



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 44/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 034 279

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Kriener und Berner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2014 und vom 7. April 2022 aufgehoben. Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke DD 647 668 wird die Löschung der Marke 30 2012 034 279 angeordnet.

Gründe

I.

Das Zeichen

POROLIT

ist am 9. Juni 2012 angemeldet und am 8. August 2012 unter der Nummer 30 2012 034 279 als Wortmarke für die nachfolgend genannten Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 17: Isolierputz;

Klasse 19: Verputzmittel, Zementputz, Mineralputz, Acrylputz, Silikatputz, Mosaikputz, Strukturputz.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 7. September 2012 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der am 14. Juni 1990 angemeldeten und am 11. Juni 1991 für die Waren

Klasse 19: Baustoffe, Wandbausteine, insbesondere aus Porenbeton, vorgefertigte Bauteile, insbesondere aus Porenbeton, Platten für Dach- und Wandbekleidung, Dämmplatten, Mörtel, Spachtelmasse, Putz

unter der Nummer DD 647 668 eingetragenen Wortmarke

Porit

am 15. November 2012 Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 8. März 2013 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin vor der Markenstelle zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden, Herrn X, vom 18. April 2013 und weitere Unterlagen, u.a. Abbildungen von PORIT-Porenbetonsteinen und Mörtelsäcken, Preislisten der Jahre 2009 und 2011 vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 19 hat den Widerspruch mit den Beschlüssen vom 27. November 2014 und vom 7. April 2022 zurückgewiesen, weil die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei.

Im Erstbeschluss vom 27. November 2014 hat die Markenstelle darauf hingewiesen, dass die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung zum Benutzungsumfang zu

pauschal seien, nachdem eine konkrete Aufschlüsselung der angegebenen Umsatzzahlen auf die einzelnen Waren fehlte. Damit könne nicht nachvollzogen werden, welche der genannten Produkte tatsächlich und in welchen Stückzahlen verkauft worden seien, sodass nicht von einer ernsthaften Markenbenutzung i. S. v. § 26 Abs. 1 MarkenG ausgegangen werden könne. Mit dem Erinnerungsbeschluss vom 7. April 2022 hat die Markenstelle den Widerspruch mangels Vorliegen ausreichender Benutzungsunterlagen für den Zeitraum nach § 42 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. zurückgewiesen. Die Nichtbenutzungseinrede erstreckte sich mangels Differenzierung auf beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG a.F. Die Widersprechende hätte von sich aus Benutzungsunterlagen für den zweiten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG einreichen müssen, was nicht geschehen sei.

Dagegen richtet sich die am 10. Mai 2022 eingelegte Beschwerde der Widersprechenden. Mit der Beschwerdebegründung vom 9. August 2022 hat die Widersprechende umfangreiche Benutzungsunterlagen (Anlagen 1 bis 25) eingereicht, unter anderem eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 5. August 2022 mit Umsatzangaben für PORIT-Dünnbettmörtel von „>100.000 €/Jahr“ für 2006 bis 2014 sowie „>1 Mio. €/Jahr“ von 2016 bis 2021, für PORIT-Porenbeton-Plansteine von „>10 Mio. €/Jahr“ für 2006 bis 2014 sowie 2016 bis 2021, PORIT-Preislisten für die Jahre 1997 (Anlage 23), 2009 (Anlage 1), 2011 (Anlage 2), 2014 (Anlage 5), 2017 (Anlage 6), 2018 (Anlage 7), 2019 (Anlage 8), 2020 (Anlage 9), 2021 (Anlage 10). Ebenso hat sie Abbildungen eines Sackes PORIT-Dünnbettmörtel (Anlage 11 und Anlage 24), PORIT Finisher/Füllmörtel (Anlage 12) und von PORIT-Porenbeton inkl. einer Umverpackung (Anlage 13) sowie einzelne Rechnungen aus den Jahren 2012, 2017 und 2021 (Anlagen 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22) und Lieferscheine aus den Jahren 2017 und 2021 vorgelegt. Sie trägt ferner vor, dass insbesondere die nun vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden neben der Benutzung der Widerspruchsmarke vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke die mit Porit getätigten Umsätze der R ... KG

für die Jahre 2016 bis 2021 belege. Die Benutzung der Widerspruchsmarke sei ebenso wie die Benutzung durch die damaligen Gesellschafter der X ... GmbH in den Jahren 2006 bis 2014 der Widersprechenden zuzurechnen, da diese mit deren Zustimmung erfolgt sei. Die Benutzung der Wortmarke „Porit“ erfolge durch Verwendung der Kennzeichnung „PORIT“ auf den Verpackungen u.a. von Mörtel und Wandbausteinen. Der eidesstattlichen Versicherung des Herrn X ... seien ergänzend zu den bisher im Verfahren befindlichen Preislisten aus den Jahren 2009, 2013 und 2014 solche für die Jahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2022 beigefügt. Sowohl die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Wandbausteine („Plansteine“) als auch die geschützten Waren „Mörtel“ seien in allen Preislisten der R ... KG, die berechnigte Nutzerin der Marke sei, enthalten. Seit über 15 Jahren würden die in den Preislisten als „Plansteine“ bezeichneten Waren „Wandbausteine“ in einem zweistelligen Millionenbereich in Deutschland hergestellt, und, wie in den Abbildungen der Anlagen 3 und 13 zum Schriftsatz vom 9. August 2022 dargestellt, mit „PORIT“ gekennzeichnet und vertrieben werden. Unabhängig von ihrer Größe und den technischen Spezifikationen würden die Plansteine dabei immer auf Paletten mit einer Folienumwicklung, auf der die Kennzeichnung „PORIT“ abgebildet sei, angeboten werden. Ferner sei der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 5. August 2022 zu entnehmen, dass mit Porit-Borenbeton-Plansteinen in den Jahren 2006 bis 2014 sowie von 2016 bis 2021 in Deutschland jährlich mehr als 10 Millionen Euro Umsatz erzielt worden sei. Seit mehr als 25 Jahren würden durch die R ... KG unter der Bezeichnung „PORIT“ zudem Dünnbettmörtel vertrieben und damit entsprechend hohe jährliche Umsätze (von mehr als 100.000 Euro in dem Jahr 2006 bis zu mehr als 1 Million Euro in dem Jahr 2021) erzielt werden.

Der Widerspruch sei auch im Übrigen begründet, da aufgrund der hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken, der überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Identität bzw.

hochgradigen Ähnlichkeit der jeweils erfassten Waren eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben sei.

Die Widerspruchsmarke werde umfangreich für Baustoffe, insbesondere Wandsteine und Mörtel verwendet. Putze seien als Unterform von Mörtel allgemein den Mörteln zuzurechnen, so dass es sich bei Mörtel und Putz um identische Waren handele. Putze würden zudem auf die aus den Plan- und Wandsteinen aufgebauten Wände aufgetragen werden. Putze und Wandsteine müssten daher aufeinander abgestimmt werden und seien als sich einander ergänzende Waren anzusehen, so dass zwischen diesen Produkten eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe. Die Widerspruchsmarke zähle im Bausektor zudem zu den großen deutschen Marken und werde seit Jahrzehnten kontinuierlich und umfangreich benutzt. Mit der Marke Porit würden für die Waren „Wandsteine“ und „Mörtel“ zweistellige Millionenumsätze jährlich getätigt, so dass insoweit eine hohe Kennzeichnungskraft vorliege. Die Vergleichswaren würden sich sowohl an den Fachverkehr, aber auch an handwerklich tätige Endverbraucher, die die Waren im Baumarkt erwerben würden, richten. Insofern sei von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad beim Warenerwerb auszugehen. Mit den sich gegenüberstehenden Wortmarken „Porit“ und „Porolit“ würden sich schließlich klanglich und schriftbildlich ähnliche Marken gegenüberstehen. Insoweit habe die jüngere Marke die Vokalfolgen „o-i“ identisch übernommen und lediglich in der Mitte durch ein dumpf klingendes, unbetontes „o“ ergänzt. Die angegriffene Marke verfüge zwar über eine gegenüber der Widerspruchsmarke zusätzliche Silbe, diese gehe aber vor dem Hintergrund des hellen Endes „it“, das identisch in beiden Marken vorhanden sei, klanglich unter. Dies sei vor allem der Fall, wenn die üblichen klanglichen Bedingungen im Baumarkt oder auf einer Baustelle Berücksichtigung fänden. Auch in schriftbildlicher Hinsicht sei eine hochgradige Zeichenähnlichkeit gegeben. Denn zwar seien die Buchstabenanzahl und die Wortlänge der Zeichen unterschiedlich, diese Unterschiede befänden sich aber in der Zeichenmitte, so dass die jeweiligen Schriftbilder durch die identischen Wortanfänge und Endungen verwechselbar ähnlich seien.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2014 und vom 7. April 2022 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2012 034 279 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt und auch nicht zur Sache vorgetragen. Im Amtsverfahren hat sie vor allem geltend gemacht, dass keine hinreichende Markenähnlichkeit gegeben sei.

Der Senat hat mit Hinweis vom 15. September 2023 seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, nach der die Beschwerde der Widersprechenden voraussichtlich Erfolg haben dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

A. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 9. Juni 2012 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch nach § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind

gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.

B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. auch EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 48 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 - INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 8. März 2013 in zulässiger Weise die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Das Schweigen der Markeninhaberin auf die ihr im Beschwerdeverfahren am 15. August 2022 zugestellten weiteren Benutzungsunterlagen ist nicht als Verzicht

auf die Einrede auszulegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 43 Rn. 42). Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind deshalb grundsätzlich nur die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 MarkenG, § 26 MarkenG in der vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung).

a. Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke undifferenziert erhobene Einrede der mangelnden Benutzung bezieht sich auf beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume. Denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 7. September 2012 war die Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre im Register eingetragen (Eintragung: 11. Juni 1991). Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Marke nach § 26 MarkenG, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum September 2007 bis September 2012 und für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, somit für die Zeit von November 2018 bis November 2023, darzutun und glaubhaft zu machen.

b. Dem ist die Widersprechende im Hinblick auf die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Oberbegriffe „Wandbausteine, insbesondere aus Porenbeton“ sowie „Mörtel“ nachgekommen. Sie hat für beide Zeiträume eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die unter die vorgenannten Waren(ober)begriffe fallenden „Porenbeton-Plansteine“ und „Dünnbettmörtel“ hinreichend glaubhaft gemacht.

aa. Hinsichtlich des nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraums (September 2007 bis September 2012) belegen die in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden und der B ... GmbH, Herrn X ... , vom 5. August 2022 genannten jährlichen Umsatzzahlen von über 10 Millionen Euro in den Jahren 2006 bis 2014 für Porenbeton-Plansteine und über

100.000 Euro für Dünnbettmörtel sowie die dazu vorgelegten Preislisten der Jahre 2009 und 2011 in der gebotenen Gesamtschau eine nach Zeit, Ort und Umfang wirtschaftlich sinnvolle und damit ernsthafte Benutzung der Bezeichnung PORIT für „Plansteine“ und „Dünnbettmörtel“. Die Widersprechende macht keine exakten Angaben zu den mit den Waren pro Jahr erzielten Umsätzen, sondern nennt in der eidesstattlichen Versicherung jeweils Mindestumsatzzahlen („größer als“) für Deutschland. Zwar sind die Umsatzzahlen insoweit ungenau, doch kann nach der erforderlichen Gesamtschau aller Unterlagen aufgrund des schlüssigen und nachvollziehbaren Vortrags der eidesstattlichen Versicherung, flankiert von den jeweiligen Preislisten, Warenabbildungen und der exemplarischen Rechnung aus dem relevanten Benutzungszeitraum eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Zeit nicht verneint werden. Die erzielten Mindestumsätze sind auch ihrem Umfang nach ausreichend, um eine rechtserhaltende Benutzung anerkennen zu können und von einer bloßen Scheinbenutzung abzugrenzen.

Die Art der Benutzung ergibt sich aus den eingereichten Abbildungen von Säcken



mit „Dünnbettmörtel“ mit den Aufdrucken (Ausschnitt Anlagen 3, 11 und 24 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 9. August 2022) und den



auf Paletten befindlichen Betonsteinen mit den Aufdrucken (Ausschnitt Anlage 13 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 9. August 2022) auf den Umverpackungen.

In Verbindung mit den Angaben in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers, wonach die Warenumsätze in den genannten Zeiträumen mit den derart verpackt vertriebenen Waren erzielt wurden, ergibt sich eine rechtserhaltende Verwendung der Widerspruchsmarke, nachdem die konkrete Verwendung der

Marke mit zusätzlichen Wort- und Bildbestandteilen und in Großbuchstaben mit der zusätzlich vorhandenen Angabe „Porenbeton“ als reine Beschaffenheitsangabe für die benutzten Produkte den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 MarkenG, vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 195 m.w.N.).

Die Anerkennung einer von der Eintragung abweichenden Benutzungsform als rechtserhaltend hängt grundsätzlich davon ab, ob der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Widerspruchsmarke verändert worden ist oder nicht, § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG. Von einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann nicht auszugehen, wenn der angesprochene Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH GRUR 2013, 725 Rn. 13 - Duff Beer; GRUR 2017, 1043 Rn. 23 - Dorzo). Letzteres ist bei der Verwendung der als solcher unveränderten Marke in Verbindung mit Zusätzen, denen keine eigene kennzeichnende Wirkung neben der Marke zukommt, in der Regel der Fall.

Das Hinzufügen von Bildelementen verändert den kennzeichnenden Charakter einer Wortmarke nicht, wenn es sich um bloße dekorative Hervorhebungsmittel handelt, was bei der in roter Farbe gehaltenen Umrahmung und des in weißer Farbe wiedergegebenen Wortbestandteils ebenso der Fall ist wie bei der Wiedergabe des Wortbestandteils in Großbuchstaben (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 201 sowie § 14 Rn. 338).

Soweit vorliegend ein zusätzlicher Wortbestandteil, das Wort „PORENBETON“, angefügt wird, verändert sich dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke ebenso wenig. Entscheidend ist dafür, welche Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke und dem angefügten Bestandteil zukommt. Dabei sieht der angesprochene Verkehr umso eher allein in der Marke einen Herkunftshinweis, je kennzeichnungsschwächer der Zusatz und je kennzeichnungstärker die Marke ist. Bei der Bezeichnung Porenbeton handelt es sich um den Hinweis auf den Baustoff

und damit um eine Beschaffenheitsangabe, der als rein beschreibender Angabe keine Kennzeichnungskraft zukommt. Zudem trägt vorliegend auch die Beifügung des Symbols „R im Kreis ®“ räumlich unmittelbar neben der Widerspruchsmarke dazu bei, dass die Bezeichnung PORIT als das eigentliche Betriebskennzeichen aufgefasst wird. Denn der Verkehr entnimmt dem Zusatz ® regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 26 - Dorzo).

bb. Für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum (November 2018 bis November 2023) belegen die in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 5. August 2022 genannten Umsatzzahlen für die Jahre 2018 bis 2021 von jeweils mehr als 10 Millionen Euro für PORIT-Porenbeton-Plansteine und mehr als 1.000.000 Euro für PORIT Dünnbettmörtel sowie die Preislisten und Lieferscheine und Rechnungen eine nach Zeit, Ort und Umfang wirtschaftlich sinnvolle und damit ernsthafte Benutzung der Bezeichnung Porit für die Waren Porenbeton-Plansteine und Dünnbettmörtel. Die erzielten Mindestumsätze sind auch ihrem Umfang nach ausreichend, um eine rechtserhaltende Benutzung anerkennen zu können und von einer bloßen Scheinbenutzung abzugrenzen. Im Hinblick auf die Art der Benutzung kann auf die zu aa) erfolgten Ausführungen Bezug genommen werden.

cc. Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG muss eine Marke für die Waren/Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist.

Die Widersprechende hat in der eidesstattlichen Versicherung vom 5. August 2022 geltend gemacht, dass die Marke PORIT für „Porenbeton-Plansteine“ und „Dünnbettmörtel“ verwendet werde.

Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für „Baustoffe, Wandbausteine, insbesondere aus Porenbeton, vorgefertigte Bauteile, insbesondere aus Porenbeton, Platten für Dach- und Wandbekleidung, Dämmplatten, Mörtel, Spachtelmasse“ und „Putz“. Ob die als benutzt anzusehenden Waren unter einen

oder mehrere der Oberbegriffe des Warenverzeichnisses fallen, ist im Rahmen der Subsumtion zu klären. Dabei beurteilt sich die Frage, ob die tatsächlich mit der Marke gekennzeichneten Waren entsprechenden Begriffen im Warenverzeichnis unterfallen, nach dem allgemeinen Sprachgebrauch und der Fachterminologie (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 289).

Die von der Widersprechenden vertriebenen Produkte sind „Porenbeton-Plansteine“ und damit aus Porenbeton hergestellte Mauersteine, also „Wandbausteine, insbesondere aus Porenbeton“; die weiter vertriebenen Produkte „Dünnbettmörtel“ unterfallen zweifellos dem Oberbegriff „Mörtel“. Somit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke die Widerspruchswaren „Wandbausteine, insbesondere aus Porenbeton, Mörtel“ dem Warenvergleich zugrunde zu legen.

dd. Die Widerspruchsmarke wird zwar nach den an Eides Statt versicherten Angaben nicht von der Markeninhaberin, sondern von der R ... KG benutzt. Dies steht einer rechterhaltenden Benutzung aber nicht entgegen, da die Benutzung einer Marke durch Dritte als Benutzung durch den Markeninhaber gilt, wenn sie mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgt, § 26 Abs. 2 MarkenG, was vorliegend durch die eidesstattlichen Versicherungen des Herrn X vom 18. April 2013 (Anlage zum Schriftsatz vom 23. April 2013) und vom 5. August 2022 (Anlage zum Schriftsatz vom 9. August 2022) in seiner Eigenschaft als (Mit-)Geschäftsführer der Markeninhaberin hinreichend glaubhaft gemacht worden ist.

2. Zwischen den Waren der angegriffenen Marke „Isolierputz; Verputzmittel, Zementputz, Mineralputz, Acrylputz, Silikatputz, Mosaikputz, Strukturputz“ und der Widerspruchsware „Mörtel“ besteht eine hochgradige Ähnlichkeit.

a. Eine Ähnlichkeit von Waren ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer

regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte 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 ggfls. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 – 29 – Canon; EuGH GRUR 2006, 582, Nr. 85 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941, Nr. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

b. Bei Putz handelt es sich ausweislich der als Anlage dem rechtlichen Hinweis des Senats vom 15. September 2023 beigefügten Rechercheunterlagen um die Bezeichnung für „Mörtel“, mit dem „gemauerte Wände und andere Wandoberflächen mit einer glatten und widerstandsfähigen Oberfläche versehen werden“. „Putz“ ist kein eigener Baustoff, sondern gibt nur den besonderen Verwendungszweck an.

3. Des Weiteren ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird bestimmt durch ihre Eignung, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 - 12 - Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH

GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).

Auch wenn sich das Markenwort „Porit“ durch die Buchstabenfolge „Por-“ an den beschreibenden Begriff „Poren“ anlehnt und insoweit Assoziationen zu der Sachangabe „Porenbeton“ weckt, handelt es sich dabei für sich genommen nicht um eine beschreibende Angabe, sondern um eine sprechende Bezeichnung. Insoweit ist nicht von einer verringerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Porit, aber, anders als die Widersprechende meint, auch nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke auszugehen. Denn insoweit reicht es nicht aus, dass die Widersprechende darauf verweist, die Marke zähle zu den großen deutschen Marken im Bausektor und werde seit Jahrzehnten kontinuierlich und umfangreich unter Erzielung sehr hoher Umsatzzahlen für die Waren „Wandsteine“ und „Mörtel“ benutzt.

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die Prüfung hat anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen, nicht dagegen anhand genereller und abstrakter Angaben, wie etwa von festen Prozentsätzen der Bekanntheit des Zeichens als Kennzeichnungsmittel bei den beteiligten Verkehrskreisen (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 44 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; GRUR 1999, 723 Rn. 52 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum).

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge von Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft muss zudem bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO). Die Benutzungslage muss dabei durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt sein (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken).

Unter Zugrundelegung dieser Kriterien ist es der Widersprechenden nicht gelungen, eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke darzulegen und glaubhaft zu machen. Denn insoweit hat die Widersprechende zu den für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft relevanten Tatsachen einschließlich des Marktanteils (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 11.08.2015, 24 W (pat) 540/12– Senkrechte Balken) nicht ausreichend vorgetragen. Zwar sind aus den vorgelegten Unterlagen, insbesondere der eidesstattlichen Versicherung vom August 2022 durchaus hohe Umsätze mit konkret genannten Waren in den Jahren 2006 bis 2014 und 2016 bis 2021 in Deutschland ersichtlich. Diese allein sind jedoch in der Regel nicht ausreichend (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn 163). Vorliegend fehlt es sowohl an zusätzlichen Angaben zu den Marktanteilen, die mit genannten Waren unter der Widerspruchsmarke im Inland erreicht wurden, als auch an den für die genannte Marke in Deutschland getätigten langjährigen Werbeaufwendungen. Eine demoskopische Befragung wurde ebenfalls nicht vorgelegt.

4. Die Vergleichszeichen POROLIT und Porit weisen eine zumindest durchschnittliche klangliche Zeichenähnlichkeit auf.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende

Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 249 m. w. N.). Die relevanten Verkehrskreise - vorliegend die Endverbraucher sowie gewerbliche Fachkreise - nehmen diese in der Regel nicht nebeneinander wahr, sondern vergleichen sie in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen grundsätzlich stärker ins Gewicht als Abweichungen (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 263).

Die Vergleichszeichen stimmen identisch überein in den Anfangsbuchstaben „Por-“ und den Endbuchstaben „-it“ und weichen allein durch die zusätzliche, sich in der Zeichenmitte der angegriffenen Marke befindliche Vokal- und Konsonantenfolge „- ol-“ voneinander ab. Vor dem Hintergrund, dass diese zusätzliche Buchstabenfolge den vorangegangenen klangstarken Vokal „o“ wiederholt und sich mit dem klanglich eher unauffälligen Konsonanten „l“ in der zweiten Worthälfte befindet, erweist sich der Klang- und Betonungsrhythmus von Porolit gegenüber Porit als nicht deutlich unterschiedlich. Hinzu kommt, dass die Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet werden und vor allen Abweichungen in der Wortmitte eines Zeichens, vor allem bei schneller und undeutlicher Aussprache, eher überhört werden.

Bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Porit“ und hochgradig ähnlichen Waren erweisen sich die genannten Unterschiede der Marken „Porit“ und „Porolit“ als deutlich zu gering, um eine klangliche Verwechslungsgefahr der Zeichen auszuschließen. Die einzige Abweichung in der

zweiten Worthälfte mit den zusätzlichen Buchstaben „-ol-“ bei Porolit gegenüber der Widerspruchsmarke Porit stellt jedenfalls in klanglicher Hinsicht keinen ausreichenden Markenabstand her.

Daher ist die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben war.

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 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Kriener

Berner