat die Widersprechende nicht vorgelegt, zudem stammen sämtliche von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Bekanntheit von „DULUX“ aus zum Teil weit zurückliegenden Jahren, wie der Test-Bericht der Stiftung Warentest, der fast acht Jahre alt ist. Der aktuellste von ihr vorgelegte Beleg ist der Auszug aus der Ausgabe 2008 des „Deutschen Markenlexikon“, in dem allerdings auf ein aus dem Jahre 2006 stammendes GfK-Gutachten Bezug genommen wird, so dass die Erkenntnisse, auf die sich das Lexikon stützt, ebenfalls älter als fünf Jahre sind. Diese Unterlagen vermögen mangels Aktualität daher nicht - auch angesichts der zuletzt nur noch recht geringen Werbeaufwendungen für „DULUX“ bezüglich der Ware „Farben“, die im Jahre 2007 noch ... Euro, in den beiden Folgejahren dann aber lediglich jährlich ... Euro und in den Jahren 2010, 2011 sogar nur jedes Jahr ... Euro betragen haben, - eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit und damit erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Ware „Farben“ bzw. „Anstrichfarben für den Innenbereich“ zum aktuell maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9, Rdn. 49) zu belegen.

Andererseits kann nicht von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Denn solche die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mindernde Aspekte sind nicht ersichtlich.

- c) Ähnlichkeit zwischen den zu vergleichenden Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbrin-

gungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 58 m. w. N.).

Die Vergleichsmarken können sich teilweise, nämlich bezüglich „Anstrichmittel“ und „Farben“ auf identischen Waren begegnen. „Anstrichfarben für den Innenbereich“ sind Anstrichmittel und fallen damit unter diesen Oberbegriff, zugleich handelt es sich hierbei auch um „Farbe“. Des Weiteren sind die Waren der Klasse 2 der angegriffenen Marke „Anstrichmittel, Firnisse, Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren; Terpentin und andere organische Lösungsmittel als Farbverdünner“ mit der Widerspruchsware „Anstrichfarben für den Innenbereich“ hochgradig ähnlich. Zwischen „Firnissen, Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren; Terpentin und anderen organischen Lösungsmitteln als Farbverdünner“ einerseits und „Anstrichfarben für den Innenbereich“ andererseits bestehen in der stofflichen Beschaffenheit und Verwendungszweck enge Berührungspunkte. Firnisse sind klare Schutzanstriche und dienen wie auch Lacke, Grundierungsmittel als Anstrichfarben und Farben dem Schutz von Oberflächen. Verdünnungsmittel für diese Produkte sowie Farbverdünner werden unmittelbar bei der Verwendung dieser Waren eingesetzt. Zudem haben Anstrichmittel, Farben, Lacke in der Regel gleiche Vertriebswege, da sie in Baumärkten in zumindest nahe beieinander stehenden Regalen zu finden sind.

Dagegen ist hinsichtlich der weiteren Waren der Klasse 2 der angegriffenen Marke, nämlich „Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform; Glaserkitt; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit (soweit in Klasse 2 enthalten); Tapetenlösungsmittel, streichfähige Makulatur“ sowie sämtlicher Waren der Klassen 3 und 19, zu der Widerspruchsware „Anstrichfarben für den Innenbereich“ besteht jedenfalls ein deutlicher Warenabstand. Auch wenn „Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen“ allgemein der Oberflächenbehandlung dienen können, handelt es sich hierbei regelmäßig um die Oberfläche verändernde Chemikalien, beispielsweise wird mit Beize Holz eingefärbt und die natürliche Maserung hervorgehoben, so dass diese Waren einem spezifischen Verwendungszweck dienen. Auch „Tapetenlösungsmittel“ haben im Vergleich zu „Anstrichfarben für den Innenbereich“ eine deutlich unterschiedliche Zweckbestimmung. „Makulatur“ auch als „streichfähige Makulatur“, einem Gemisch aus Kleister und fein zerrissenem Papier, das vor dem Tapezieren auf eine Wand aufgetragen wird, dient der Vorbehandlung der Wand vor dem Anbringen der Tapete als der sichtbaren Wandverschönerung und damit einem anderen Zweck und zudem weist sie zu „Anstrichfarben für den Innenbereich“ eine deutlich andere stoffliche Beschaffenheit auf. Die Unterschiede in der stofflichen Beschaffenheit treten noch klarer zu sämtlichen Waren der Klassen 3 und 19 der angegriffenen Marke, nämlich z. B. Wasch-, und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Malerhandwerk; Fassadenmörtel; Putz ; Asphalt, Pech, Bitumen usw., zu der Widerspruchsware zu Tage. Die Tatsache, dass die Vertriebswege für diese Produkte in Bezug auf die Endverbraucher gleich sind, da die meisten Produkte auch in Baumärkten angeboten werden, führt hier nicht zu einer hinreichenden Warenähnlichkeit, da angesichts des umfangreichen Warenangebots eine sinnvolle Abgrenzung in Bezug auf die Warenähnlichkeit kaum mehr möglich wäre. Vielmehr bestehen zwischen den Waren Schleifmittel, Putz, Mörtel usw. einerseits und

„Anstrichfarben für den Innenbereich“ der Widerspruchsmarke andererseits neben den deutlichen stofflichen Unterschieden in dem für die Beurteilung des Grades der Warenähnlichkeit weiteren wesentlichen Faktor des Verwendungszwecks - Material zur Aufarbeitung von Fassaden, Flächen in ihrer Substanz (Ausfüllen von Vertiefungen, Beseitigen von Unebenheiten) einerseits, optisches Gestaltungsmittel andererseits - erhebliche Unterschiede.

- d) Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Umstände hält die jüngere Marke im Bereich der Warenidentität und der hochgradigen Warenähnlichkeit den zu fordernden erheblichen Zeichenabstand zu der prioritätsälteren Marke nicht mehr ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen, wobei entsprechend dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT 2). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei 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 einer Hinsicht aus (vgl. BGH GRUR 1999, 241 - Lions; BGH GRUR 2008, 803, Tz. 21 - HEITEC; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdnr. 224 m. w. N.).

Auch wenn die Vergleichszeichen in der Wortlänge, Silbenzahl - die Widerspruchsmarke ist zweisilbig, die angegriffene Marke dreisilbig - und dem Sprechrhythmus Unterschiede aufweisen, führen die Übereinstimmungen durch die identischen Anfangs- und Schlusssilben, insbesondere mit dem klangstarken „x“ am jeweiligen Zeichenende zu einem verwechselbar ähnli-

chen klanglichen Gesamteindruck. Dagegen kommt die Mittelsilbe „ra“ der angegriffene Marke klanglich nicht ausreichend zum Tragen und führt insoweit jedenfalls zu keinem deutlichen Zeichenabstand. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Endung „lux“ als bekanntes, da in einer Vielzahl von Zeichen verwendetes Suffix kaum wahrgenommen wird. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin vermag auch nicht ein begrifflicher Sinngehalt der jüngeren Marke einer Verwechslungsgefahr entgegen wirken. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr die Einwortmarke „Duralux“ zergliedert in „Dura“ und „lux“ wahrnimmt, zumal dem Verkehr „dura“ als Wortbildungselement des lateinischen Begriffes „durabilis“ mit der Bedeutung von „dauerhaft“ kaum bekannt sein dürfte bzw., soweit „dura“ als Begriff aus dem Italienischen mit „hart, harsch“ zu übersetzen ist, ergibt sich damit für ihn in Bezug auf die geschützten Waren keine beschreibende Bedeutung. Schließlich verfängt das Argument der Markeninhaberin nicht, dass sie über ein Serienzeichen mit dem Stammbestandteil „lux“ verfüge und ihr nicht verwehrt sein könne, diese Serie mit der angegriffenen Marke fortzuschreiben. Denn unabhängig von der Frage, ob dieser Gesichtspunkt überhaupt Berücksichtigung finden kann und Voraussetzung hierfür wäre, dass die angegriffene Markeninhaberin mit der Zeichenserie schon vor dem Prioritätstag der Widerspruchsmarke begonnen hat (s. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 453, 454; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rdn. 1228), ist „lux“ hinsichtlich der Waren der Klasse 2 nicht geeignet, allein auf die Markeninhaberin hinzuweisen, da eine Vielzahl eingetragener Marken mit diesem Bestandteil unterschiedlicher Hersteller existieren (z. B. Cry-Lux der V... GmbH & Co KG, PRECO-LUX der T...
... GmbH & Co. KG).

2. Im Übrigen ist eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken zu verneinen.

Denn ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und eher entfernten Warenähnlichkeit hinsichtlich der übrigen Waren der Klasse 2 sowie der Klassen 3 und 19 sind die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede in der Wortlänge, der Silbenzahl und dem Sprechrhythmus insoweit ausreichend, so dass der Schutzbereich der Widerspruchsmarke nicht mehr tangiert ist.

3. Für die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu