



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 153/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 398 69 496**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. November 2001 und vom 14. März 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 856 824 auch für die Waren "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke", "Baumaterialien (nicht aus Metall)" zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 856 824 die Löschung der angegriffenen Marke 398 69 496 angeordnet.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Für die Waren und Dienstleistungen

"Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Dichtungs-, Packungs-, und Isoliermaterial, Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauwesen; Installa-

tionsarbeiten; Reparatur von schadhaft gewordenen Bauwerken;  
Materialbearbeitung"

ist unter der Nummer 398 69 496 seit dem 27. Mai 1999 eingetragen die Wortmarke

### **Hasolith.**

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 1. Juli 1999.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit dem 22. April 1969 für die Waren

"Verputzmassen"

eingetragenen Wortmarke

### **Hagalith.**

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 19 hat den Widerspruch mit Erstprüferbeschluss wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Hinsichtlich der beiderseitigen Waren – Baumaterialien (nicht aus Metall) und Verputzmassen – könne eine gewisse Warennähe festgestellt werden, die gegenüberstehenden Waren wiesen jedoch nur geringere Gemeinsamkeiten auf. Der gemeinsame Markenbestandteil "lith" in der Bedeutung von Stein habe einen beschreibenden Anklang, sei in vielen Wort- und Fachkombinationen zu finden und kennzeichnungsschwach. Damit seien schon geringfügige Abweichungen in den übrigen Markenteilen ausreichend, hier seien die unterschiedliche Vokalfolge und der abweichende Konsonant in den Wortanfängen nicht zu überhören.

Die Widersprechende hat Erinnerung eingelegt und im wesentlichen ausgeführt, es bestehe Warenidentität, die Abweichung der gegenüberstehenden Marken bestehe lediglich in der unbetonten Mittelsilbe. Sie hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum 1998 und 1999 vorgelegt.

Die Markenstelle hat die Erinnerung zurückgewiesen. Bei normaler Kennzeichnungskraft sowie identischen und wirtschaftlich nahestehenden Waren halte die angegriffene Marke die strengen Anforderungen an den einzuhaltenden Abstand ein.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und in der mündlichen Verhandlung den Widerspruch beschränkt auf die Waren "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Farben; Dichtungs- und Isoliermaterial; Baumaterialien (nicht aus Metall)". Zur Begründung führt sie im wesentlichen aus, der wegen der starken Benutzung der Widerspruchsmarke zu fordernde erhebliche Abstand sei nicht eingehalten, eine Kennzeichnungsschwäche der Endsilbe sei nicht belegt. Sie legt eine eidesstattliche Versicherung zur Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum 1999 bis 2004 vor.

Sie beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 398 69 496 im Umfang des Widerspruchs anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich im wesentlichen auf die in den Beschlüssen der Markenstelle aufgeführten Gründe.

Eine Benutzung für Verputzmassen sei nicht glaubhaft gemacht, die vorgelegte eidesstattliche Versicherung enthalte nur kumulativ die erzielten Umsätze ohne eine Spezifikation hinsichtlich der Waren vorzunehmen. Da der Bestandteil "lith" verbraucht sei, nehme die Widerspruchsmarke ihre Kennzeichnungskraft aus dem Bestandteil "Haga" der von "Haso" weit entfernt sei, was vom angesprochenen Fachverkehr auch bemerkt werde.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist erfolgreich, soweit die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch auch bezüglich der Waren "Chemische Erzeugnisse" sowie "Baumaterialien" zurückgewiesen hat.

Die angegriffene Marke ist nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG insoweit teilweise zu löschen, weil sie hinsichtlich dieser Waren der Widerspruchsmarke noch so ähnlich ist, das die Gefahr von Verwechslungen besteht.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die nach § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG nebeneinander bestehenden Einreden mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig erhoben. Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG für den 5-Jahreszeitraum vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke nämlich von 1999 bis Juli 1994 wie auch gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung nämlich von März 2000 bis März 2005 glaubhaft zu machen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 43 Rdn 6, 32).

Den von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass Handputze in Form pulveriger Trockenputze als Sackware mit der Widerspruchsmarke kennzeichenmäßig versehen waren. Dies ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung des Herrn A... vom 3. Dezember 2004 in Verbindung mit dem Prospekt HAGALITH. Die in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn A... vom 3. Dezember 2004 genannten Umsätze von jährlich ... Euro haben auch einen Umfang erreicht, der die Ernstlichkeit der Benutzung belegt. Dem steht nicht entgegen, dass die Angabe dieser Umsätze für Verputzmassen einschließlich verschiedener Grundierungsmittel und Haftbrücken erfolgte, ohne den konkreten Anteil an den Gesamtumsätzen für Verputzmassen genauer zu spezifizieren. Grundierungsmittel und Haftbrücken stellen im Verhältnis zum Hauptprodukt Putze Hilfsmittel und Zusatzstoffe dar, die als Nebenprodukte im Regelfall einen vergleichsweise geringen Anteil am Gesamtumsatz haben, so dass die Annahme der Inhaberin der angegriffenen Marke, der angegebene Gesamtumsatz könne sich nahezu ausschließlich auf diese Nebenprodukte beziehen, den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit widerspräche.

Bei der Entscheidung sind damit die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Verputzmassen zu berücksichtigen (vgl. § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr., vgl. z.B. WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2004, 235, 236 – DAVIDOFF II).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Der Bestandteil "lith" hat zwar beschreibende Anklänge, führt jedoch noch nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche des Gesamtzeichens.

3. Zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Verputzmassen und den von der angegriffenen Marke erfassten Waren "Baumaterialien" besteht Warenidentität. Die überwiegend als Trockenputze verwendeten Mineralputze haben Bindemittel aus mineralischen Stoffen (z.B. Luftkalke, hydrantische Kalke, Kalk-Zementmischungen und Zement) sowie Sand als Zuschlagstoff und werden als Wandbeläge verwendet, im Außenbereich als Schutz vor Witterungseinflüssen, im Innenbereich als Verkleidung des Mauerwerks und um Unebenheiten auszugleichen, um eine Unterlage für Anstriche und Tapeten zu bilden. Sie werden daher von dem weiten Warenoberbegriff "Baumaterialien (nicht aus Metall)" mitumfasst und fallen aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihrer Herstellung auch unter den weiten Oberbegriff der chemischen Erzeugnisse. So werden bauchemische Produkte als Basisrohstoffe oder als Hilfsstoffe wie z.B. Zuschlagstoffe oder Bindemittel von Bauunternehmen oder Handwerks- und Gewerbebetrieben gerade im Bereich der Verputzmassen auf den Baustellen verarbeitet.

4. Unter Anwendung des damit anzulegenden strengen Maßstabs ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand nicht mehr eingehalten.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgentreten und

sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mitzuberücksichtigen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH aaO NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass die sich gegenüberstehenden Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck verwechselbar ähnlich sind. Die beiden Marken stimmen in der stark beachteten Anfangsilbe und der Endsilbe sowie in ihrer Silbenanzahl, der Silbengliederung und ihrer Betonung überein.

Die Abweichung liegt dagegen in der weniger beachteten Wortmitte. Dabei ist es grundsätzlich eine Frage des Einzelfalls, welchen Einfluss Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck haben (vgl. BGH GRUR 2001, 1161, 1163 CompuNet/ComNet). Im vorliegenden Fall bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr die gemeinsame Endsilbe "lith" völlig unberücksichtigt ließe und nur auf die ersten beiden Silben der Vergleichswörter achten würde oder dass dem Verkehr die abweichende Mittelsilbe in der grundsätzlich unauffälligen Wortmitte besonders auffallen würde, so dass sich diese Abweichung auf den klanglichen Gesamteindruck nicht wesentlich auswirkt. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine nicht unerhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit. Da es sich bei den beiden Anfangsilben jeweils um Phantasiebildungen handelt, vermag sich demgegenüber kein möglicher unterschiedlicher Sinngehalt verwechslungsmindernd auszuwirken.

5. Soweit dagegen die Widersprechende die Löschung der angegriffenen Marke darüber hinaus auch für die Waren "Farben, Dichtungs- und Isoliermaterial" begehrt, konnte ihre Beschwerde keinen Erfolg haben.



Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer Eigenart als einander ergänzende Produkte – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG 7. Aufl § 9 Rdn 57). Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt wird (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 9 Rdn 105).

Ebenso wie Kunststoffputze können auch mineralische Trockenputze je nach Bedarf auch mit anderen Hilfsstoffen versetzt werden wie z.B. mit Wasser abweisenden Dichtungsmitteln, mit Frostschutzmitteln oder mit Farbpigmenten. Durch das Beimengen von Zuschlagsstoffen erfüllen sie dann als Spezialputze zusätzliche Aufgaben wie z.B. Wärmeschutz, Schallschutz oder Sperr- bzw. Isolierfunktionen. Die dabei verwendeten Zuschlagsstoffe z.B. gemahlene Styropor für Dämm- und Leichtputze werden dabei ebenso wie die beigemischten Farbpigmente bei Farbputzen als Hilfsstoffe eingesetzt, die einen eher vergleichsweise geringen Anteil an der Gesamtmischung ausmachen. Die Waren "Farben, Dichtungs- und Isoliermaterial" können daher als Zuschlagsstoffe oder Hilfsstoffe bei Spezialputzen beigemischt werden, haben aber im Verhältnis zu den übrigen wesentlichen Bestandteilen eine eher untergeordnete Funktion. Farben werden zudem in der Regel von spezialisierten Unternehmen hergestellt und von auf Verputzmassen spezialisierten Unternehmen wohl in der Regel zugekauft. Es ist daher allenfalls von einer eher entfernten Warenähnlichkeit auszugehen. Den insoweit erforderlichen nur geringen Markenabstand halten die Vergleichswörter dann ein, da insoweit die Abweichung in der Wortmitte ausreicht.

Soweit der Widerspruch auch gegen diese Waren gerichtet ist, konnte die Beschwerde daher keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass § 71 Abs 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Schramm

Hartlieb

Pü