



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 525/20

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt  
zugestellt am  
17. August 2023

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2017 103 806**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2023 durch die Richterin Seyfarth als Vorsitzende, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2019 insoweit aufgehoben, als die Marke 30 2017 103 806 auf den Widerspruch aus der Marke 397 19 872 hinsichtlich der folgenden Waren und Dienstleistungen gelöscht worden ist:

Klasse 04: Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel; Leuchtstoffe; Dieselkraftstoff; Benzin; Alkohol [Brennstoff];

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels und Großhandels, auch über das Internet und andere globale Kommunikationsnetzwerke, im Bereich chemische Erzeugnisse und Additive und Zusätze für chemische Erzeugnisse, im Bereich Kraftstoffe, Brenn- und Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Additive und Zusätze für Kraftstoffe, Brenn- und Betriebsstoffe und Schmierstoffe; Präsentation von Waren zu Verkaufszwecken [für Dritte];

Organisationsberatung und Erteilung von  
Auskünften in Handels- und  
Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich  
Kraftstoffen.

Im vorgenannten Umfang wird der Widerspruch zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten aufzuerlegen, soweit sie durch die Aufhebung des Termins vom 18. Januar 2023 entstanden sind, wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die in den Farben Rot, Weiß und Blau ausgestaltete Wort-/Bildmarke  
**30 2017 103 806**



ist am 12. April 2017 angemeldet und am 13. Juni 2017 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 1, 4 und 35 eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 14. Juli 2017.

Gegen die Eintragung hat die Beschwerdegegnerin aus ihrer älteren Wortmarke 397 19 872

## HOT

die für die Waren der

Klasse 01: Chemische Additive für Heizöle

geschützt ist, am 16. Oktober 2017 beschränkt Widerspruch erhoben.

Im Laufe des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA hat die Markeninhaberin einen Teilverzicht erklärt, so dass die angegriffene Marke derzeit noch für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 04: **Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel;** Staubabsorbierungs-, Staubbenezungs- und Staubbindemittel; **Brennstoffe [einschließlich Motorentreibstoffe] und Leuchtstoffe;** Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke; **Heizöl; Dieselkraftstoff; Benzin;** flüssige Gase; Gasmische; in Flaschen abgefülltes Gas; Erdgas; verflüssigtes Erdgas; Holzpellets [Brennstoffe]; Holzkohle als Brennstoff; Holzbriketts; **fossile und synthetische Brennstoffe; Alkohol [Brennstoff];** Kohle [Brennstoff];

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; **Dienstleistungen des Einzelhandels und Großhandels, auch über das Internet und andere globale Kommunikationsnetzwerke, im Bereich**

**chemische Erzeugnisse und Additive und Zusätze für chemische Erzeugnisse, im Bereich Kraftstoffe, Brenn- und Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Additive und Zusätze für Kraftstoffe, Brenn- und Betriebsstoffe und Schmierstoffe; Präsentation von Waren zu Verkaufszwecken [für Dritte]; Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Kraft-, Brenn- und Betriebsstoffen.**

Der Widerspruch richtet sich somit gegen die **oben fettgedruckten** Waren und Dienstleistungen.

Mit Schriftsatz vom 27. März 2018 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zur Glaubhaftmachung hat die Widersprechende verschiedene Benutzungsunterlagen vorgelegt, so unter anderem eine eidesstattliche Versicherung, Etiketten für verschiedene Gebindegrößen, Fotos, ein Produktdatenblatt, einen Endverbraucherprospekt, exemplarische Rechnungen sowie eine Auflistung der Verkäufe zur Aufschlüsselung der in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten Absatzzahlen.

Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 27. November 2019 die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin teilweise, nämlich im angegriffenen Umfang, wegen Verwechslungsgefahr gem. §§ 42 Abs. 1, 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 MarkenG gelöscht.

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen richteten sich sowohl an ein Fachpublikum als auch an Endverbraucher, deren Aufmerksamkeit durchschnittlich sei. Die Widerspruchsmarke verfüge über durchschnittliche

Kennzeichnungskraft. Da „Chemische Additive für Heizöle“ selbst weder heiß seien noch die Heizöle dadurch heiß(er) würden, sei HOT als englisches Wort mit der Bedeutung „heiß“ für diese nicht unmittelbar beschreibend. Selbst wenn der Bereich der Heizöle generell in Zusammenhang mit den Eigenschaften Hitze/ Wärme stehe, bedürfe es doch mehrerer analysierender Gedankenschritte, um einen sachlichen Bezug der Angabe „HOT“ zu „Chemische Additive für Heizöle“ zu konstruieren. Dass der Begriff „hot“ in übertragener Bedeutung etwa im Bereich „Bekleidung“, „Kosmetik“ oder „Medien“ als werbemäßige Anpreisung i. S. v. „großartig“ zu bewerten sei, lasse sich nicht auf den Bereich chemischer Erzeugnisse und speziell der hier beanspruchten Additive übertragen.

Durch die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen werde eine funktionsgemäße und vom Umfang her relevante Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichend glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarke werde zwar in einer gegenüber der Eintragung veränderten Form verwendet. Der Verkehr könne jedoch in beiden Formen mühelos dasselbe Wort „HOT“ erkennen, sodass der kennzeichnende Charakter der Marke nicht entscheidend verändert sei. Der weitere Zusatz „LEMON“ in gelber Unterlegung stehe durch seine Überlappung zwar in einem Bezug zur Marke „HOT“. Als rein beschreibender Sachhinweis auf eine übliche geruchsüberdeckende Duftnote weise dieser Zusatz jedoch keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung neben der Marke auf. Die farbliche Gestaltung in zitronengelb untermauere den beschreibenden Charakter nur. Auch sonstige Mängel der Glaubhaftmachungsunterlagen seien nicht festzustellen. Ernsthafte Zweifel an der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „Chemische Additive für Heizöle“ beständen nicht.

Es bestehe zumindest eine mittelgradige Ähnlichkeit zwischen den angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Widerspruchswaren. „Chemische Additive für Heizöle“ stünden mit den angegriffenen Waren „Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel; Brennstoffe [einschließlich Motorentreibstoffe] und Leuchtstoffe; Heizöl; Dieselkraftstoff; Benzin; fossile und synthetische Brennstoffe; Alkohol [Brennstoff]“ in einem engen Ergänzungsverhältnis, weil die Additive diesen Waren zugesetzt würden und deren

Eigenschaften wesentlich mitbestimmen oder verbessern könnten. Zudem liege für den Verkehr die Annahme nahe, dass sich ein Markeninhaber im Bereich des Kraft- und Brennstoffhandels auch mit der Herstellung, mit dem Vertrieb und ggf. mit der Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte wie „Chemische Additive, Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel“ befasse. Da sich die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen des Einzelhandels und Großhandels unmittelbar auf chemische Additive für Brennstoffe wie Heizöl und ein damit eng verbundenes Produktsegment bezögen, werde der Verkehr davon ausgehen, dass die Waren und die Handelsdienstleistungen aus demselben Unternehmen stammten. Das Gleiche gelte für die Dienstleistungen „Präsentation von Waren zu Verkaufszwecken [für Dritte]; Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Kraft-, Brenn- und Betriebsstoffen“, da auch diese unmittelbar die Präsentation von chemischen Additiven für Heizöle zum Gegenstand haben könnten und sich die Beratung auch auf Additivierung der Kraft-, Brenn- und Betriebsstoffe beziehen könne.

Bei durchschnittlicher Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen notwendigen, nicht zu geringen Abstand jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Die angegriffene Marke werde hierbei durch die Buchstabenfolge „H.O.T.“ geprägt. Ihre Ausgestaltung stelle eine übliche Grafik mit dem sachbezogenen Bildelement einer Flamme dar, die bei mündlicher Benennung völlig in den Hintergrund trete. „H.O.T.“ und „HOT“ seien klanglich identisch. Denn beachtliche Teile des Verkehrs würden die Marken entweder als einheitliches Wort „hot“ oder als Buchstabenfolge „Ha – O – Te“ benennen. Der erforderliche Markenabstand sei deshalb jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten, so dass die jüngere Marke im angegriffenen Umfang zu löschen sei.

Der Beschluss ist der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen Empfangsbekanntnis am 2. Dezember 2019 zugestellt worden.

Gegen die Teillöschungsanordnung ihrer Marke richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, die sie wie folgt begründet:

Die Einrede der Nichtbenutzung werde aufrechterhalten. Eine rechtserhaltende Benutzung sei von der Widersprechenden nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden. Die Widersprechende verwende für ihre Produkte immer die Bezeichnung „HOT LEMON“. Die abweichende Nutzung verändere den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke. Das Wort sei bildlich ausgestaltet und der Begriff Lemon hinzugesetzt worden, so dass insgesamt eine Klammerwirkung entstehe. HOT und LEMON würden als untrennbare Einheit wahrgenommen. Das gut lesbare Wort „LEMON“ überlappe sowohl den Rahmen als auch das Markenwort „HOT“ und erscheine daher wie eine Art Stempel, der der Widerspruchsmarke aufgedrückt worden sei. Das einheitliche Erscheinungsbild werde zudem durch die gelbe Farbe bekräftigt. Auch klanglich seien HOT und LEMON nicht trennbar. Es erfordere eine zu weitgehende Interpretation, um bei der Angabe LEMON auf eine Desodorierung des Additives zu kommen, zumal der Verkehr nicht an Hinweise auf bestimmte Duftnoten bzw. Geruchsüberdecker gewöhnt sei. Ohnehin könnten auch beschreibende Zusätze den kennzeichnenden Charakter der Marke verändern, wovon hier auszugehen sei. Begrifflich sei bereits bei zwangloser Übersetzung „heiße Zitrone“ etwas Anderes als „heiß“. Soweit in den Unterlagen - etwa im Produktdatenblatt und in Rechnungen - die Widerspruchsmarke ohne grafische Darstellung und mit den Schutzrechtsvermerken <sup>TM</sup> bzw. ® verwendet werde, sage dies nichts über die rechtliche Einordnung der Benutzung aus. LEMON werde auch in diesem Fall als integraler Bestandteil der Produktbezeichnung gesehen, nicht als Angabe zur Desodorierung. Entscheidend sei die Verwendung auf dem Produkt, nicht auf dem Begleitmaterial.

Eine ernsthafte Benutzung sei weder für den ersten, noch für den zweiten Benutzungszeitraum glaubhaft gemacht. Gemessen am Gesamtumsatz des Unternehmens sei das mit dem Produkt HOT LEMON erzielte Umsatzvolumen irrelevant. Die Tendenz der Umsätze sei zudem fallend und in Bezug zum Gesamtmarkt verschwindend gering. Allein die Beschwerdeführerin setze pro Jahr ca. ... Liter Heizöladditive ab und halte damit einen Marktanteil von ... %. Der



Gesamtmarkt liege eher bei 20 Millionen Litern. Umsatz und Absatzmengen seien relativ zur Größe des Unternehmens und des Marktes zu betrachten. In beiderlei Hinsicht seien die Produkte der Marke HOT LEMON irrelevant.

Zudem wiesen die überreichten Materialien weitere erhebliche Mängel auf.

Selbst wenn man von einer ausreichenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ausgehe, so könne diese im Wege der erweiterten Minimallösung allenfalls für „Geruchsüberdecker“ bzw. „chemische Additive für Heizöle, nämlich Geruchsüberdecker“ angenommen werden. Diese bildeten eine eigene abgrenzbare Gruppe, die mit den übrigen Additiven wie z. B. solchen zum Korrosionsschutz, zum Schutz vor Alterung und Sedimentbildung, zur Erhöhung der Viskosität, etc. nicht vergleichbar sei. Der Verkehr unterscheide zwischen den einzelnen Funktionen der Additive und werde von diesen auch getrennt angesprochen. Zudem habe die Beschwerdegegnerin in ihrer kommerziellen Kommunikation stets hervorgehoben, dass es bei dem Produkt HOT Lemon um eine Geruchsverbesserung gehe. Während weitere Eigenschaften lediglich im Fließtext genannt seien, werde der Hinweis auf die Duftichtung innerhalb der Kennzeichnung verwendet.

Selbst ausgehend von den registrierten Widerspruchswaren bestehe zwischen den sich gegenüberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr. Die Waren und Dienstleistungen richteten sich sowohl an ein Fachpublikum als auch an den Endverbraucher. Bei den Produkten handele es sich um chemische Waren, die die Funktion und Wirkweise der gesamten Heizungsanlage verbessern könnten, jedoch auch ein hohes Risiko beinhalteten, diese teure Anlage und das Heizöl irreparabel zu beschädigen. Angesichts des hohen finanziellen Risikos werde der durchschnittliche Abnehmer daher eine überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit aufwenden.

Es fehle bereits an einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke schütze lediglich chemische Additive für Heizöle. Für andere Produkte seien Additive nicht verkehrsfähig. Daher könne nur eine Ähnlichkeit zu Heizöl bestehen. Im Verhältnis zu den anderen angegriffenen Produkten der Klasse 4 unterschieden sich die angesprochenen Verkehrskreise und die


beabsichtigte Verwendung so stark, dass eine Unähnlichkeit anzunehmen sei. Insbesondere bestehe keine Ähnlichkeit zu Leuchtstoffen, Dieselkraftstoffen und Benzin. Heizöl und Diesel seien zwar chemisch identisch, aber grundverschieden in der Anwendung und im Vertrieb. Dieser erfolge bei Heizöl über Tankwagen, bei Diesel über Tankstellen. Weder Benzin noch Diesel dürften dabei mit Additiven in der Art versetzt werden, wie sie die Widersprechende beanspruche. Zudem unterscheide sich der Vertrieb von Diesel und Heizöl deutlich von dem des Produkts der Widersprechenden, da dieses in kleineren Gebinden separat vom Heizöl verkauft und diesem erst bei Anlieferung zugemischt werde. Dies gelte erst recht, wenn man lediglich von einer rechtserhaltenden Benutzung für „Geruchsüberdecker“ bzw. „Additive für Heizöle, nämlich Geruchsüberdecker“ ausgehe. Auch bestehe keine Ähnlichkeit zu technischen Ölen, technischen Fetten oder Schmiermitteln, die Reibung und Verschleiß verringern, Kühlung, Schwingungsdämpfung und Dichtwirkung erhöhen sowie Korrosionsschutz bewirken sollten. Hierzu würden Additive nicht benötigt. Technische Öle und Fette seien in Viskosität, Anwendung und Gleiteigenschaften gänzlich unähnlich zu Additiven, jedenfalls zu solchen, die ausschließlich heizölbezogen seien. Auch Brennstoffe, fossile und synthetische Brennstoffe sowie Alkohol seien unähnlich zu der Widerspruchsware. Die angesprochenen Verkehrskreise und Verwendungsformen unterschieden sich so fundamental voneinander, dass das eine Produkt nicht als sinnvolle Ergänzung bzw. Ersatz für das Andere erscheinen könne. Soweit Dienstleistungen der Klasse 35 betroffen seien, so unterscheide sich bereits die Herstellung körperlicher Waren von Natur aus erheblich von der Erbringung unkörperlicher Dienstleistungen. Eine Ähnlichkeit chemischer Additive zur Präsentation von Waren zu Verkaufszwecken für Dritte könne nicht bereits deswegen bejaht werden, weil die chemischen Additive Gegenstand der Präsentation sein könnten. Dies gelte entsprechend für „Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Kraft-, Brenn- und Betriebsstoffen“. Eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen des Einzelhandels und Großhandels der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren könne ferner nicht angenommen werden, weil das gehandelte

Sortiment nicht mit den Waren der Widerspruchsmarke übereinstimme. Allenfalls liege eine geringe Ähnlichkeit zu Dienstleistungen im Bereich additiver Brennstoffe vor. Allerdings erscheine es aufgrund der Bandbreite von chemischen Erzeugnissen und Additiven unwahrscheinlich, dass die Verkehrskreise ein einziges Additivprodukt mit einem Einzel- oder Großhändler verknüpfen. Denn diese zeichne gerade aus, ein breites Portfolio verschiedener Fremdprodukte zu verkaufen, statt eigene Waren zu vertreiben.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als maximal unterdurchschnittlich zu bewerten. Das englische Wort HOT beziehe sich auf Wärme und Hitze, was unmittelbar mit einem Verbrennungsprozess einhergehe. Daher sei es für Additive zwar nicht beschreibend, aber sprechend.

Die Zeichen seien nicht ähnlich zueinander. Begrifflich und schriftbildlich unterschieden sie sich deutlich. In klanglicher Hinsicht sei zu berücksichtigen, dass von der Beschwerdeführerin gerade nicht das Wort HOT beansprucht werde,



sondern die grafisch ausgestaltete Marke  , bei der die Einzelbuchstaben deutlich durch Punkte voneinander abgetrennt seien. Je mehr das Zeichen grafisch ausgestaltet sei und dies die Eigenständigkeit der einzelnen Buchstaben betone, desto mehr spreche dies gegen eine Aussprache als Wort. Der Verkehr werde, wenn er eine Abkürzung erkenne, deren Buchstaben einzeln aussprechen. Dies sei bei der angegriffenen Marke „H. O. T.“ der Fall. Die an die Buchstaben angelehnten Punkte würden bei so kurzen Wörtern den Lesefluss stören und die Abnehmer daran hindern, das Zeichen als Wort auszusprechen. Auch die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke - insbesondere die rote Farbe und die stilisierte Flamme – lege eine Aussprache als Wort Hot nicht nahe. Anders verhalte es sich bei der Widerspruchsmarke HOT, in der der Verkehr trotz der Großschreibung aller Buchstaben ohne weitere Überlegungen das englische Wort in dessen Bedeutung heiß bzw. großartig erkenne, so dass es auch als solches benannt werde. Somit ständen sich in klanglicher Hinsicht „HOT“ einerseits und „Ha – Oh – Te“ andererseits gegenüber. Berücksichtige man die Kürze der Vergleichsmarken, so bewirke dies enorme klangliche Unterschiede.

Eine Verwechslungsgefahr sei daher nicht zu besorgen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin beantragt:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. November 2019 wird aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Beschwerdeführerin werden die Kosten auferlegt, soweit sie durch die Aufhebung des Termins vom 18.01.2023 entstanden sind.

Vorsorglich ergänzend stellt sie den Antrag, den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens festzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin bezweifelt, dass die Beschwerde fristgerecht erhoben wurde. Der Eingang des Beschlusses des DPMA beim Vertreter der Beschwerdegegnerin sei mit dem 30. November 2019 vermerkt, während der ihm vorliegende Beschwerdeschriftsatz der Beschwerdeführerin den Eingangsstempel des DPMA vom 3. Januar 2020 trage.

Sie verteidigt ferner den angegriffenen Beschluss und hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens weitere Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt. Die Widersprechende ist der Auffassung, die rechtserhaltende Benutzung sei ausreichend glaubhaft gemacht worden. Die eingereichten Unterlagen belegten, dass die Widerspruchsmarke über eine Reihe von Jahren kontinuierlich eingesetzt und damit gekennzeichnete Produkte an zahlreiche Abnehmer vertrieben worden seien. HOT sei bereits seit Mitte 1985 ohne wesentliche Unterbrechungen und seit Ende 2021 in leicht modifizierter Version als markenmäßige Bezeichnung für ein

Heizöladditiv verwendet worden. Eine rechtserhaltende Benutzung müsse auch bei großen Unternehmen für Nischenprodukte möglich sein. Bei einem so großen Gesamtmarktvolumen und entsprechend großer Kundenzahl sowie zahlreichen Anbietern sei auch ein Marktanteil von etwa einem Prozent nicht zu vernachlässigen und rechtfertige nicht die Annahme einer Scheinbenutzung.

Die Widerspruchsmarke sei auch für die eingetragene – sehr spezifische - Ware benutzt worden. In dem verwendeten Produkt seien branchenüblich mehrere Additive zusammengefasst. Dass es sich dabei nicht nur um Geruchsüberdecker handele, sei dem Etikett und Produktblatt klar zu entnehmen. Die Ware werde deshalb auch nicht primär als Geruchsverbesserer beworben, vielmehr liege der Fokus auf der Verbesserung der Stabilität des Heizöls.

Dass das Widerspruchszeichen teilweise grafisch ausgestaltet und mit dem Zusatz „LEMON“ bzw. „LEMON NEU“, welcher einen beschreibenden Hinweis auf die im Additiv enthaltene Duftnote darstelle, verwendet worden sei, verändere dessen kennzeichnenden Charakter nicht. Gerade bei Heizöladditiven sei der Verbraucher an derartige Sachangaben gewöhnt. Marken und Duftnotenzusatz bildeten deshalb in seiner Wahrnehmung keine Einheit. Auch sei keine irgendwie geartete Klammerwirkung durch die Gestaltung festzustellen. Soweit HOT darüber hinaus auch ohne grafische Bestandteile in der Form HOT <sup>TM</sup> LEMON bzw. HOT ® LEMON verwendet worden sei, werde die kennzeichnende Eigenständigkeit von HOT zudem durch das hinzugefügte ® im Kreis bzw. <sup>TM</sup> betont. Hinzu komme, dass von der Rechtsvorgängerin der Widersprechenden HOT als Produktbezeichnung für ein Additiv bereits seit Mitte 1985 genutzt worden sei. Erst vor etwa zehn Jahren sei der Zusatz LEMON hinzugefügt worden. Zu diesem Zeitpunkt sei HOT als Marke für ein Additiv den beteiligten Verkehrskreisen bereits mehr als 20 Jahre bekannt gewesen. Die Annahme, es ergebe sich ein neuer Gesamtbegriff, der mit „heiße Zitrone“ übersetzt und mit einem zitronensafthaltigen Heißgetränk in Verbindung gebracht werde, sei abwegig.

Relevante Verkehrskreise seien Heizölhändler, aber auch normale Endverbraucher. Letztere bezögen ihre Additive vor allem über ihren Heizölhändler, der sie gleichzeitig berate. Eine erhöhte Aufmerksamkeit sei daher nicht gegeben. Nehme

man eine solche an, so sei erst Recht davon auszugehen, dass die Kunden über Geruchsverbesserer Bescheid wüssten und daher den Zusatz LEMON diesen problemlos zuordnen würden.

Es bestehe Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren bzw. Dienstleistungen. Bei den Waren der angegriffenen Marke handle es sich um Produkte, die ganz überwiegend auf Basis von Mineralöl in Raffinerien hergestellt würden und sich daher zwangsläufig chemisch ähnlich seien. Diese Produkte würden üblicherweise additiviert, oft sogar mit mehreren Zusätzen. Fast immer sei mindestens ein Additiv dabei, das die Produkt- bzw. die Lagerstabilität verbessere und für die sichere Nutzung des Produktes sehr wichtig, wenn nicht unverzichtbar sei. Die Additive stünden daher in einem engen funktionalen Zusammenhang mit den vorgenannten Produkten. Dies gelte insbesondere für Heizöl und Heizöladditive. Bei sich ergänzenden Produkten stehe weder eine unterschiedliche Materialbeschaffenheit noch die getrennte Herstellung der Annahme einer Warenähnlichkeit zwingend entgegen. Heizöl und seine Additive hätten insbesondere beim privaten Endkunden den gleichen Vertriebsweg, nämlich über seinen Heizöllieferanten. Brennstoffe, Motorentreibstoffe und Dieselmotoren seien nicht scharf voneinander abzugrenzen. So könnten Dieselmotoren auch mit Heizöl betrieben werden, da es sich bei beiden Produkten raffinerietechnisch um so genannte Mitteldestillate handle, die sich in ihrer Zusammensetzung kaum unterscheiden. Dem Heizöl werde lediglich ein Farbstoff zugesetzt, um eine Verwendung als Dieselmotoren zu verhindern, wobei die Differenzierung vor allem steuerlicher Natur sei. Daher würden von vielen Herstellern und Anbietern von Additiven für Heizöl auch solche für Diesel hergestellt oder angeboten. In Bezug auf Natur, Zweck und Hersteller seien Leuchtstoffe, Dieselmotoren, Benzin und Alkohol nicht unterschiedlich zu Heizöl. Alle diese Stoffe seien flüssig oder könnten verflüssigt werden und sie könnten brennen. Auch Flüssiggas werde zum Heizen und für Beleuchtungszwecke eingesetzt. Hergestellt würden entsprechende Produkte üblicherweise in Raffinerien. Mineralölgesellschaften stellten die genannten Waren nicht nur her, sondern vertrieben diese über Tochterfirmen oder Vertriebspartner. Natur, Zweck und Hersteller seien daher identisch. Ob die Waren

fossilen Ursprungs seien oder synthetisch, mache hingegen keinen Unterschied. „Technische Öle und technische Fette“ seien in der Rechtsprechung bereits als gleichartig zu Zusatzstoffen für Brennöl angesehen worden. Anders als die Beschwerdeführerin behauptete, seien Additive auch für diese Produkte notwendig. Folglich seien die beschwerdegegenständlichen Waren untereinander in Natur, Herstellung und Zweck ähnlich und stünden in einem engen Ergänzungsverhältnis zu Additiven. Einige der Additive seien für alle diese Waren gleich; dies gelte auch für Additive für Heizöl, soweit sie der Lagerstabilität dienten. Die Markenstelle habe darüber hinaus zutreffend festgestellt, dass es für den Verkehr naheliege, dass der Markeninhaber sich mit dem Vertrieb funktional nahestehender Produkte befasse, um insbesondere sein Fachwissen zu nutzen. Auch hinsichtlich der Dienstleistungen in Klasse 35 seien die Ausführungen der Markenstelle zutreffend.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei mindestens durchschnittlich. HOT bezeichne keine Eigenschaft der Widerspruchswaren. Angesichts der sehr langen Nutzungsdauer von HOT, die nicht zuletzt durch die eidesstattliche Versicherung von Frau X nebst Anlagen belegt werde, sei eher eine erhöhte Kennzeichnungskraft anzunehmen. Die Widerspruchsmarke sei zumindest kleinen und mittelständischen Heizölhändlern bestens bekannt und werde in ihrem speziellen Vertriebssegment insbesondere durch Printprodukte wie z. B. Flyer und persönliche Ansprache beworben.

Beide Zeichen würden durch die Buchstabenfolge HOT geprägt. Diese würden phonetisch jeweils entweder als ein Wort oder als Folge von Einzelbuchstaben wiedergegeben. Es bestehe daher insoweit Identität. Ferner sei auch eine begriffliche Identität gegeben.

Zur Begründung ihres Antrags auf Kostenauflegung verweist die Beschwerdegegnerin auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts in Sachen 27 W (pat) 506/17. Sie hält einen Gegenstandswert von mindestens 50.000 Euro für das Beschwerdeverfahren für angemessen.

Auf Antrag der Beschwerdeführerin war für den 18. Januar 2023 um 11 Uhr eine mündliche Verhandlung anberaumt worden. Der Vertreter der Beschwerdeführerin hatte im Vorfeld darum gebeten, den Termin um eine halbe Stunde bis eine Stunde nach hinten zu verlegen, da er aufgrund der Anreise aus B sonst nicht rechtzeitig vor Ort sein könne. Wegen eines um 13.30 Uhr anberaumten weiteren Termins des 29. Senats wurde von einer formalen Verlegung abgesehen, aber den Beteiligten mitgeteilt, dass die Verhandlung frühestens um 11.30 Uhr beginnen werde. Am Sitzungstag wurde der Verhandlungstermin aufgehoben und für den 22. März 2023 neu anberaumt, da der Vertreter der Beschwerdeführerin kurzfristig an der Teilnahme gehindert war. Sein Flug von B nach München wurde wegen technischer Probleme an der Maschine direkt vor dem Start abgesagt. Der nächste Flug um 9.15 Uhr war nach seiner telefonischen Auskunft ausgebucht. Die Möglichkeit für eine Hybridverhandlung bestand an diesem Tag nicht. Die Verlegung der mündlichen Verhandlung auf 16 Uhr am selben Tag war dem Vertreter der Beschwerdegegnerin, der bereits am Vortag angereist war, aus terminlichen Gründen nicht möglich.

Von der in der mündlichen Verhandlung am 22. März 2023 eingeräumten Möglichkeit, sich mit nachgelassenem Schriftsatz bis zum 12. April 2023 zur Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren und den Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen der angegriffenen Marke zu äußern, hat die Beschwerdegegnerin kein Gebrauch gemacht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg. Im Übrigen hat die Markenstelle zu



Recht eine Verwechslungsgefahr bejaht und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

**A.** Die Beschwerde wurde am 2. Januar 2020, mithin rechtzeitig eingelegt. Gem. §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 Abs. 2 MarkenG beginnt die einmonatige Frist zur Beschwerdeeinlegung mit Zustellung des Beschlusses. Ausweislich des Empfangsbekennnisses (vgl. Anlage B 3, Bl. 90 d. A.) erfolgte diese bei der Beschwerdeführerin am 2. Dezember 2019. Die Frist begann daher gem. § 222 ZPO, §§ 187 Abs. 1 BGB i. V. m. 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG am 3. Dezember 2019 und endete gem. § 188 Abs. 2, 1. Alt. BGB mit Ablauf des 2. Januar 2020.

**B.** Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Des Weiteren sind in Bezug auf die erhobene Benutzungseinrede gem. § 158 Abs. 5 MarkenG die §§ 26 und 43 Absatz 1 in ihrer bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

**C.** Die zulässige Beschwerde hat im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen

Klasse 04: Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel; Leuchtstoffe; Dieselkraftstoff; Benzin; Alkohol [Brennstoff];

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels und Großhandels, auch über das Internet und andere globale Kommunikationsnetzwerke, im Bereich chemische Erzeugnisse und Additive und Zusätze für chemische Erzeugnisse, im Bereich Kraftstoffe, Brenn- und Betriebsstoffe,

Schmierstoffe, Additive und Zusätze für Kraftstoffe, Brenn- und Betriebsstoffe und Schmierstoffe; Präsentation von Waren zu Verkaufszwecken [für Dritte]; Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Kraftstoffen;

Erfolg, weil eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken diesbezüglich nicht zu besorgen ist, so dass der Beschluss des DPMA insoweit aufzuheben und der Widerspruch in diesem Umfang zurückzuweisen war.

Im Übrigen, nämlich in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

Klasse 04: Brennstoffe [einschließlich Motorentreibstoffe]; Heizöl; fossile und synthetische Brennstoffe;

Klasse 35: Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Brenn- und Betriebsstoffen;

ist die Beschwerde unbegründet, weil insoweit zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht, so dass die Markenstelle diesbezüglich zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung

sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – II Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).

1. Angesprochene Verkehrskreise sind bezüglich der Großhandelsdienstleistungen sowie der „Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Kraft-, Brenn- und Betriebsstoffen“ in Klasse 35 Fachkreise und gewerblich tätige Unternehmen, so dass insoweit von erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen ist. Die übrigen hier relevanten Waren der Klasse 4 und Dienstleistungen der Klasse 35 wenden sich sowohl an Fachkreise als auch an Endabnehmer. Dass Letztere, anders als die Beschwerdeführerin meint, ebenfalls angesprochen sind, zeigt bereits die Gebindegröße der Heizöladditive, die auch in geringen Mengen, z. B. in Literflaschen, vertrieben werden. Zudem richtet sich die Werbung für chemische Heizöladditive auch gezielt an Endverbraucher. Die Aufmerksamkeit dieser Gruppe ist gleichwohl leicht gesteigert. Zwar handelt es sich bei Kosten von ca. 20 bis 40 Euro je Liter um ein nicht allzu teures Produkt. Jedoch wird der Endabnehmer dieses nur einmal jährlich erwerben und sich wegen der Auswirkungen auf die Heizungsanlage deutlich umfangreicher vorab informieren, als sonst bei Produkten dieser Preisklasse üblich.

2. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 27. März 2018 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. In dem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist die Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. zu sehen (BGH GRUR 2008, 719 Rn. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Beide Einreden sind zulässig. Denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 14. Juli 2017 und damit auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 27. März 2018 war die Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre im Register eingetragen (Eintragung am 23. Februar 2000).

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind nach der hier anzuwendenden Vorschrift des § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. daher nur die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Anders als in § 43 Abs. 1 MarkenG (aktueller Fassung) ist ein Nachweis nicht erforderlich. Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in den relevanten Benutzungszeiträumen, nämlich fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke, **Mitte Juli 2012 bis Mitte Juli 2017**, und fünf Jahre vor dem Tag der mündlichen Verhandlung, mithin **März 2018 bis März 2023** darzutun und glaubhaft zu machen.

a. Dem ist die Widersprechende nachgekommen. Sie hat mehrere eidesstattliche Versicherungen nebst ergänzender Unterlagen eingereicht, die sich auf die Benutzung der Widerspruchsmarke für Additive für Heizöl beziehen. Damit hat sie für beide Zeiträume eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Produkte glaubhaft gemacht, die unter den Warenbegriff fallen, für den die Widerspruchsmarke geschützt ist.

aa. Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – verwendet wird, um für diese Waren oder

Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – The Sunrider Corp./HABM [VITAFRUIT]; BGH GRUR 2008, 719 Rn. 27 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Hiervon ist auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. EuGH a. a. O. - [ONELOMEL]; GRUR 2008, 343 Rn. 74 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Es ist Sache der Widersprechenden, diese Umstände konkret vorzutragen und glaubhaft zu machen. Die gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. erforderliche Glaubhaftmachung der Benutzung im Sinne von § 294 ZPO muss dabei – anders als der Vollbeweis – nicht zur vollen Überzeugung des Gerichts führen. Vielmehr genügt es, wenn sich aus den vorgelegten Glaubhaftmachungsmitteln eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der rechtserhaltenden Benutzung ergibt, welche die Möglichkeit des Gegenteils nicht ausschließen muss (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 57). Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen gemäß § 294 Abs. 1 ZPO alle (präsenten) Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Dabei können auch Unterlagen wie beispielsweise Prospekte, Rechnungen (Rechnungskopien), Preislisten, Veröffentlichungen etc. als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein und insbesondere der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele in Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 80).

**bb.** Die Widersprechende hat folgende Unterlagen eingereicht:

Im Verfahren vor dem DPMA wurden mit Schriftsatz vom 2. Juni 2018 als Anlagen übersandt:

Eidesstattliche Versicherung vom 29. Mai 2018 mit Absatz- und Umsatzangaben für Deutschland des Geschäftsführers der Widersprechenden Herrn Y mit Bezugnahmen auf

- Etiketten (Verwendung der Marke) für die Gebindegrößen 1-Liter-Flasche, 200-Liter-Fass und 1.000-Liter-Intermediate Bulk Container (IBC)
- Exemplarische Fotos, die zeigen, wie die Etiketten auf den Gebinden angebracht sind
- Produktdatenblatt in der Fassung vom 05.08.2016
- Endverbraucherprospekt
- Elf exemplarische Rechnungen aus dem Zeitraum 2013 bis 2018 (Kunde, Preis und Summe sind unkenntlich gemacht; Ort und Land sind enthalten)
- Auflistung der Verkäufe zur Aufschlüsselung der in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten Absatzzahlen.

Die Widersprechende hat zudem im Beschwerdeverfahren mit Schriftsätzen vom 2. Juni 2018 (Bl. 119 ff. d. A.) und 20. März 2022 (Bl. 283 ff. d. A.) folgende Unterlagen vorgelegt:

Eidesstattliche Versicherung vom 11. Januar 2021 des Geschäftsführers der Widersprechenden Herrn Y (Bl. 120 d. A.) unter Bezugnahme auf die Anlagen

- Druckentwurf Gebindeetikett (Bl. 123 d. A.)
- Exemplarische Rechnungen aus dem Zeitraum 2017 bis 2020 (Kunde, Preis und Summe sind unkenntlich gemacht; Ort und Land sind enthalten; Bl. 125 ff. d. A.).

Eidesstattliche Versicherung vom 27. Januar 2021 von Frau X (Bl. 143 f. d. A.) mit Bezugnahme auf die Anlagen

- Etiketten, Verwendung Marke (Bl. 146 – 155 d. A.)
- Lieferschein für 500 Flyer „HOT“ (Bl. 156 d. A.).

Ergänzende eidesstattliche Versicherung vom 14. März 2023 des Geschäftsführers der Widersprechenden Herrn Y (Bl. 284 f. d. A.) für 2020 bis 2022 mit Bezugnahme auf die Anlagen

- Druckvorlage für das ab Ende 2021 leicht veränderte Etikett der 1l Flasche
- Exemplarische Rechnungen für die Jahre 2020 bis 2022.

**cc.** Aus den eingereichten eidesstattlichen Versicherungen des Geschäftsführers der Widersprechenden geht hervor, dass die Widerspruchsmarke mindestens seit dem Jahr 2009 zur Kennzeichnung von Waren verwendet wurde. In den vorgenannten Erklärungen wird eine Benutzung der Widerspruchsmarke in Deutschland versichert, was auch durch die beigefügten Rechnungen untermauert wird. Die eingereichten Produktabbildungen zeigen, dass die Widerspruchsmarke funktionsgerecht benutzt wurde. Die Kennzeichnung findet sich unmittelbar im Zusammenhang mit den Produkten auf Etiketten.

**dd.** Die Widerspruchsmarke wurde durch die Z Ltd., die mit der Inhaberin der Widerspruchsmarke in einem Konzern verbunden ist, mit deren Zustimmung verwendet. Gem. § 26 Abs. 2 MarkenG wird die Benutzung der Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers der Benutzung durch den Markeninhaber selbst gleichgestellt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 155).

**ee.** Die Widerspruchsmarke ist ausschließlich in abgewandelter Form verwendet worden. Diese verändert jedoch den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht, so dass ihre Benutzung gem. § 26 Abs. 3 MarkenG als Benutzung der Marke gilt.

Die Frage einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters i. S. v. § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG bemisst sich nach ständiger Rechtsprechung in erster Linie danach, ob die beteiligten Verkehrskreise in Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen

Verwendung von Marken die registrierte und die benutzte Form gerade bei Wahrnehmung der jeweiligen Unterschiede noch als „dieselbe Marke“ ansehen. In diesem Zusammenhang kann es allerdings nicht auf eine – gerade nicht vorhandene – „Markenidentität“ ankommen, sondern darauf, ob der Verkehr die abweichende Benutzungsform der eingetragenen Markenform als Herkunftshinweis gleichsetzt. Der Verkehr muss also in den (von ihm wahrgenommenen) verschiedenen Ausgestaltungen dieselbe Marke erkennen, d. h. beide Formen als in ihrer Kennzeichnungskraft übereinstimmend ansehen (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 23 - Dorzo; GRUR 2015, 587 Rn. 12 - PINAR; GRUR 2014, 662 Rn. 18 - Probiotik). Beurteilungsmaßstab ist stets der direkte Vergleich der eingetragenen und der benutzten Form, wobei auf die unmittelbare Wahrnehmung der Unterschiede beider Formen abzustellen ist (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 177). Zusammen mit einer eingetragenen Marke verwendete weitere Angaben und Zeichen können für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke Bedeutung erlangen, soweit sie eine für die beteiligten Verkehrskreise nachvollziehbare direkte Verbindung mit dieser Marke eingehen (BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 19 - Dorzo). Solche Verbindungen können insbesondere durch die räumliche Nähe oder die Einbindung in (emblemartige) Gesamtgebilde deutlich werden. Entsprechendes gilt für begriffliche Verknüpfungen des hinzugefügten Bestandteils mit der Marke. Erst wenn von einer derartigen relevanten Verbindung der Marke mit weiteren Elementen auszugehen ist, stellt sich die Frage, ob dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke i. S. v. § 26 Abs. 3 MarkenG verändert wird (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 189 m. w. N.).

Das Zeichen wurde wie folgt benutzt:



Druckvorlage für Vorderseite Etikett 1Literflasche seit 2014 bis heute (Bl. 123 d. A.):



Vorder- und Rückseite Etikett 1Literflasche:



Vorder- und Rückseite 1 Literflasche:



Etikett Fass und IBC bis Ende 2017:



Etikett Fass und IBC ab 2018:



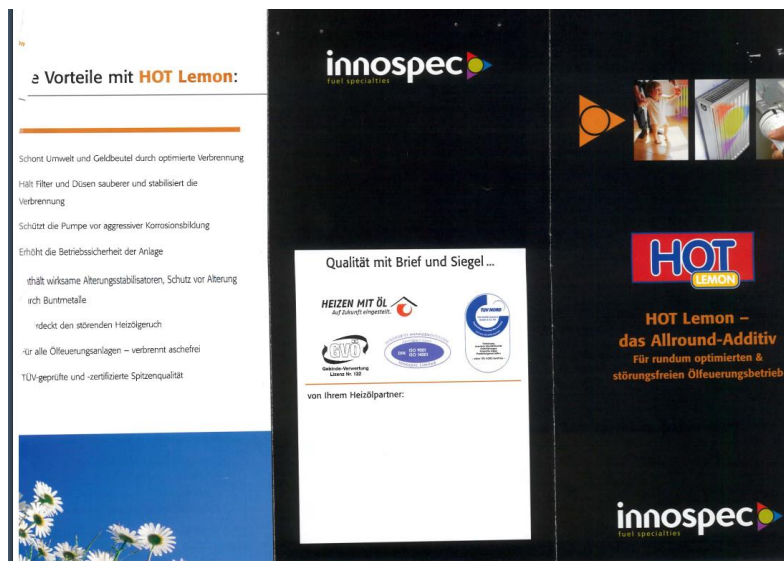
Fass und IBC:



Ausschnitt aus Flyer (Benutzungsunterlagen Amtsverfahren; schwarze Farbe ist Hintergrund des Flyers)



Flyer:



Fuel Specialties – HOT LEM

## HOT LEMON: gut fürs Portemonnaie und für einen sicheren Heizungsbetrieb

Mit **HOT LEMON** gleich doppelt sparen. Erstens durch die wesentlich erhöhte Lagerstabilität, denn Sie kaufen Heizöl dann, wenn es besonders günstig ist, in größeren Mengen. Das spart Bares. Und mit der verbesserten Lagerstabilität haben Sie die Sicherheit, eine immer gleichbleibende, optimale Heizöl-Qualität im Tank zu bevorzugen. Zweitens schützt **HOT LEMON** die Pumpe und das Leitungssystem Ihrer Heizungsanlage vor einem frühzeitigen Verschleiß. Das spart wiederum Wartungs- und Reparaturkosten und bietet ein Mehr an Betriebssicherheit.



Standard-Heizöl in getriebenem Zustand  
Mit HOT LEMON additiviertes Heizöl in getriebenem Zustand

### Stabile Verbrennung durch saubere Düsen und Filter



Filter ohne und mit Zugabe von HOT LEMON  
Düsen ohne und mit Zugabe von HOT LEMON

**HOT LEMON** beugt Verschmutzungen von Filtern, Düsen und Pumpen wirksam vor. Dadurch wird eine gleichmäßig gute und effiziente Verbrennung gewährleistet.

### Einfach duften

**HOT LEMON:** Die Duftkomponente Lemon bringt frischen Wind, überdeckt den typischen Heizölgeruch und entlastet so auch Ihre direkte Umwelt.

### Geprüfte Spitzenqualität

**HOT LEMON** wird vom TÜV regelmäßig auf gleichbleibende Produktqualität geprüft. Die hochwertigen Rohstoffe sind raffinerie- und praxisbewährt.

**HOT LEMON** – und Ihre Heizungsanlage wird es ihnen danken. Für dauerhaften Werterhalt, optimalem Langzeitbetrieb und sparsamem Betrieb. **HOT LEMON** ist ein Allround-Additiv. Vor jeder Heizöl-Belieferung zugeben (1 Liter **HOT LEMON** auf 2.000 Liter Heizöl).

**HOT LEMON Herstellergarantie:**

- \* **HOT LEMON** im Heizöl ist für alle Brennertechnologien geeignet und mit allen im Heizungsbau verwendeten (zugelassenen) Materialien verträglich.
- \* Verbrennt aschefrei – deshalb überall einsetzbar
- \* Verhindert vorbeugend mögliche Störungen, hält z. B. Filter, Düsen und den Öltank sauberer. Nur saubere Zerstäuberdüsen und Ölfilter gewährleisten eine wirtschaftliche Verbrennung. Ersetzt keine Wartung.
- \* Schont Ihren Geldbeutel und zusätzlich die Umwelt



## Produktdatenblatt:



## Heating Specialties

### Produktdatenblatt

---

**Produktgruppe 51 – Heating Stabiliser Packages**

## HOT<sup>®</sup> Lemon

**Beschreibung**  
HOT<sup>®</sup> Lemon ist ein Stabilisator-Additiv, bestehend aus einer Kombination verschiedener Alterungsschutz-Komponenten für den Einsatz sowohl in Standard- als auch in schwefelarmem Heizöl.

**Anwendungen**  
HOT<sup>®</sup> Lemon ist als Stabilisator-Additiv für Heizöl EL zum Einsatz in allen Brennertypen und Bauarten geeignet. HOT<sup>®</sup> Lemon verbessert sowohl die thermische Stabilität als auch die Lagerstabilität des Heizöls EL und schützt die Heizöl-Pumpe.

**Vorteile**

- Dauerhaft saubere und freie Filter, Düsen und Stauscheibe
- Enthält wirksame Alterungstabilisatoren, deaktiviert und passiviert Metalleonen
- Höhere Betriebssicherheit
- Aschefreie Verbrennung
- Korrosionsschutz
- Mit „Lemon“ Duftkomponente

**Typische Eigenschaften**

Aussehen..... klare, gelbe Flüssigkeit  
Geruch..... typisch  
Dichte bei 15°C..... 900 kg/m<sup>3</sup>  
Flammpunkt..... > 61 °C

**Arbeitssicherheit & Erste-Hilfe-Maßnahmen**  
Vor Verwendung von HOT<sup>®</sup> Lemon bitte die Informationen des Sicherheitsdatenblattes beachten.

**Gebrauchsanweisung**  
Zumischung von HOT<sup>®</sup> Lemon unmittelbar vor der Tankbefüllung mit Heizöl EL.

**Dosierung**  
Die optimale Dosierung von HOT<sup>®</sup> Lemon beträgt 1:2.000.

**Lagerung**  
HOT<sup>®</sup> Lemon in kühlem, trockenem, frostfreiem und durchlüftetem Lager in geschlossenen Behältern aufbewahren.

**Handhabung**  
Zur Handhabung von HOT<sup>®</sup> Lemon bitte die Informationen des Sicherheitsdatenblattes beachten.

**Gebinde**  
1 L Flasche (12/Karton)  
200 L Fass  
1.000 L IBC

**Leergebindeentsorgung**  
1.000 L IBC – Rückhol-Ticket des Herstellers  
200 L Fässer – KBS-System  
1 L Flaschen – GVO-System

**Produktbestellung**

- > Per e-mail: [Anna.Huber@innospecinc.com](mailto:Anna.Huber@innospecinc.com)
- > Telefax: 0 23 25 980 - 105
- > Telefonisch: 0 23 25 980 - 113

Die hier enthaltenen Informationen werden uneingeschränkt zur Verfügung gestellt und basieren auf technischen Daten, die Innospec als gesichert betrachtet. Sie sind zur Verwendung durch Fachpersonal nach dessen Ermessen und auf dessen Risiko bestimmt. Innospec übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Ausfälle oder in Verbindung mit der Verwendung dieser Informationen erscheinende Verluste, Schäden oder Kosten. Des Weiteren ist keine Aussage dieser Veröffentlichung als Lizenz zur Nutzung von Patenten oder als Befreiung von Patentverletzungen zu betrachten.

H PDS HOT<sup>®</sup> Lemon



Version 5, August 2016

In den Rechnungen wurde zudem verwendet:

HOT <sup>TM</sup> Lemon

HOT <sup>®</sup> Lemon

Der kennzeichnende Charakter der Wortmarke „HOT“ bleibt auch in den oben wiedergegebenen Verwendungsformen erhalten. Zwar können bei kennzeichnungsschwachen Marken bereits geringere Veränderungen den kennzeichnenden Charakter verändern, als dies bei „stärkeren“ Marken der Fall wäre (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn 182, 195). Bei Wortmarken besteht jedoch ein größerer Spielraum zur Veränderung, ehe der kennzeichnende Charakter der Marke betroffen ist, als dies bei in konkreter Gestaltung geschützten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken der Fall ist. Zusätze, denen der Verkehr keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung neben der Marke beimisst, verändern den kennzeichnenden Charakter grundsätzlich nicht (vgl. BGH GRUR 2015, 587 Rn. 12 - PINAR; GRUR 2014, 662 Rn. 18 - Probiotik). So verhält es sich auch hier. Die eingesetzten einfachen grafischen Mittel - Umrahmungen, farbliche Absetzung des Schriftzugs vom Hintergrund, der durch seine rote Farbe nur die Bedeutung des Wortes „HOT“ unterstreicht - sind rein dekorativer Natur, werbeüblich und heben die Marke lediglich schmückend hervor. Der Zusatz „LEMON“ bzw. „LEMON NEU“ ist deutlich kleiner gehalten sowie farblich und durch die Umrahmung erkennbar abgesetzt. Auch wenn er das Markenwort „HOT“ im untersten Bereich leicht überdeckt, wirkt er durch seine erheblich abweichende Farbgebung und Form dennoch nicht mit der Marke verbunden, sondern vielmehr wie „vor der Marke stehend“. Der englische Begriff „lemon“ ist den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres in seiner Bedeutung „Zitrone“ verständlich. Sie werden darin lediglich einen beschreibenden Hinweis auf eine Geruchsnote erkennen, zumal sie an eine Verwendung von geruchsüberdeckenden Zusätzen in Additiven gewöhnt sind, da diese auf dem Markt der Heizöladditive sehr häufig eingesetzt werden. Anders als die Beschwerdeführerin vorträgt, liegt es bereits aufgrund der oben geschilderten grafischen Wirkung auch nicht nahe, von einem neuen Gesamtbegriff mit der

Bedeutung „heiße Zitrone“ auszugehen. Bei den weiteren Benutzungsformen wie „HOT ® Lemon“ oder „HOT ™ Lemon“ wird dies zusätzlich durch die Schutzrechtshinweise ® bzw. ™ zwischen den Worten unterstützt, welche – anders als die Beschwerdeführerin meint – für die Einschätzung des Verkehrs von Bedeutung sind. Denn sie weisen deutlich erkennbar darauf hin, dass es sich bei HOT um eine Marke handelt und LEMON bzw. LEMON NEU – egal ob in Klein- oder Großbuchstaben - von dieser gerade nicht umfasst sind (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 199 für „R im Kreis“).

**ff.** Die Benutzung ist auch in ausreichendem Umfang erfolgt.

Die Benutzungshandlungen müssen einen Umfang erreicht haben, der eine ernsthafte Benutzung belegt, um diese von einer Scheinbenutzung abzugrenzen. Insoweit dürfen die Anforderungen an die mengenmäßige Benutzung nicht zu hoch angesetzt werden; vielmehr kann im Einzelfall auch eine geringfügige Verwendung der Marke noch als ausreichende Benutzungshandlung zu bewerten sein (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 114). Der erforderliche Umfang der Benutzung kann nicht zahlenmäßig schematisch für alle Fälle festgestellt werden; insbesondere darf nicht von vornherein durch allgemeinverbindliche Umsatzzahlen ein generelles und absolutes Mindestmaß einer relevanten Benutzung festgelegt werden. Vielmehr ist jeweils unter Zugrundelegung aller Umstände des Einzelfalls – in Berücksichtigung der branchenbezogenen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders – objektiv zu beurteilen, ob die Vertriebshandlungen sich unabhängig von dem Bestreben, den Bestand der Marke an sich zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 115). In erster Linie kommt es auf die Art der betroffenen Waren/Dienstleistungen an. Während bei billigen Produkten des täglichen Bedarfs die Annahme einer ernsthaften Benutzung erhebliche Umsatzzahlen voraussetzt, können bei sehr teuren oder nur für einen begrenzten Abnehmerkreis bestimmten und relativ selten benötigten Erzeugnissen bereits geringe Mengen als ausreichend

anerkannt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 117 m. w. N.). Auch Struktur und Größe des betreffenden Unternehmens können von Bedeutung sein, weil die Ernsthaftigkeit der Benutzung danach zu beurteilen ist, ob die jeweiligen Handlungen der normalen wirtschaftlichen Betätigung des Markeninhabers entsprechen. Schließlich kann die Ernsthaftigkeit einer mengenmäßig geringen Benutzung im Einzelfall auch durch eine lange Benutzungsdauer belegt werden. (vgl. BGH GRUR 2003, 1047, 1048 Kellogg's/Kelly's; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 123).

Aus den oben genannten eidesstattlichen Versicherungen des Geschäftsführers der Widersprechenden, Herrn Y, ergeben sich folgende Absatzmengen und Umsätze mit Additiven für Heizöle in Deutschland, die durch die eingereichten exemplarischen Rechnungen gestützt werden:

Jahr	Absatz [Liter]	Umsatz [€]
2012 2. Hj.		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		

Der Einwand der Beschwerdeführerin, es seien zu wenige Beispielsrechnungen vorgelegt worden, verfängt nicht. Es ist nicht erforderlich, dass Rechnungen für sämtliche Umsätze vorgelegt werden. In der Gesamtschau mit den übrigen Unterlagen, insbesondere den eidesstattlichen Versicherungen, genügen die



Rechnungen jedenfalls, um einen Absatz der Additive für Heizöl im Inland an Abnehmer in verschiedenen Regionen zu belegen.

Die Umsätze sind auch ausreichend, um eine rechtserhaltende Benutzung in erforderlichem Umfang glaubhaft zu machen. Selbst wenn man - trotz fehlender Nachweise hierfür - die Angabe der Beschwerdeführerin zugrunde legt, die glaubhaft gemachten Mengen würden maximal ein Prozent des Gesamtumsatzes auf dem hier relevanten Markt ausmachen, so ist dies angesichts der langanhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke seit 1985 als ausreichend anzusehen. Daran vermag auch die Tatsache, dass für die letzten drei Monate des wandernden Benutzungszeitraums keine Glaubhaftmachungsunterlagen vorliegen, nichts zu ändern. Denn eine Benutzung ist nicht im gesamten Fünfjahreszeitraum erforderlich (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 107). Die angegebenen Umsätze und abgesetzten Stückzahlen müssen daher weder den gesamten fünfjährigen Benutzungszeitraum abdecken noch das letzte Jahr betreffen, sofern der fragliche Einsatz der Marke noch als ernsthafte Benutzung zu bewerten ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 89 und § 26 Rn. 107 ff.). Hieran bestehen wegen der Kontinuität der Benutzung und der konkreten Absatzzahlen keinerlei Zweifel. Auch wenn es sich bei der Widersprechenden um ein größeres Unternehmen handeln mag, muss sie die Möglichkeit haben, Produkte in ihrem Portfolio zu halten, die nicht zu „Bestsellern“ auf dem Markt oder innerhalb des eigenen Unternehmens gehören. Ein Absatz als Randwarenssegment ist insoweit ausreichend (vgl. BPatG, Beschluss vom 06.04.2016, 29 W (pat) 73/10 – Volksfahrrad/VOLKSWAGEN).

Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Glaubhaftmachungsunterlagen wiesen Mängel auf, da die Etiketten, ebenso wie die Fotos der Fässer und die Produktbroschüre teils undatiert seien, so mag das zwar für einzelne Dokumente zutreffen. Jedoch sind diese stets in ihrer Gesamtheit – hier insbesondere im Zusammenhang mit den eidesstattlichen Versicherungen – zu sehen. Insofern bestehen keine Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung.

**gg.** Grundsätzlich können nur die Waren berücksichtigt werden, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Es sind – anders als die Beschwerdeführerin vorträgt – keine Anzeichen dafür ersichtlich, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nur für „Geruchsüberdecker“ glaubhaft gemacht wäre. Vielmehr ergibt sich aus den vorgelegten Unterlagen, dass die Widerspruchsmarke für Additivpakete für Heizöl, also Produkte, bei denen Additive mit verschiedenen Wirkungen bereits kombiniert vorliegen, verwendet wurde.

Folglich sind die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren „Chemische Additive für Heizöle“ dem Vergleich der Waren und Dienstleistungen zu Grunde zu legen.

**3.** Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht teils durchschnittliche Ähnlichkeit, teils sind diese allenfalls unterdurchschnittlich ähnlich; bezüglich der Waren „Leuchtstoffe“ der angegriffenen Marke besteht keine Ähnlichkeit.

**a.** Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2015, 176 Rn. 10 - ZOOM/ZOOM). Soweit sich Dienstleistungen und Waren gegenüberstehen, ist anerkannt, dass trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung

bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware grundsätzlich eine Ähnlichkeit in Betracht kommen kann (vgl. BGH GRUR 2004, 241–GeDIOS; GRUR 1999, 731 – Canon II). Dazu muss bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347 – MICROTRONIC).

Von einer Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O., Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU).

**b.** Der Auffassung der Markenstelle, es bestehe zumindest eine mittelgradige Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke kann nur zum Teil gefolgt werden. Insbesondere schließt sich der Senat nicht der Argumentation an, „Chemische Additive für Heizöle“ stünden mit den angegriffenen Waren „Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel; Leuchtstoffe; Dieselkraftstoff; Benzin; Alkohol [Brennstoff]“ in einem engen Ergänzungsverhältnis, weil die Additive diesen Waren zugesetzt würden und deren Eigenschaften wesentlich mitbestimmen oder verbessern könnten. Denn „Additive für Heizöl“ werden nur Heizöl zugesetzt, hingegen nicht den anderen oben genannten Produkten. Für diese gibt es eigene, speziell darauf abgestimmte Zusatzstoffe. Somit kommt ein enges Ergänzungsverhältnis lediglich für Heizöle und Oberbegriffe, denen Heizöle unterfallen, in Betracht.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

**aa.** Die „Leuchtstoffe“ der angegriffenen Marke aus Klasse 4 sind **unähnlich** zu den Widerspruchswaren der Klasse 1 „Chemische Additive für Heizöl“.

Unter Leuchtstoffen versteht man „feste Stoffe, die nach der Anregung mit elektromagnetischer Strahlung, hochenergetischen Partikeln oder Materieschwingungen, elektromagnetische Strahlung im nichtthermischen Gleichgewicht emittieren“ (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstoff>).

Zwar wurden früher als Leuchtstoffe auch flüssige Stoffe wie Erdöle, Mineralöle, Ligroin, Benzin, etc. bezeichnet (vgl. <https://hytta.de/info/beleuchtungstechnik.htm>). Insbesondere fiel Petroleum darunter, das in entsprechenden Lampen eingesetzt wurde. Diese Einstufung hat sich jedoch seit den 1960er Jahren geändert. Die von der Beschwerdegegnerin in Bezug genommene, sehr alte Entscheidung des Bundespatentgerichts, in der noch unter Geltung des Geschäftsbetriebserfordernisses eine Warengleichartigkeit zwischen „Maschinenöle für die Industrie“ und „Leuchtstoffe“ gerade wegen des Geschäftsbetriebs der Widersprechenden („Mineralöl- und Chemikalienhandlung“) bejaht worden war (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 18. Aufl., Leuchtstoffe können Leuchtöle umfassen BPatGE 3, 218; GRUR 1964, 509), betraf zum einen eine andere Warenlage und kann zum anderen wegen der Änderung der tatsächlichen und auch rechtlichen Verhältnisse in ihrer Argumentation nicht auf aktuelle Fälle übertragen werden.

Ausgehend von der heute allgemein geltenden, maßgeblichen Bedeutung gibt es zwischen „Leuchtstoffen“ und „Additiven für Heizöl“ weder einen Bezug hinsichtlich Herstellung, Vertrieb oder Abnehmern noch besteht ein Ergänzungsverhältnis.

Eine Verwechslungsgefahr scheidet diesbezüglich mangels Warenähnlichkeit aus, so dass die Beschwerde insoweit schon deshalb zum Erfolg führt.

**bb.** Zumindest **mittlere Ähnlichkeit** besteht im Hinblick auf den Verwendungszweck, den engen funktionellen Zusammenhang und den

gemeinsamen Vertrieb zwischen den Waren „chemische Additive für Heizöle“ und „Brennstoffe [einschließlich Motorentreibstoffe]; Heizöl; fossile und synthetische Brennstoffe“.

Während Heizöl ein Produkt der erdölverarbeitenden Industrie ist, stammen chemische Additive für Heizöl aus der chemischen Industrie. Additive werden dem Heizöl zugesetzt, um eine bestimmte Wirkung, wie z. B. eine effizientere Verbrennung, eine optimierte Wärmeausnutzung oder eine verbesserte Lagerfähigkeit zu erzielen (vgl. <https://www.heizoel24.de/heizoel-additive>). Insofern handelt es sich bei „Heizöl“ und „chemische Additive für Heizöle“ um einander ergänzende Waren. Wenngleich – worauf die Beschwerdeführerin zu Recht hinweist – der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Warenähnlichkeitsfaktoren führen darf und auch den Verhältnissen beim Vertrieb der Waren häufig nur ein geringeres Gewicht bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit zukommt (BGH GRUR 2014, 488 – Desperado/Desperados), sind wegen der Besonderheiten auf dem Heizölmarkt ausreichend Berührungspunkte für die Annahme einer Warenähnlichkeit gegeben. Bestimmte Additive wie z. B. Frostschutz, Fließverbesserer oder Filtrierbarkeitsverbesserer werden dem Heizöl bereits in der Raffinerie beigefügt (vgl. [https://www.osnabrueck.de/fileadmin/user\\_upload/umwelt/Heizoel\\_EL.pdf](https://www.osnabrueck.de/fileadmin/user_upload/umwelt/Heizoel_EL.pdf);). Darüber hinaus werden Premiumheizöle angeboten, die mit weiteren Additiven versehen sind, um deren Qualität oder Haltbarkeit zu steigern oder unangenehme Gerüche zu überdecken (vgl. <https://scharr.de/waerme/service/ratgeber/ratgeber-detailseite/additive-im-heizoel-was-sind-additive-wie-wirken-sie-wie-sinnvoll-sind-sie>). Endverbraucher und Händler können diese Additive auch gesondert erwerben und dem Heizöl zufügen (vgl. [https://www.energieverbraucher.de/de/additive\\_1339/](https://www.energieverbraucher.de/de/additive_1339/);). Sie sind direkt vom Hersteller sowie über verschiedene Handelsplattformen im Internet erhältlich, werden aber auch von Heizölhändlern (vgl. z. B. <https://www.stoffmehl-gmbh.de/additive/#spar>; <https://www.heizoel-effenberger.de/additive/>) und zum Teil von Raffinerien angeboten (vgl. <https://gunvor-raffinerie-ingolstadt.de/das-unternehmen/produktvertrieb/>: „Unsere

Produktpalette umfasst verschiedene Sorten von Ottokraftstoffen und Diesel, leichte Heizöle sowie AdBlue und Additive. Wir liefern unsere Produkte in ganz Bayern aus und versorgen nicht nur Haushalte, sondern auch Gewerbe- und Industrieunternehmen.“). Oftmals wird das Heizöl erst vor Ort beim Kunden durch den Heizöllieferanten mit den Additiven angereichert. Beim Absatz von Heizöl wird zudem regelmäßig auf die Möglichkeit des Erwerbs eines Additivs hingewiesen, um Standardheizöl zu veredeln bzw. zu verbessern. Der angesprochene Verkehr hat im Hinblick darauf, sowie wegen des engen funktionalen Zusammenhangs Anlass anzunehmen, dass solche Additive aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen, wenn sie unter einer Marke vertrieben werden, die mit der Marke des Heizölanbieters übereinstimmt

Entsprechendes gilt für die angegriffenen Waren „Brennstoffe [einschließlich Motorentreibstoffe]; fossile und synthetische Brennstoffe“. Denn diese können als Oberbegriffe auch Heizöl umfassen.

**cc.** Auch bezüglich „Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Brenn- und Betriebsstoffen“ ist angesichts der Spezifizierung auf „Brenn- und Betriebsstoffe“ von **mittlerer Ähnlichkeit** zu den Widerspruchswaren auszugehen. Sowohl bei Brenn-, als auch Betriebsstoffen - letztere können auch für Heizungsanlagen bestimmt sein und Brennstoffe umfassen - kann es sich, anders als bei Kraftstoffen, um Heizöl handeln. Es ist zudem üblich, dass die Beratung bzw. die Auskünfte auch die unterschiedlich wertigen Heizöle und die Verbesserung der Qualität durch Additive umfasst.

**dd.** Allenfalls **unterdurchschnittliche Ähnlichkeit** besteht zwischen „Dienstleistungen des Einzelhandels und Großhandels, auch über das Internet und andere globale Kommunikationsnetzwerke, im Bereich chemische Erzeugnisse und Additive und Zusätze für chemische Erzeugnisse, im Bereich Brenn- und

Betriebsstoffe, Additive und Zusätze für Brenn- und Betriebsstoffe“ der angegriffenen Marke und „Chemische Additive für Heizöle“ der Widerspruchsmarke.

Das Vorliegen eines Ähnlichkeitsverhältnisses von Einzelhandelsdienstleistungen zu Waren, die ihren Gegenstand bilden, wird zunehmend bejaht (vgl. BGH GRUR 2014, 378, Rn. 39 – OTTO CAP; Hacker in Stöbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 124 m. w. N.). Dies lässt sich aber nicht dahingehend verallgemeinern, dass stets von einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren auszugehen ist. Vielmehr bedarf es besonderer branchenbezogener Anhaltspunkte für die Annahme eines solchen Ähnlichkeitsverhältnisses. Ein Verkehrsverständnis von einer einheitlichen Produktverantwortung für Handel und Waren wird sich nur in Bezug auf solche Branchen entwickeln, in denen entweder die Händler in größerem Umfang gerade unter ihrer Einzelhandelsdienstleistungsmarke oder einer ersichtlich hiervon abgeleiteten Marke auch Waren anbieten oder umgekehrt die Warenhersteller in größerem, d. h. die Verkehrsauffassung prägendem Umfang auch den Einzelhandel mit Waren aus fremder Produktion betreiben (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rn. 126).

Zwar sind vorliegend die Waren, mit denen der Groß- und Einzelhandel betrieben wird, zumindest teilweise – nämlich soweit diese sich auf die Bereiche chemische Erzeugnisse und Additive sowie Additive und Zusätze für Brenn- und Betriebsstoffe beziehen - identisch mit den Widerspruchswaren. Jedoch fehlt es diesbezüglich an zusätzlichen Umständen, die den Verkehr annehmen lassen könnten, die Waren und Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen. Entscheidend sind dabei die auf dem in Rede stehenden Warenbereich und Dienstleistungssektor geltenden Verkehrsgewohnheiten, die die Anschauung des Publikums prägen (BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 OTTO CAP).

Es konnte nicht festgestellt werden, dass Hersteller von Additiven (z. B. die ECR GmbH, die MVG Mathé-Schmierstofftechnik GmbH oder die WAGNER

Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG) oder Raffinerien regelmäßig chemische Additive verschiedener Hersteller vertreiben. Die wenigen Unternehmen, die chemische Additive für Heizöl verschiedener Hersteller anbieten, wie beispielsweise EBAY oder Amazon, verfügen hingegen – soweit die Recherche des Senats ergeben hat - nicht über eine Eigenmarke für die genannten Additive. Darüberhinausgehende Umstände, die den Verkehr annehmen lassen könnten, die von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen und die Ware „Additive für Heizöl“ stammten aus demselben Unternehmen, sind nicht ersichtlich. Erst recht gilt dies insoweit, als das gehandelte Sortiment mit den Widerspruchswaren nicht identisch ist (vgl. nachfolgend unter gg.).

Die Beschwerdegegnerin hat auf den Schriftsatznachlass in der mündlichen Verhandlung vom 22. März 2023 nichts zu Marktverhältnissen und branchenbezogenen Anhaltspunkten für die Annahme eines Ähnlichkeitsverhältnisses vorgetragen.

**ee.** Bei „Präsentation von Waren zu Verkaufszwecken [für Dritte]“ ist die Ähnlichkeit zu chemischen Additiven für Heizöl aus den unter dd. geschilderten Gründen ebenfalls – wenn überhaupt - **als gering** ansehen. Hinzu kommt, dass zwar die Präsentation die von der Widerspruchsmarke umfassten Waren betreffen kann, jedoch der Verkehr nicht davon ausgeht, dass derjenige, der für Dritte Waren präsentiert, auch deren Hersteller ist oder mit diesem wirtschaftlich enge Verbindungen eingeht.

**ff.** Zwischen „chemische Additive für Heizöle“ und „Technische Öle; technische Fette, Schmiermittel; Dieselmotortreibstoff; Benzin“ ist allenfalls **unterdurchschnittliche Ähnlichkeit** anzunehmen. Die Produkte der angegriffenen Marke werden aus Erdöl gewonnen, in Raffinerien hergestellt und enthalten von Haus aus Additive, um gesetzliche Vorgaben zu erreichen oder ihre Eigenschaften zu verbessern. Nachdem die Waren der Widerspruchsmarke auf Heizöl beschränkt sind, können sie die oben genannten Waren der angegriffenen Marke jedoch nicht ergänzen. Die Additive der Widerspruchsmarke stammen zudem in der Regel aus der chemischen



Industrie. Ferner unterscheiden sich die Vertriebswege der sich gegenüberstehenden Waren deutlich. Während die Waren der angegriffenen Marke vor allem an Tankstellen bzw. im entsprechenden Fachhandel, aber auch in Baumärkten bezogen werden, werden die chemischen Additive für Heizöl der Widerspruchsmarke von deren Herstellern im Direktvertrieb bzw. durch Heizölhändler verkauft.

**gg.** Aus vorgenannten Gründen ist Unähnlichkeit oder allenfalls weit **unterdurchschnittliche Ähnlichkeit** zwischen den Widerspruchswaren und den „Dienstleistungen des Einzelhandels und Großhandels, auch über das Internet und andere globale Kommunikationsnetzwerke im Bereich Kraftstoffe, Schmierstoffe, Additive und Zusätze für Kraftstoffe und Schmierstoffe“ anzunehmen.

**hh.** Gleiches gilt für den Bereich „Alkohol [Brennstoff]“. Ethanol kann zwar als Benzinersatz verwendet werden. Auch gibt es spezielle Kamine, die Ethanol als Brennstoff nutzen. Diese dienen jedoch nicht dem Heizen, sondern primär optischen Zwecken. Alkohol als Brennstoff unterscheidet sich daher schon im Anwendungszweck und den Abnehmerkreisen deutlich von Heizölen. Dies gilt erst Recht im Verhältnis zu den maßgeblichen Vergleichswaren „chemische Additiven für Heizöl“.

**ii.** Auch „Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Kraftstoffen“ sind – wenn überhaupt - nur **unterdurchschnittlich ähnlich** zu den Widerspruchswaren. Kraftstoffe sind bereits vom Einsatzgebiet nicht mit Heizöl zu vergleichen und erst Recht nicht mit Additiven hierzu. Der Verkehr wird daher nicht davon ausgehen, dass ein Hersteller chemischer Additive für Heizöle die eben genannten Dienstleistungen bzgl. Kraftstoffen erbringt.

4. Die Widerspruchsmarke verfügt lediglich über eine unterdurchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft. Diese ist auch nicht durch umfangreiche Benutzung gesteigert.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 – ISET/ISETsolar). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

a. Zwar hat die Markenstelle zutreffend festgestellt, dass „HOT“ im Sinne von „heiß“ nicht unmittelbar eine Eigenschaft der Widerspruchswaren bezeichnet. Selbst die Beschwerdeführerin geht in ihrer Beschwerdebegründung (vgl. Bl. 29 d. A.) nicht von einer glatt beschreibenden Bezeichnung aus. So sind Additive selbst weder heiß noch bewirken sie, dass das Heizöl, dem sie beigemischt werden, heiß wird. Allenfalls werden durch HOT Assoziationen dahingehend geweckt, dass das Additiv zu einer besseren Verbrennung des Öls und damit zu einer Funktionssteigerung der Heizung führt, wodurch es heiß bzw. „schön warm“ werden kann. Um zu einer solchen Aussage zu gelangen, bedarf es aber mehrerer interpretatorischer Zwischenschritte. Von einer Verminderung der Kennzeichnungskraft unter diesem Gesichtspunkt ist daher nicht auszugehen.

Allerdings kann es sich bei dem Markenwort „HOT“ auch auf dem hier relevanten Sektor um eine Anpreisung bzw. Herausstellung des Produkts im Sinne von „ganz neu, höchst interessant“ oder „angesagt, favorisiert, beliebt“ (vgl. [Langenscheid.com/englisch-deutsch/hot](http://Langenscheid.com/englisch-deutsch/hot)) handeln. Der 27. Senat des Bundespatentgerichts hat – vom Bundesgerichtshof unbeanstandet (vgl. BGH GRUR 2014, 569 – HOT) - in seiner Entscheidung zu „HOT“ (BPatG, Beschluss vom 9.10.2012, 27 W (pat) 49/11 – HOT) auch für „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“ angenommen, diese würden werbeüblich als „angesagt“ bezeichnet. Diese Überlegungen treffen durchaus auch auf die hier beanspruchten Additive für Heizöl zu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass seit den genannten Entscheidungen der Begriff HOT noch mehr in den Alltagssprachgebrauch übergegangen ist und in anpreisender Weise für eine Vielzahl von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, wie nicht zuletzt der Titel einer Fernsehsendung „Hot oder Schrott – die Allestester“ zeigt. Ferner wird im Bereich der Heizung von „angesagten Trends“ gesprochen, auch wenn Additive für Heizöle weitgehend über die Herausstellung ihrer Wirkung sowie ihrer (technischen) Eigenschaften beworben werden.

Angesichts der anpreisenden Bedeutung des Begriffs „HOT“ ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Haus aus deutlich verringert.

**b.** Eine durch Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, die zu einer Erhöhung der geringen Kennzeichnungskraft führen könnte, liegt nicht vor.

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zur Intensität, geografischen Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.: EuGH GRUR

2005, 763 Rn. 31 – Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2008, 903 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO). Die erhöhte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rn. 13 f. – SIERRA ANTIGUO; a. a. O. Rn. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG, Beschluss vom 30.01.2018, 25 W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken).

Zu den vorgenannten Voraussetzungen für eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft fehlt es an hinreichendem Vortrag der Widersprechenden. Allein der Hinweis auf die jahrzehntelange Benutzung lässt einen solchen Schluss nicht zu, selbst wenn es sich – wie die Widersprechende geltend macht - bei Additiven, die dem Heizöl nachträglich beigemischt werden, um einen verhältnismäßig kleinen Markt handeln sollte. Außerdem lassen die erzielten Absatzmengen und Umsatzzahlen ohne Angaben zum Gesamtmarkt keine Aussage über den Marktanteil zu. Der Widerspruchsmarke kann daher nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen werden.

**5.** Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind zwar schriftbildlich aufgrund der grafischen Elemente der angegriffenen Marke nur unterdurchschnittlich ähnlich, jedoch besteht in klanglicher Hinsicht Identität.

**a.** 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 a. a. O.

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; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 270 f. m. w. N.). 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; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 249 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY).

b. Es stehen sich die Zeichen



und

**HOT**

gegenüber.

In klanglicher Hinsicht ist der in ständiger Rechtsprechung anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel einem kennzeichnungskräftigen Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die größte Bedeutung beimisst (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 – OTTO CAP). Grafische Elemente können zwar durch Umschreibung sprachlich dargestellt werden; sie werden bei der mündlichen Benennung jedoch im Regelfall weggelassen, da ihre Aussprache meist aufwändig, zeitraubend und umständlich ist. Aus diesen Gründen würde man die angegriffene Marke nicht als z. B. „kleine Flamme in einer größeren Flamme auf einem mehrschichtig rot, weiß und blau geschichteten Untergrund in Form eines Tabs“ benennen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Verkehrskreise sich klanglich lediglich am Wortelement orientieren werden. Zudem ist weder der Wortbestandteil schlecht les- oder merkbar, noch beherrscht das Bild – anders als die Beschwerdeführerin meint - durch seinen Umfang oder seine kennzeichnende Wirkung das Zeichen derart, dass das Wort kaum mehr beachtet wird (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.; § 9 Rn. 460). Der Umstand, dass es sich auch auf Seiten der angegriffenen Marke bei der Angabe „H.O.T.“ um eine werbliche Anpreisung handeln kann, steht der Annahme einer in klanglicher Hinsicht markenmäßig-kollisionsbegründenden Stellung des Wortbestandteils nicht entgegen, da sie der Verkehr wegen der Hervorhebung als das dominierende Element wahrnehmen wird und weitere schutzfähige Bestandteile in dem jüngeren Zeichen nicht vorhanden sind (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 366, 367). In klanglicher Hinsicht wird die angegriffene Marke mithin durch „H.O.T.“ geprägt.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist neben der infolge der Punkte zwischen den Buchstaben H, O und T naheliegenden Aussprache als Abkürzung „Ha – oh – te“ (auch) mit einer Aussprache dieser Buchstabenfolge als Wort im Sinne von „Hot“ zu rechnen.

Der Verkehr neigt grundsätzlich dazu, Buchstabenfolgen und Abkürzungen, soweit möglich, als Wort zusammenzufassen und auszusprechen (vgl. u. a. BPatG,

Beschluss vom 05.06.1996, 29 W (pat) 128/94 – ICA/iNCA; Beschluss vom 20.05.2003, 24 W (pat) 031/02 – QIS/KIS). Der angesprochene Verkehr erkennt - anders als in den von der Beschwerdeführerin zitierten Fällen (BPatG, Beschluss vom 12.07.2011, 25 W (pat) 510/10 - ELKA/E.L.Z.A; Beschluss vom 02.09.1998, 32 W (pat) 89/97 UTS/U.T.S.; Beschluss vom 25.05.1998, 30 W (pat) 1/98 – HUT./L.U.T.H., BPatG Mitt 1976,74 – C.O.A/Kosa) hier trotz der Punkte zwischen den Buchstaben sofort das englische „hot“ .Aus diesem Grund liegt eine Benennung der angegriffenen Marke als zusammenhängendes Wort „HOT“ nahe (vgl. BPatG, Beschluss vom 31.01.2013, 27 W (pat) 579/11 – G.A.L.A/GALA; EuG, Entscheidung vom 23.09.2020, T-0601/19 - in.fi.ni.tu.de/INFINITE),

Dies gilt umso mehr als dem Verkehr – anders als die Beschwerdeführerin meint - durch die rote Farbe und die Verwendung des Feuersymbols eine Bedeutung des Wortes im oben genannten Sinne besonders nahegelegt ist. Dass die Kennzeichnungsgewohnheiten in der Branche einer Verwendung und daher auch einer Aussprache im Sinne von „hot“ entgegenstünden, hat die Beschwerdeführerin zwar behauptet, diese Auffassung aber nicht überzeugend begründet. Auch der Einwand der Beschwerdeführerin, ihre eigene tatsächliche Benutzung mache eine Aussprache als „hot“ ausgesprochen fernliegend, greift schon deshalb nicht, weil es auf die Umstände des tatsächlichen Markengebrauchs nicht ankommt (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 27). Soweit die Beschwerdeführerin schließlich geltend macht, dass es sich bei dem Markenbestandteil „H.O.T.“ um die Abkürzung bzw. das Akronym der Firmenbezeichnung „**Hanseatic Oil Trading GmbH**“ bzw. „**Hanseatic Oil Trading**“ handelt, mit der aus ihrer Sicht folgenden Benennung als „ha-oh-te“, führt dies nicht zu einer anderen Beurteilung. Es kommt nämlich nicht darauf an, welche Bedeutung die Inhaberin der angegriffenen Marke der Buchstabenfolge beimisst, also wie sie es verstanden wissen will. Maßgeblich ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs (vgl. BGH GRUR 2017, 914 Rn. 22 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke). Es ist jedoch weder ausreichend vorgetragen, dass relevante Teile des hier angesprochenen Verkehrs von dieser Verwendung überhaupt Kenntnis genommen haben noch sind andere Gründe

ersichtlich, warum der Verkehr die Marke als Abkürzung für die Firmennamen verstehen sollte. Da die vorgenannten Einwände ohnehin nicht verfangen, kann letztendlich dahingestellt bleiben, ob die Beschwerdeführerin mit ihrem – nach der mündlichen Verhandlung liegenden - tatsächlichen Vortrag aus dem Schriftsatz vom 14. April 2023 präkludiert ist.

Damit stehen sich die klanglich identisch als [hɔt] oder [hɑ:t] gesprochenen Zeichen gegenüber. Denn auch auf Seiten der älteren Wortmarke „HOT“ ist mit dieser Aussprache zu rechnen. Ob beide Marken darüber hinaus auch anders benannt werden, kann dahingestellt bleiben. Denn sind verschiedene Aussprache- oder Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (BPatG, Beschluss vom 04.05.2016, 29 W (pat) 32/14 – Pepee/TEE PEE; Beschluss vom 21.10.2015, 29 W (pat) 31/13 – CARSI/CARS; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 291).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin werden die sich gegenüberstehenden Marken auch klanglich benannt, beispielsweise bei mündlichen Empfehlungen oder telefonischen Bestellungen bzw. Beratungen und in der akustischen Werbung (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 276).

Zwischen den Vergleichsmarken besteht nach alledem klangliche Identität.

**6.** In der Gesamtabwägung kann eine markenrechtlich relevante unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nur bei mindestens durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen festgestellt werden. Im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, die einen geringeren Ähnlichkeitsgrad zu den Widerspruchswaren aufweisen, ist dagegen eine Verwechslungsgefahr wegen der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke trotz der Klangidentität der Marken nicht zu besorgen.



Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war daher der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 27. November 2019 im tenorierten Umfang aufzuheben und insoweit der Widerspruch zurückzuweisen. Im Übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen.

**D.** Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten aufzuerlegen, soweit sie durch die Aufhebung des Termins vom 18. Januar 2023 entstanden sind, war zurückzuweisen.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im Beschwerdeverfahren ist § 71 Abs. 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Auch die nicht sachgerechte Führung des Verfahrens durch die Beteiligten kann Anlass für eine Kostenauflegung sein. Das gilt z. B. für einen Beteiligten, der an einer nur auf seinen Antrag anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnimmt, ohne die andere Partei davon rechtzeitig zu unterrichten. Diesem können die Kosten der mündlichen Verhandlung auferlegt werden (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 24 m. w. N.; BPatG, Beschluss vom 21.05.2019, 27 W (pat) 506/17– kodi professional/KODi).

Gemessen an diesen Grundsätzen ist eine Kostenauflegung nicht angezeigt.

1. Als sich am Anreise- und Sitzungstag ergeben hatte, dass sein Flug aufgrund der Beschädigung der Maschine nicht stattfinden würde bzw. der Versuch, auf den folgenden Flug umzubuchen, nicht erfolgreich sein würde, hat der Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin sofort den Senat informiert. Ferner hat er – letztendlich auf Grund der Raumsituation im Gericht erfolglos – eine Hybridverhandlung beantragt, um trotzdem an der Verhandlung zum angesetzten Termin teilnehmen zu können.

Die Entscheidung, nicht bereits am Vortag anzureisen, genügt für sich genommen nicht, um eine entsprechende Sorgfaltspflichtverletzung annehmen zu können. Zwar trägt das Wegerisiko die Partei, es kann jedoch einen erheblichen Grund für eine Terminsverlegung darstellen, wenn – wie hier - nicht in der Hand der Parteien liegende Ursachen dazu führen, dass eine mündliche Verhandlung nicht erreichbar ist (vgl. u. a. Baudewin/Scheffer: Die Terminsverlegung – Prozessführung in Zeiten der Corona-Pandemie, NJW 2021, 3495 ff.).

Eine Anreise am Vortag ist aus Sicht des Senats zwar sinnvoll, um dadurch mögliche Risiken wie Flugausfälle oder langwierige Verzögerungen von vornherein zu vermeiden. Die Entscheidung liegt jedoch in der Organisationshoheit des jeweiligen Vertreters und ist – wenn keine Anzeichen dafürsprechen, dass absehbar Ausfälle oder deutliche Verspätungen des gewählten Verkehrsmittels drohen – nicht als pflichtwidriges Verhalten anzusehen. Hier ist weder durch die Beschwerdegegnerin dargelegt noch sonst ersichtlich, dass mit einem Flugausfall oder deutlicher Verspätung – z. B. wegen angekündigten Sturms, Nebels, Eises, Streiks, etc. - zu rechnen war. Daher ist eine Anreise am Sitzungstag, nicht zuletzt zur Kostenminimierung für die Mandantin, grundsätzlich nicht zu beanstanden.

Eine Pflichtverletzung kann auch nicht daraus abgeleitet werden, dass der Vertreter der Beschwerdeführerin nicht eine Kollegin oder einen Kollegen aus dem Münchner Sitz seiner Kanzlei, die auf das Markenrecht spezialisiert sind, kurzfristig um die Übernahme der Vertretung gebeten hat. Denn für diese(n) wäre eine angemessene

Vorbereitung – angesichts der kurzen Zeit bis zum Termin und des Umfangs des zu verhandelnden Sachverhalts – nicht sinnvoll möglich und damit unzumutbar gewesen.

**2.** Auch im Übrigen besteht zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG kein Anlass.

**E.** Die Beschwerdegegnerin hat in ihrem Schriftsatz vom 10. Juli 2023, der allein ihren Kostenantrag zum Gegenstand hatte, „vorsorglich ergänzend“ den Antrag gestellt, den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens festzusetzen. Dies ist dahingehend auszulegen, dass der Antrag nur für den Fall gestellt werden sollte, dass eine Kostenauflegung erfolgen würde. Ihr Kostenantrag war jedoch zurückzuweisen.

### **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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Seyfarth

Akintche

Posselt