



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 21/16

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. August 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 023 847**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. August 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 9. Juni 2009 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 2. November 2009 unter der Nummer 30 2009 023 847 für die Waren

„Klasse 02:

Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler;

Klasse 03:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall)“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 4. Dezember 2009.

Gegen die Eintragung ist am 4. März 2010 Widerspruch erhoben worden aus der am 8. September 2006 eingetragenen Unionsmarke 003 289 261

### **TitanFuge**

die für die Waren

„Klasse 01:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich solche der Bau-chemie; Imprägniermittel, chemische Mittel zur Farbvertiefung und Farbton-Auffrischung von Keramik, Naturstein und Beton; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, Klebstoffe aus Kunstharzen (Halbfabrikate), chemische Erzeugnisse als Baumaterialien, Zusatzmittel für Estriche, Beton- und Mörtelzusatzmittel; Flüssigkunststoffe, Konservierungsmittel für Baustoffe (ausgenommen solche für organische Substanzen); Grundierungsmittel, synthetische Harze beinhalten; Vergütungsmittel; Kunstharze im Rohzustand;

Klasse 17:

Gießharze mit Quarzsand versetzt (Halbfabrikate); Dichtungs- und Isoliermaterial (ausgenommen Dichtungsflüssigkeiten, wie Dichtungsöle), Dichtbänder, Dichtmanschetten (ausgenommen für Schläuche); Fugenmaterialien (Dichtungen und Kitte, ausgenommen Dichtungsflüssigkeiten, wie Dichtungsöle), Dämmbeläge und Dämmelemente, sämtliche vorgenannten Waren der Klasse 17 ausschließlich zur Verwendung als Baumaterialien;

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall); hydraulische Bindemittel wie Zement, Kalk, Gips; Gemische aus hydraulischen Bindemitteln mit Zuschlagstoffen, puzzolanischen Stoffen und/oder chemischen Stoffen; Mörtel, Putze, Estrichmassen, Werk trockenmörtel, zementgebundener Werk trockenmörtel, zementgebundener Dünnbettmörtel für das Verkleben, Einbetten und Verfugen von Fliesen und Platten; Armierungsgewebe, Kontaktschlämme; Füllmittel; Quarzsand für Bauzwecke, sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen solcher der petrochemischen Industrie und ausgenommen Mineralölprodukte“

registriert ist, sowie aus der seit dem 7. August 2003 eingetragenen Wortmarke 303 30 840

**Sopro Titan**

die in den Klassen 1, 2, 17, 19 und 37 Schutz für

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich solche der Bauchemie; Imprägniermittel, chemische Mittel zur Farbvertiefung und Farbton-Auffrischung von Keramik, Naturstein und Beton; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, chemische Erzeugnisse als Baumaterialien, Zusatzmittel für Estriche, Beton- und Mörtelzusatzmittel; Flüssigkunststoffe, soweit in Klasse 1

enthalten, Konservierungsmittel für Baustoffe (ausgenommen solche für organische Substanzen); Grundierungsmittel; Vergütungsmittel; Kunstharze im Rohzustand; Farben, Firnisse, Lacke; Korrosions- und Rostschutzmittel, Holzschutzmittel; Anstrichstoffe; Lösungs- und Verdünnungsmittel für Farben; Beizen; Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie in Klasse 17 enthalten sind; Waren aus Kunststoff, soweit sie in Klasse 17 enthalten sind, aus künstlichen und synthetischen Kunstharzen (Halbfabrikate), Klebstoffe aus Kunstharzen (Halbfabrikate), Gießharze mit Quarzsand versetzt (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial (ausgenommen Dichtungsflüssigkeiten, wie Dichtungsöle), Dichtbänder, Dichtmanschetten; Gummihandschuhe zu Isolierzwecken, nicht für den Haushalt; Fugenmaterialien (Dichtungen und Kitte, ausgenommen Dichtungsflüssigkeiten, wie Dichtungsöle); Baumaterialien (nicht aus Metall); hydraulische Bindemittel wie Zement, Kalk, Gips; Gemische aus hydraulischen Bindemitteln mit Zuschlagstoffen, puzzolanischen Stoffen und/oder chemischen Stoffen; Mörtel, Putze, Estrichmassen; Werkrockenmörtel, zementgebundener Werkrockenmörtel, zementgebundener Dünnbettmörtel für das Verkleben, Einbetten und Verfugen von Fliesen und Platten; Armierungsgewebe, Kontaktschlämme, Füllmittel für Bauzwecke, nicht aus Metall; Quarzsand für Bauzwecke; Dämmbeläge und -elemente, soweit in Klasse 19 enthalten, sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen solcher der petrochemischen Industrie und ausgenommen Mineralölprodukte; Bauwesen, Auskünfte in Bauangelegenheiten, nämlich zu Anwendungsbereichen von Baumaterialien, Vermietung von Bauwerkzeugen und Baumaterial; Reparaturwesen im Hoch-Tief- und Innenausbau“

beansprucht. Inhaberin beider Widerspruchsmarken ist die Widersprechende. Ein gegen die Wortmarke 303 30 840 gerichtetes Widerspruchsverfahren wurde am 4. Dezember 2004 abgeschlossen.

Der Rechtsvorgänger der Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 30. Juni 2010 gegenüber der Widerspruchsmarke 303 30 840 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 12. Mai 2011 eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden, Herrn ...

W... vom 11. Mai 2011 sowie als Anlagen A 1 bis A4 ein Produktdatenblatt/Werbeflyer des Sopro Titan-Systems (A1), zertifizierte Ausdrücke einzelner Gebinde (A2), Produktdatenblätter (A5), Auszüge aus dem Produktkatalog 2005 (A3), Auszüge aus dem Produktkatalog „Fliesentechnik“ 2007 (A4) sowie Ausdrücke aus dem Produktkatalog „Baustoffe GaLaBau“ 2007 (A4) vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 3. Juli 2014 und vom 19. Mai 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, beide Widersprüche zurückgewiesen und ausgeführt:

Die hinsichtlich der Widerspruchsmarke 303 30 840 aufgeworfenen Benutzungsfragen könnten dahinstehen. Denn in Bezug auf beide Widerspruchsmarken scheidet trotz deren durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit auch insoweit aus, als sich die jeweiligen Marken nach der Registerlage auf identischen Waren begegnen könnten.

Die Vergleichsmarken unterschieden sich nämlich aufgrund ihrer abweichenden Wortbestandteile „Shield“ (bei der angegriffenen Marke) sowie „Fuge“ bzw. „Sopro“ auf Seiten der beiden Widerspruchsmarken so auffällig und deutlich, dass nicht mit Verwechslungen zu rechnen sei. Für den Verkehr bestehe auch kein Anlass, den übereinstimmenden Bestandteil „TITAN/Titan“ als jeweils prägendes Element der Marken anzusehen. So würden die Wortbestandteile „TITAN Shield“ der angegriffenen Marke sowie die Widerspruchsmarke 003 289 261 „TitanFuge“ als jeweils zusammenhängender Begriff wahrgenommen, nämlich „TITAN Shield“

i. S. eines Schutzschildes aus dem Metall Titan und „TitanFuge“ i. S. von „Fuge aus oder mit Titan“. Hinsichtlich der weiteren Widerspruchsmarke 303 30 840 „Sopro Titan“ fehle es zwar an einem Gesamtbegriff, jedoch werde aufgrund des beschreibenden Charakters von „Titan“ auch der weitere Bestandteil „Sopro“ als Firmenname der Widersprechenden zur Unterscheidung herangezogen und nicht vernachlässigt. Zudem trage der Sinn- und Bedeutungsgehalt der Wortbestandteile der angegriffenen Marke zur Unterscheidung der Vergleichsmarken bei.

Für eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen sei weder etwas vorgetragen noch ersichtlich. Die angesprochenen Verkehrskreise würden nicht davon ausgehen, dass die jüngere Marke ein Produkt der Widersprechenden bezeichne, da diese zum einen anders gebildet sei und zum anderen eine graphische Ausgestaltung aufweise. Der gemeinsame beschreibende Bestandteil Titan reiche für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ausgehend von einer Identität der sich gegenüberstehenden Waren sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken könne im Anschluss an die Entscheidung des EUIPO vom 18. Juli 2013 R-579/2012-1, die einen Widerspruch aus den verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarken gegen die mit Wirkung für die Europäische Union für Waren der Klassen 1 und 5 registrierte und mit der angegriffenen Marke identische IR-Marke 1 020 441 betrifft, eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens nicht verneint werden.

Der in sämtlichen Marken übereinstimmend enthaltende Wortbestandteil „Titan/TITAN“ werde seitens der Widersprechenden als Produktgruppenkennzeichnung für eine unter der Bezeichnung „Sopro TitanSystem“ geführte Produktlinie der Widersprechenden verwendet, welche neben dem Produkt „TitanFuge“ auch aus den Produkten „TitanFlexKleber“, „TitanFließSpachtel“, „TitanFugendicht“ und „TitanLack“ bestehe, was bereits den mit Schreiben vom 12. Mai 2011 beim

DPMA eingereichten Unterlagen entnommen werden könne. Die weiteren Zusätze wie Fuge, FlexKleber, FließSpachtel etc. dienten dabei lediglich als Unterscheidungsmittel der unterschiedlichen Produkte innerhalb dieser „TITAN-Produktlinie“, so dass allein dem gemeinsamen Bestandteil TITAN, welche bei Waren ohne Bezug zu dem Leichtmetall Titan ohne weiteres kennzeichnend wirke, eine herkunftshinweisende Funktion zukomme und die Vergleichszeichen daher vom Verkehr als Marken desselben Inhabers wahrgenommen würden. Dieser Eindruck werde noch dadurch bekräftigt, dass im Baubereich üblicherweise aufeinander abgestimmte chemische Erzeugnisse gleichzeitig oder nacheinander angewendet bzw. verarbeitet würden.

Die zweizeilige Anordnung der Wortbestandteile „TITAN“ und „Shield“ sowie die unterschiedlichen Schriftbilder und –größen und die Zugehörigkeit der beiden Wörter zu unterschiedlichen Sprachen wirkten auch einem gesamtbegrifflichen Eindruck entgegen.

Der Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2014 und vom 19. Mai 2015 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2009 023 847 zu löschen.

Die im Termin zur mündlichen Verhandlung am 10. August 2017 nicht erschienene Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass einer Verwechslungsgefahr bereits entgegenstehe, dass der in den Marken übereinstimmend enthaltene Bestandteil „Titan/TITAN“ in Bezug auf die vorliegend relevanten Waren als Hinweis auf „Titandioxid“ freihal-



tungsbedürftig sei. Zudem biete die Widersprechende keine Produkte mit der Bezeichnung „Titan“ mehr an. Dies gelte auch in Bezug auf die Marke „TitanFuge“.

Während des Beschwerdeverfahrens ist die angegriffene Marke 30 2009 023 847 aufgrund eines am 5. April 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Umschreibungsantrags auf die im Rubrum genannte Inhaberin umgeschrieben worden. Diese hat mit Schriftsatz vom 4. August 2017 erklärt, dass sie das Verfahren übernehme.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig.

Auf Seiten der Beschwerdegegnerin ist die im Register als Inhaberin der angegriffenen Marke eingetragene und im Rubrum aufgeführte P...

... GmbH, L..., sachlegitimiert,

nachdem diese mit Schriftsatz vom 4. August 2017 erklärt hat, dass sie das Verfahren übernehme. Eine Zustimmung der Beschwerdeführerin dazu war nicht erforderlich (§ 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 MarkenG).

In der Sache hat die Beschwerde keinen Erfolg, da die Markenstelle zu Recht den Widerspruch aus beiden Widerspruchsmarken zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

A. Widerspruch aus der Marke 303 30 840 „Sopro Titan“

Der Widerspruch aus der Marke 303 30 840 unterliegt bereits deshalb der Zurückweisung nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, weil die Widersprechende auf die

zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht hat.

1. Die mit Schriftsatz vom 30. Juni 2010 vor der Markenstelle erhobene Einrede der Nichtbenutzung erstreckt sich mangels Differenzierung auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG (vgl. BGH GRUR 2008, 719 Tz. 20 - idw Informationsdienst Wissenschaft; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 43 Rdnr. 26).

Gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG kann die Einrede der Nichtbenutzung nur gegenüber Marken erhoben werden, die (zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede) seit mindestens fünf Jahren eingetragen sind. Diese allgemein als Benutzungsschonfrist bezeichnete Fünfjahresfrist begann vorliegend nicht mit der Eintragung der Widerspruchsmarke, sondern gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG erst mit Abschluss des gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens am 4. Dezember 2004.

Ausgehend von diesem Zeitpunkt war die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 30. Juni 2010 auf jeden Fall abgelaufen, so dass die Einrede in zulässiger Weise erhoben worden ist und die Widersprechende jedenfalls die Obliegenheit traf, gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG eine den Anforderungen des § 26 MarkenG genügende rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der (abschließenden) Entscheidung über den Widerspruch, wobei dieser Zeitpunkt dem Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 10. August 2017 entspricht, glaubhaft zu machen.

Ob auch die tatbestandlichen Voraussetzungen in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, welche am 4. Dezember 2009 und damit auf den Tag genau fünf Jahre vor Abschluss des Widerspruchsverfahrens am 4. Dezember 2004 erfolgte, hängt hingegen davon ab, ob der Tag des Abschlus-

ses des gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens bei der Berechnung dieses Zeitraums zu berücksichtigen ist - in diesem Fall hätte die Benutzungsschonfrist am 4. Dezember 2004 begonnen und am 3. Dezember 2004, 24.00 Uhr und damit einen Tag vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 4. Dezember 2009 geendet -, oder ob bei der Berechnung dieses Fünfjahreszeitraums die Fristbestimmungen nach §§ 222 Abs. 1 ZPO, 187 Abs. 1, 188 BGB (i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG) anzuwenden sind (so v. Mühlendahl, Festschrift für Vieregge, S. 648). Danach bliebe der Tag des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens als „Ereignis“ i. S. von § 187 Abs. 1 BGB bei der Berechnung der Benutzungsschonfrist unberücksichtigt mit der Folge, dass die Benutzungsschonfrist erst am 4. Dezember 24.00 Uhr geendet hätte, so dass die Widerspruchsmarke sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 4. Dezember 2009 noch in der Benutzungsschonfrist befunden hätte.

Gegen eine Anwendung dieser Bestimmungen könnte allerdings sprechen, dass es sich bei diesem Fünfjahreszeitraum der Eintragung bzw. der Benutzungsschonfrist weniger um eine Frist, sondern lediglich um eine förmliche Voraussetzung dafür handelt, dass eine Nichtbenutzungseinrede überhaupt die Verpflichtung zur Glaubhaftmachung auslöst (so BPatG, GRUR 1999, 1002, 1004 – Sape; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 25 Rdnr. 10; vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdnr. 14) Dies muss indes vorliegend nicht entschieden werden.

2. Denn auch wenn man insoweit zugunsten der Markeninhaberin von einer auch in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum wirksam erhobenen Benutzungseinrede ausgeht und weiterhin zugunsten der Widersprechenden unterstellt, dass diese eine rechtserhaltende Benutzung für diesen Zeitraum glaubhaft gemacht hat, so fehlt es jedoch an einer Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum vom 10. August 2012 bis 10. August 2017. Denn die seitens der

Widersprechenden mit Schriftsatz vom 12. Mai 2011 eingereichten Unterlagen einschließlich der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden, Herrn W..., vom 11. Mai 2011 belegen allenfalls eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bis zu diesem Zeitpunkt; sie betreffen somit nicht den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nunmehr maßgeblichen Zeitraum ab dem 10. August 2012. Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende jedoch weder zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke schriftsätzlich vorgetragen noch Unterlagen dazu vorgelegt.

3. Die Widersprechende hat somit eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht, so dass der Widerspruch bereits mangels berücksichtigungsfähiger Waren (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) keinen Erfolg haben kann. Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken kann daher als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

B. Widerspruch aus der Unionsmarke 003 289 261 „TitanFuge“

In Bezug auf diese Wortmarke hat die Beschwerde ebenfalls keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG besteht. Daher hat die Markenstelle zu Recht auch den Widerspruch aus dieser Marke zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,

Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Ausgehend davon ist eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht zu besorgen.

1. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist die Registerlage maßgebend. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke in dem Schriftsatz vom 4. August 2017 in Zusammenhang mit der Frage einer Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb einer Zeichenserie u. a. vorgetragen hat, dass die Widersprechende auch die Verwendung der Widerspruchsmarke eingestellt habe, kann daraus nicht mit der gebotenen Eindeutigkeit entnommen werden, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke auch die Benutzung der Widerspruchsmarke im Rahmen des Benutzungszwangs bestreiten will. Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke in ersichtlich anderem Zusammenhang – hier: Benutzung im Rahmen einer Zeichenserie – können grundsätzlich nicht als Einrede der Nichtbenutzung gewertet werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdnr. 32).

Letztlich kann diese Frage aber offen bleiben, da eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken aus den nachfolgenden Gründen auch ausscheidet, soweit sie sich nach der Registerlage auf identischen oder hochgradig ähnlichen Waren begegnen können, wie es etwa bei den Waren der Klasse 19 der Widerspruchsmarke

marke und den ebenfalls zu dieser Warenklasse von der angegriffenen Marke beanspruchten „Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall)“ sowie zwischen den für die Widerspruchsmarke in Klasse 1 eingetragenen Waren und den von der angegriffenen Marke in Klasse 2 beanspruchten Waren „Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand“ der Fall ist.

2. Maßgebend dafür ist zunächst, dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke von Haus aus eng zu bemessen ist.

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Kombination der Begriffe „Titan“ und „Fuge“, was für den (Fach-)Verkehr schon aufgrund der Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar ist.

a. Der Bestandteil „Titan“ wird im Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Waren zumindest vom Fachverkehr naheliegend als Hinweis auf das chemische Element bzw. Metall Titan sowie auch als Hinweis auf „Titandioxid“ verstanden werden. Wie der Senat bereits in dem Beschluss vom 9. März 2015 im Verfahren 30 W (pat) 1/14 betreffend das Lösungsverfahren gegen die Wortmarke 30 2008 043 382 „Titanshield“ (veröffentlicht in juris, dort Tz. 33) ausgeführt hat, ist

„Titan ein chemisches Element und Metall, das als solches oder in Form von Legierungen große Bedeutung erlangt hat. Titan bildet an der Luft eine äußerst beständige Oxidschicht aus, die es in vielen Medien korrosionsbeständig macht, weshalb Titan auch als Werkstoff in unterschiedlichen Bereichen dient (vgl. Römpf, Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1999, Band 6, S. 4561 f.). Auch in seinen Verbindungen wird Titan in vielen Bereichen eingesetzt. Titandioxid ist die technisch bedeutendste Titanverbindung; es hat als Weißpigment ein weites Einsatzgebiet, so auch bei Anstrichstoffen, Lacken und Farben. Die Verwendung auf Oberflächen führt dazu, dass diese schmutzabweisend werden (vgl. Ausdruck aus „Wikipedia“,

Anlage zum Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 9. März 2011; vgl. auch Römpf, a. a. O., S. 4564 f.; Duden, Das Wörterbuch chemischer Fachausdrücke, 2003, S. 687).“

Im Hinblick auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren beschränkt sich „Titan“ dann aber in einem Hinweis darauf, dass diese entweder Titan(dioxid) enthalten bzw. – z. B. im Rahmen einer Oberflächen(vor)behandlung – mit Titan(dioxid) versehen sind, oder aber, dass die entsprechenden Waren Titan(dioxid) aufnehmen bzw. mit diesem chemischen Stoff beschichtet werden können.

b. Der nachgestellte Begriff „Fuge“ bezeichnet u.a. im Bauwesen einen schmalen Zwischenraum zwischen verschiedenen Bauteilen (vgl. DUDEN Online-Wörterbuch zu „Fuge“). Ein solches Verständnis liegt für den Verkehr auch in Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren nahe, da diese im Bauwesen allgemein und speziell auch in Zusammenhang mit der Fertigung und Ausgestaltung von Fugen verwendet werden können. Dabei können solche Fugen aufgrund der schmutzabweisenden bzw. desinfizierenden Wirkung von „Titandioxid“ auch mit diesem Stoff beschichtet sein bzw. aus Rohstoffen und Baumaterialien, welche diesen chemischen Stoff enthalten und/oder damit versehen sind, hergestellt werden, um z. B. vor dem Befall durch bestimmte Schimmelpilze und Bakterien zu schützen.

c. Vor diesem Hintergrund wird jedenfalls der hier angesprochene Fachverkehr die Begriffsbildung „TitanFuge“ im Zusammenhang mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren ohne weiteres i. S. von „Fuge mit Titan(dioxid) beschichtet/versehen“ verstehen und der Widerspruchsmarke daher den rein beschreibenden, schlagwortartigen Hinweis entnehmen, dass die so bezeichneten Waren ihrer Beschaffenheit nach zur Herstellung und/oder Ausgestaltung von Fugen mit einer schmutzabweisenden/desinfizierenden Titan(dioxid)-Beschichtung bestimmt sind. Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs kommt aber Marken, die erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind, keine normale, sondern nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (BGH GRUR 2014, 382, Nr. 26 – REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 34 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2013, 631, Nr. 59 - AMARULA/Marulablu; GRUR 2012, 1040, Nr. 29 - pjur/pure; GRUR 2011, 826, Nr. 16 - Enzymax/Enzymix; GRUR 2008, 905, Nr. 15 - Pantohexal).

d. Der Senat berücksichtigt, dass die 1. Beschwerdekammer des EUIPO im unionsrechtlichen Parallelverfahren R-579/2012-1 von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen ist (Beschluss vom 18. Juli 2013, Tz. 36). Sie hat dies im Wesentlichen damit begründet, dass der Bestandteil „Titan“ über eine herkunftshinweisende Funktion verfüge, weil die relevanten Warenbegriffe ausgesprochen weit seien und mehrheitlich auch Waren umfassten, die keinerlei Verbindung zu Titan als Inhaltsstoff, Verwendungszweck oder ähnliches aufwiesen (vgl. a. a. O., Tz. 33, 34). Daher werde auch die Begriffskombination „TitanFuge“ in Bezug auf diese Waren allenfalls als vager Hinweis auf den möglichen Einsatzzweck der Waren für „Fugen“ wahrgenommen, was aber trotz des werblich anspielenden Charakters die Kennzeichnungskraft nicht maßgeblich schmälere (vgl. a. a. O., Tz. 36). Dieser Auffassung vermag der Senat jedoch nicht zu folgen.

Denn so wie eine Marke nicht für einen Warenoberbegriff eingetragen werden kann, wenn ein absolutes Schutzhindernis für eine unter den Warenoberbegriff fallende Einzelware besteht (vgl. u. a. BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC; GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS), ist im Widerspruchsverfahren die Kennzeichnungskraft der älteren Marke für einen geschützten Oberbegriff insgesamt als vermindert zu beurteilen, auch wenn die Schwäche nur in Bezug auf eine von dem Oberbegriff erfasste Einzelware vorliegt. Dem könnte nur durch eine Einschränkung des Oberbegriffs auf nicht von der Kennzeichnungsschwäche betroffene Einzelwaren begegnet werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 187). Maßgebend ist daher nicht, ob die beanspruchten Warenoberbegriffe ausnahmslos Waren umfas-



sen, die durch ein Zeichen oder einen Zeichenbestandteil beschrieben werden, sondern allein, ob unter die jeweiligen Warenoberbegriffe auch solche Waren fallen, bei denen das Zeichen bzw. der Zeichenbestandteil eine beschreibende Wirkung entfaltet, wie dies vorliegend bei „Titan“ und „Fuge“ aus den genannten Gründen aber der Fall ist.

3. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Zeichen ist unterdurchschnittlich.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 254 m. w. N.).

a. In ihrer Gesamtheit sind die Vergleichsmarken nach der bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit allein maßgeblichen registrierten Form durch die abwei-

chenden Wortbestandteile „Shield“ bzw. „Fuge“, welche im Gesamtbild beider Marken gegenüber dem gemeinsamen Wortbestandteil „TITAN/Titan“ aufgrund ihrer identischen bzw. jedenfalls vergleichbaren größenmäßigen Ausgestaltung weder überlesen noch überhört werden, leicht zu unterscheiden, zumal die Begriffe „Fuge“ und „Shield“ als englisches Wort für „Schild, Schutzschild“ (vgl. Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Auflage 2005, S. 1531; Langenscheidt, Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften, Englisch-Deutsch, 2. Aufl. 2004, S. 1755) einen ohne weiteres erkennbaren unterschiedlichen Begriffsinhalt aufweisen. In schriftbildlicher Hinsicht trägt zudem zusätzlich auch die graphische Ausgestaltung der jüngeren Marke zur Unterscheidung bei.

b. Das gemeinsame Wortelement „TITAN/Titan“ ist auch nicht geeignet, die Marken in Bezug auf die von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen von Haus aus zu prägen.

aa. Dem steht zwar nicht bereits das Bildelement der angegriffenen Marke entgegen, da dieses in der Wahrnehmung des Verkehrs als lediglich einfaches dekoratives Element zurücktritt. Insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende graphische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322, Nr. 30 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258, Nr. 23 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

bb. Ferner wird der Verkehr die Wortbestandteile der Vergleichsmarken aufgrund der zweizeiligen Anordnung der Wortbestandteile bei der angegriffenen Marke bzw. der Binnengroßschreibung auf Seiten der Widerspruchsmarke jeweils als Kombination der ihm geläufigen Begriffe „TITAN/Titan“ und „Shield“ bzw. „Fuge“ erkennen.

cc. Einer prägenden Wirkung von „TITAN/Titan“ innerhalb der Vergleichsmarken wirkt jedoch entgegen, dass der Begriff „TITAN/Titan“ sowohl bei den eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke als auch den im Identitäts- bzw. engeren Ähnlichkeitsbereich dazu liegenden Waren der angegriffenen Marke Merkmale und Eigenschaften dieser Waren dahingehend beschreibt, dass diese Titan bzw. Titandioxid enthalten können bzw. ihrer Beschaffenheit nach zur Herstellung und/oder Ausgestaltung von Fugen mit einer schmutzabweisenden desinfizierenden Titan(dioxid)-Beschichtung bestimmt sind. Derartige beschreibende bzw. sachbezogene Zusätze können ein Zeichen in der Regel nicht prägen, weil der Verkehr ihm lediglich eine inhaltliche Sachaussage entnehmen wird, ohne darin eine Marke zu erkennen, das auf die Herkunft des Produkts hinweist (vgl. BGH GRUR 2007, 1071, Nr. 36, 37 - Kinder II; GRUR 2013, 68, Nr. 43 - Castell/VIN CASTEL; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 375 m. w. Nachw.). Dies gilt selbst bei Annahme einer Schutzunfähigkeit der weiteren beschreibenden Zeichenbestandteile „Fuge“ bzw. „Shield“. Vielmehr bleibt es dann schlicht bei einem Gleichgewicht der Zeichenelemente und demnach bei dem allgemeinen Grundsatz, dass das Zeichen nach seinem Gesamteindruck zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 22) – ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO).

Für den Verkehr besteht dabei umso weniger Anlass, in „TITAN/Titan“ das den Gesamteindruck beider Marken prägende Element zu erkennen, als sich nicht nur – wie bereits dargelegt (vgl. Seite 16) - die Bestandteile „Titan“ und „Fuge“ der Widerspruchsmarke zu einer gesamtbegrifflichen Aussage i. S. von „mit Titan(dioxid) beschichtete/versehene Fuge“ verbinden, sondern auch die Wortbestandteile „TITAN“ und „Shield“ der angegriffenen Marke einen Gesamtbegriff i. S. von „Titanschutzschild“ bilden, wobei dieser Begriff in Bezug auf die beanspruchten Waren naheliegend als Sachhinweis bzw. als eine allgemeine Angabe mit beschreibendem Bezug dahingehend verstanden wird, dass die betreffenden Produkte bzw. die in ihnen enthaltenen Bestandteile nach Art und Beschaffenheit für den Schutz mittels Titan(dioxid) bestimmt bzw. mit Titanschutz ausgestattet sind

und so ein Schutzschild aus Titan(dioxid) bilden (vgl. BPatG 30 W (pat) 1/14 - Titanschild, veröffentlicht in juris, Tz. 53).

dd. Für den Verkehr besteht daher bei den Vergleichszeichen keine Veranlassung, zwischen einem prägenden Bestandteil „Titan“ und einem vernachlässigungsfähigen Bestandteil „Shield“ bzw. „Fuge“ zu unterscheiden; vielmehr wird sich der Verkehr an den jeweiligen Wortbestandteilen in ihrer Gesamtheit orientieren und nicht zu einer Verkürzung auf den Bestandteil „TITAN/Titan“ neigen. Es hat daher bei einem Gesamtvergleich der Zeichen zu bleiben, bei dem sich diese - wie ausgeführt - deutlich unterscheiden. Insoweit scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im Rahmen der Gesamtabwägung dann aber mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit aus.

ee. Ergänzend anzumerken ist noch, dass auch kein höherer Grad an Zeichenähnlichkeit besteht, soweit die angegriffene Marke Schutz für die – den Waren der Widerspruchsmarke ohnehin allenfalls entfernt ähnlichen – Waren der Klasse 3 sowie für „Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“ (Klasse 2) und – in der Klasse 19 – „Denkmäler (nicht aus Metall)“ beansprucht. Zwar beschreiben die Wortbestandteile „TITAN Shield“ der angegriffenen Marke insoweit weder für sich noch in ihrer Kombination Merkmale und Eigenschaften dieser Waren; sie tragen dann aber auch gleichermaßen zur Herkunftskennzeichnung bei, so dass für den Verkehr auch in diesem Fall kein Anlass besteht, sich allein an dem Wortbestandteil „TITAN“ zu orientieren und „Shield“ zu vernachlässigen. Vielmehr sind die Wortbestandteile im Gesamteindruck der angegriffenen Marke auch insoweit gleichgewichtig. Im Übrigen verbleibt es bei einer fehlenden Prägung der Widerspruchsmarke durch den Wortbestandteil „Titan“, so dass die Übereinstimmung in diesem Begriff sich auch bereits aus diesem Grunde nicht auf die (insgesamt unterdurchschnittliche) Zeichenähnlichkeit auswirkt.

4. Es liegt auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen Inverbindungbringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. HS MarkenG) unter dem Aspekt des Serienzeichens vor.

Eine solche Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die jüngere mit der älteren Marke in einem Bestandteil übereinstimmt, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (BGH, GRUR 2013, 840, Rd. 23 – PROTI II; GRUR 2013, 1239, Rn. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion).

Die Widersprechende hat auch im Beschwerdeverfahren (vgl. Schriftsatz vom 15. Juni 2016, Seite 3 Bl. 35 d. A.) vorgetragen, dass der Bestandteil „Titan/TITAN“ seitens der Widersprechenden als Produktgruppenkennzeichnung für eine unter der Bezeichnung „Sopro TitanSystem“ geführte Produktlinie der Widersprechenden verwendet werde, welche neben dem Produkt „TitanFuge“ auch aus den Produkten „TitanFlexKleber“, „TitanFließSpachtel“, „TitanFugendicht“ und „TitanLack“ bestehe. Sie beruft sich damit auf eine existierende Zeichenserie, bei der jeweils der Wortbestandteil „Titan“ mit einem weiteren – nachstehenden – Bestandteil kombiniert ist.

a. In einem solchen Fall steht einer Verwechslungsgefahr nicht ohne weiteres entgegen, dass der gemeinsame Bestandteil „Titan“ aufgrund seines beschreibenden Charakters und der damit verbundenen Kennzeichnungsschwäche von Haus aus nicht geeignet ist, als herkunftshinweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie zu wirken. Denn im Falle einer - von der Widersprechenden behaupteten - tatsächlichen Benutzung einer Zeichenserie kommt es nicht mehr darauf an, ob der fragliche Stammbestandteil (hier: „Titan“) sich von Haus aus bzw.

theoretisch als Stammbestandteil eignet; maßgebend ist allein, ob die Widersprechende den Verkehr tatsächlich an „Titan“ als Stammbestandteil einer Serie gewöhnt hat (BGH GRUR 2002, 542, 544 – BIG; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 494, 504). Unerheblich ist ferner, ob und in welchem Umfang die einzelnen Zeichen der Serie im Register eingetragen sind. Denn das Vorliegen einer Serienmarke ist eine Frage des tatsächlichen Marktauftritts. Bei einem Vorgehen aus einer Registermarke genügt es also grundsätzlich, wenn lediglich eine einzige Marke – hier: die Widerspruchsmarke – aus der benutzten Serie eingetragen ist (vgl. dazu auch BPatG 29 W (pat) 530/13 v. 9. Dezember 2016 – entertain web/Entertain).

b. Erforderlich ist aber, dass eine solche Zeichenserie nicht nur im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke, sondern auch zum Zeitpunkt der Entscheidung, d.h. vorliegend dem Schluss der mündlichen Verhandlung am 10. August 2017, noch besteht.

Denn in dem auf Löschung gerichteten Widerspruchsverfahren (vgl. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) - wie auch im Löschungsprozess nach §§ 51, 55 MarkenG -, geht es um die Beseitigung eines bestehenden Störungszustands, also um die Durchsetzung eines zukunftsgerichteten Anspruchs gegenüber einer jüngeren Registermarke. Hängt dabei die Beurteilung der für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren von tatsächlichen Umständen ab, wie es z. B. bei einer Stärkung/Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch ein Verhalten des Markeninhabers oder auch – im Rahmen der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke – vom tatsächlichen Bestehen und der Benutzung einer entsprechenden Zeichenserie der Fall ist, müssen die entsprechenden Voraussetzungen daher im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben und auch im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (vgl. für die Bestimmung des Schutzzumfangs Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 211). Denn nur wenn dieser sich auf tatsächliche Umstände gründende Störungszustand auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung bestand, ist es gerechtfertigt,

diesen durch Löschung der prioritätsjüngeren (Register)Marke mit Wirkung für die Zukunft zu beseitigen.

Dass die Widersprechende eine solche Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „Titan“ auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung benutzt, hat sie zwar auch im Beschwerdeverfahren nochmals vorgetragen, dies aber weder näher dargelegt noch glaubhaft gemacht. Vielmehr verhält es sich offenbar so, dass die Widersprechende – entsprechend dem Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 4. August 2017 – die Benutzung einer Zeichenserie mit dem Bestandteil „Titan“ schon vor mehreren Jahren eingestellt hat. Die Widersprechende ist dem entsprechenden Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 4. August 2017 nicht entgegengetreten und hat auch in der mündlichen Verhandlung trotz eines entsprechenden Hinweises des Senats dazu nicht weiter vorgetragen.

Lässt sich damit aber eine Benutzung einer entsprechenden Zeichenserie mit dem Bestandteil „Titan“ jedenfalls zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht feststellen, scheidet auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt aus.

5. Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen ist ebenfalls nicht ersichtlich.

Insbesondere eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke innerhalb des angegriffenen Zeichens scheidet bereits deshalb aus, weil es an einer Übernahme der Widerspruchsmarke in identischer oder ähnlicher Form in die jüngere Marke fehlt. Die Widerspruchsmarke ist eine aus den Bestandteilen „Titan“ und „Fuge“ zusammengesetzte Marke. Keiner dieser Bestandteile dominiert oder prägt die Widerspruchsmarken. Der Zeichenbestandteil „Titan“ der Widerspruchsmarke kann, ohne dass er diese dominiert oder prägt, in der zusammengesetzten

jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung behalten. Anderenfalls würde für die Widerspruchsmarke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 905 Nr. 34 – SIERRA ANTIGUO)

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

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

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

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



Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Meiser

Merzbach

prä