



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 71/16

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Mai 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 028 376**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Mai 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. August 2014 und 27. Juni 2016 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 051 692 für die Waren der

Klasse 20: Container, nicht aus Metall; Dosen, Kästen und Kisten aus Kunststoff; Fässer, Tonnen nicht aus Metall; Verpackungsbehälter aus Kunststoff;

Klasse 21: Behälter für Haushalt und Küche; Abfalleimer; Eimer aller Art; Isolierbehälter und -gefäße; Küchengefäße

zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 051 692 zu löschen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **MEHIBIN**

ist am 3. Mai 2012 angemeldet und am 1. August 2012 unter der Nummer 30 2012 028 376 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Abzughauben für Küchen; Anzünder (Zündgeräte); Aufhängevorrichtungen für Lampen; Badewanneneinlagen; Bettwärmer; Bräunungsgeräte; Brotbackmaschinen, Brotröster, Christbaumbeleuchtung (elektrisch); Duschkabinen; Eismaschinen und -apparate, Eisschränke, elektrische Wasserkessel, elektrische Kaffeemaschinen, elektrische Joghurtbereiter, elektrische Fritteusen, elektrische Lüfter für den persönlichen Gebrauch, Fackeln für Beleuchtungszwecke, Glühbirnen für Beleuchtungszwecke; Grillgeräte (Küchengeräte), Haartrockner; Handlaternen; Herde, Mikrowellengeräten (Kochgeräte), Kühlschränke, Kühlvittrinen, Kühlbehälter, elektrische Wäschetrockner, Rechauds (Stövchen), Heißluftgeneratoren; Heißluftgeräte auch mit integriertem Gebläse, auch zur Lackentfernung; Klimaanlage, Klimageräte, Toaster, WC Sitze; Heizgeräte (elektrisch), Heizkissen und Heizdecken für nichtmedizinische Zwecke, Wärmepumpen, Ventilatoren (Klimatisierung), elektrische Wärmflaschen, elektrisch beheizte Fußwärmer; Badewannen sowie Badewannenzubehör, soweit

in Klasse 11 enthalten; Duschen sowie deren Zubehör, soweit in Klasse 11 enthalten; Leuchten, Scheinwerfer, Fahrzeugleuchten, Lampen, Lampenschirme, Laternen, Taschenlampen sowie deren Zubehör, soweit in Klasse 11 enthalten; Zündgeräte, insbesondere Gasanzünder, Feuerzeuge; Grillspieße; elektrische Teezubereiter und Teekocher; Kaffeemaschinen, Kaffeefullautomaten, espressomaschinen; Wasserkocher; Leuchtstoffröhren und Beleuchtungskörper; Wärmflaschen;

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Ablageplatten, Aktenschränke, Ankerbojen, nicht aus Metall; ausgestopfte Tiere; Bänke (Möbel), Betten (Möbel), Bettbeschläge, nicht aus Metall; Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche), Bettgestelle aus Holz; Bilderrahmen (Einrahmung); Blumenständer (Möbel), Blumentische (Möbel), Briefkästen weder aus Metall, noch aus Mauerwerk; Büromöbel, Bücherregale; Buchstützen; Container, nicht aus Metall; Dekorationsartikel aus Kunststoff für Nahrungsmittel; Dosen, Kästen und Kisten aus Holz oder Kunststoff; Dübel (Verbindungsdübel, Stifte), nicht aus Metall; Dübel (Wanddübel), nicht aus Metall, Fahrzeugschlösser, nicht aus Metall; Fässer, Tonnen, nicht aus Metall; Flaschenkästen, Flaschenstöpsel, -Korken, Flaschenverpackungen aus Holz; Fleischhackblöcke; Handtuchspender (ortsfest), nicht aus Metall; Hobelbänke, Hüllen für Bekleidungsstücke (Aufbewahrung), Hundehütten, Kabelklemmen, nicht aus Metall; Identitätsschilder, nicht aus Metall; Kinderlauflerngeräte, Kissen; Kleiderbügel; Kleiderhaken, nicht

aus Metall (Einrichtungsartikel); Kopfpolster, Kopfstützen (Möbel); Körbe (nicht aus Metall), Korbwaren, Kratzbäume für Katzen; Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Ladentische; Lattenroste, nicht aus Metall; Luftmatten und/oder Luftkissen, nicht für medizinische Zwecke; Liegestühle; Matratzen; Möbel aus Metall; Mobiles (Dekorative Gegenstände); Paravents; Polstermatten als Auflagen für Sitzmöbel; Polstersessel; Rattan, Sägeböcke, Schilfrohr (Flechtmaterial), Schutzhüllen für Bekleidungsstücke; Sofas; Sprossenleitern, aus Holz oder Kunststoff (Flechtmaterial); Schlafsäcke für Campingzwecke, Schirmständer, Spiegel; Stühle; Tische; Tischplatten; Zeltheringe, -pflocke, nicht aus Metall; Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Wanddekorationsartikel (Innenausstattung), nicht aus textilem Material; aufblasbare Werbeartikel; Wiegen; Zeitungsständer, -halter; versilbertes Glas (Spiegel); Jalousien, Rollos, Lamellenjalousien, Kassettenrollos, Faltjalousien, Rollos, nicht aus Metall oder aus textilem Material und für den Innenraum; Gardinen aus Holzgeflecht, Holzrollläden, Holzgardinen, Raffrollos (nicht textile), Teile und Bestandteile für Jalousien, Oberschienen, Unterschienen, angepasste Halterungen, Befestigungselemente, Schlösser, Ketten, Federn, Klammern und Halter zur Befestigung von Jalousien, soweit in Klasse 20 enthalten; Rollenmäntel (nicht aus Metall); nicht aus Metall hergestellte Betätigungsvorrichtungen für Jalousien (nicht elektrisch), speziell angepasste Kleinteile aus Kunststoff für Jalousien und Gardinen, soweit in Klasse 20 enthalten, einschließlich Gardinenhaken, Gardinenringe, Gardinenrollen; Garderobenständer; speziell angepasste Kleinteile aus Holz für Jalousien und Gardinen, soweit in Klasse 20 enthalten; Rollen für Jalousien aus Holz oder Kunststoff; Gardinenzubehör, nämlich Gardi-

nenstangen, Schwenkstangen, Vorhangringe, Vorhangrollen aus Kunststoff, Vorhangschienen; Türvorhänge aus Holz; Seilspanngarnituren für Gardinen oder Duschvorhänge nicht aus Metall und textilem Material; Benzinkanister aus Kunststoff, auch mit Halterung; Sonnenjalousien, nicht aus Metall, aus textilem Material für den Innenbereich; Futterkrippen;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käämme und Schwämme; Bürsten (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Abfalleimer, Abschminkgeräte (nicht elektrisch), Abstaubgeräte (nicht elektrisch), Abwaschbürsten, Aerosolzerstäuber, nicht für medizinische Zwecke, Aschensiebe (Haushaltsartikel), Augenbrauenbürsten, Babybadewannen (tragbare); Babyflaschenwärmer (nicht elektrisch), Becher, Becken (Behälter), Beregnungsgeräte, Besen, Bewässerungsspritzen für Blumen und Pflanzen, Blumen- und Pflanzenhalter (Blumengestecke), Blumentöpfe, Blumenübertöpfe, nicht aus Papier, Bodenwischtücher (Putztücher), Bohnerbürsten, Bonbonnieren, Borsten, Bratpfannen, Bratspieße, Brauseköpfe für Gießkannen, Brotbretter, Brotkästen, Brotkörbe, Bügelbretter, Bügeleisenuntersetzer, Bürsten zur Körper- und Schönheitspflege, Bürstenwaren, Butterdosen, Butterglocken, Chamoisleder für Reinigungszwecke, Dampfkochtöpfe (nicht elektrisch), Deckelverschlüsse für Kochtöpfe, Desodorisierungsgeräte für den persönlichen Gebrauch, Eierbecher, Eimer aller Art; Einmachgläser, Eiskübel, elektrische Käämme, Essig- und Ölkännchen, Essig- und Ölstände, Essstäbchen, Fallen für Mäuse, Feldflaschen, Fensterleder für Reinigungszwecke, Figuren

(Statuetten) aus Porzellan, Ton oder Glas, Flakons, Flaschen, Flaschenöffner, Formen (Küchenartikel), Formen für Eiswürfel, Fritteusen, nicht elektrische; Fruchtpressen, nicht elektrische, für Haushaltszwecke; Futtertröge, Gartenhandschuhe, Gießkannen, Glas für Kraftfahrzeugscheiben (Halbfabrikate); Glas mit eingebetteten, dünnen elektrischen Leitern; Glas, roh oder teilweise bearbeitet (ausgenommen Bauglas); Glasampullen, Glasballons (Behälter), Gläser (Gefäße); Glasmosaiken, nicht für Bauzwecke; Glasbehälter, Grillroste (Küchengeräte), Grillständler, Handtuchhalter, Haushaltshandschuhe, Hautpeelingschwämme, Hemdenspanner, Hosenpressen, Hosenspanner, Insektenfallen, Isolierbehälter, -gefäße, Isolierflaschen, Kamm-etuis; Karaffen, Kannen und Krüge, Kaffeeservice, Kaffeekocher, nicht elektrisch; Kaffeemühlen, handbetrieben, Kaffeefilter (nicht elektrisch), Kochformen (Küchenartikel), Kochgeräteutensilien, Koch- und Küchengeschirr, Kochkessel, Kochtöpfe, Körbe, für den Haushalt, Kleiderspanner, kosmetische Geräte, Kühlelemente für Nahrungsmittel (Haushalt), Kühlflaschen, Kühltaschen, -boxen, tragbare, nicht elektrische; Küchengefäße und -geräte; Kunstgegenstände aus Porzellan, Ton oder Glas, Möbelwischtücher, Mixgeräte für den Haushalt (nicht elektrisch), Mixbecher (Shaker), Mühlen für Haushaltszwecke (handbetrieben), Mops, Mundduschen, Nachttöpfe, Nagelbürsten, Nudelmaschinen (handbetätigt), Obstschalen, Papier- und Plastikbecher, Papierhandtuchspender, Papierteller, Parfümzerstäuber, Parkettbohrergeräte (nicht elektrisch), Pfeffermühlen (handbetrieben), Pfefferstreuer, Pflanzen- und Blumenhalter (Blumengestecke), Polierapparate und -maschinen (nicht elektrisch) für Haushaltszwecke, Polierhandschuhe, Polierleder, Poliermaterial (ausgenommen Poliermittel, -papier, -steine), Puderdosen, Puderquasten,

Putzgeräte (handbetätigt), Putztücher, Putzwolle, Rasensprenger, Reinigungsgeräte (handbetätigt), Rattenfallen, Rührgeräte (nicht elektrisch), Rührlöffel (Küchengeräte), Salatschüsseln, Salzstreuer, -fässer; Schalen, Schilder aus Porzellan oder Glas, Schnellkochtöpfe (nicht elektrisch), Schneidbretter für die Küche, Schneebesen für den Haushalt (nicht elektrisch), Schuhanzieher, Schuhbürsten, Schuhputzgeräte (nicht elektrisch), Schuhspanner (Leisten), Schüsseln, Seifenhalter, -schalen und -dosen; Serviettenringe, Servierdrehplatten, Seiher (Haushaltsgeräte), Shaker (Mixbecher), Siebe (Haushaltsgeräte), Speiseeisgeräte, Speisekartenhalter, Steingutware, Staubwedel, Staubtücher, Spülbürsten, Stoffeimer, Streukästen für Haustiere, Suppenschüsseln; Tablett für den Haushalt; Tafelaufsätze, Tafelgeschirr, Tassen, Teedosen, Tafelservice, Teigmesser, Teigroller, Teppichkehrer, Teppichklopfer, Toilettengeräte (Körperpflege), Toilettenecessaires, Toilettenpapierhalter, Toilettenschwämme, Töpfe, Trinkgefäße, Trinkgläser, Untertassen, Waffeleisen (nicht elektrisch), Waschbretter, Wäscheklammern, Wäschespinnen, Waschwannen, Wasserkessel (nicht elektrisch), Zahnbürsten, elektrische Zahnseide, Zahnstocher; Zahnstocherbehälter, Zuckerdosen, Zerkleinerungsgeräte für den Haushalt, nicht elektrisch; Wäschebewahr-/sortiersystem, Wäschekörbe, Wäschetrockenständer und andere Vorrichtungen zum Trocknen von Wäsche (soweit nicht in anderen Klassen enthalten); Mikrowellengeschirr; Papier- und Plastikgeschirr, insbesondere Becher, Tassen, Teller, Gläser; Figuren zu Zierzwecken aus Porzellan, Steingut, Glas und ähnlichen keramischen Werkstoffen; Zimmeraquarien und deren Abdeckungen; Zimmerterrarien (Vivarien); Trinkhalme aus Stroh.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 31. August 2012 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke

### **MEDIBIN**

die am 15. Januar 1992 angemeldet und am 9. Dezember 1993 in das beim DPMA geführte Register unter der Nummer 2 051 692 ungruppiert für folgende Waren der Klassen 16 und 20 eingetragen worden ist:

Verpackungsmaterialien aus Kunststoff; Verpackungen aus Kunststoff zum Sammeln, Lagern und Transportieren gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen, sämtliche vorgenannten Waren als Behälter, Beutel, Hüllen, Taschen und/oder Folien.

Am 11. März 2013 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat hierauf eidesstattliche Versicherungen ihres Geschäftsführers und ihres Vertriebsleiters, jeweils vom 12. April 2013, mit Umsatzaufstellungen, verschiedene Informationsblätter, Fotos von Produktteilen, Musteretiketten sowie verschiedene Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferscheine aus den Jahren 2007 bis 2012 vorgelegt.

Mit Beschlüssen vom 18. August 2014 und 27. Juni 2016, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 21 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Widersprechende auf die undifferenzierte, nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässige Nichtbenutzungseinrede die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen zeigten nicht die funktionsgemäße Verwendung der Marke auf den jeweiligen Waren. Die Plastikbehälter in den Prospektblättern seien nicht mit der Widerspruchsmarke beschriftet. Eine

funktionsgerechte Benutzung könne auch nicht durch eine eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht werden. Vielmehr sei die Vorlage der tatsächlich verwendeten Markenform auf der Originalware oder -verpackung oder auf (Katalog-) Fotos erforderlich. Auf der Grundlage der eingereichten Fotos könne nicht beurteilt werden, ob die Widerspruchsmarke in den maßgeblichen Zeiträumen zwischen 2007 und 2016 rechtserhaltend benutzt worden sei. Abgesehen davon, dass in den eidesstattlichen Versicherungen keine Aussagen zur Markenbenutzung in den Jahren 2013 bis 2016 enthalten seien und für den wandernden Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG lediglich eine Rechnung vom 14. August 2012 vorgelegen habe, gehe aus ihnen nicht hervor, wer die Widerspruchsmarke in Verbindung mit den Behältnissen benutzt habe und auf welche Art und Weise diese mit der älteren Marke gekennzeichnet gewesen seien. Soweit die Widersprechende auf Benutzungshandlungen einer Kundin in einem Informationsblatt verweise, in dem „MEDIBIN“ als System mit 30 l und 60 l Einwegbehälter beschrieben werde, sei dieses für die Frage der funktionsgerechten Benutzung nicht aussagekräftig. Auch soweit in den eidesstattlichen Versicherungen erklärt werde, die Art und Weise der Benutzung ergebe sich aus den beigefügten Liefer­scheinen und Rechnungen aus der Zeit von 2007 bis 2012, reiche dies nicht, da zur rechtserhaltenden funktionsgemäßen Benutzung der Produktmarke die Anbringung am Behältnis unabdingbar sei. Auch sei fraglich, von wann dieses Informationsblatt und weitere eingereichte Prospekt- und Produktblätter sowie Fotos stammten. Ferner fehle eine entsprechende Bezugnahme in den eidesstattlichen Versicherungen und eine Erklärung, wer die Widerspruchsmarke wann so auf den Behältnissen angebracht habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat im Beschwerdeverfahren zwei weitere eidesstattliche Versicherungen ihres Geschäftsführers und eine ihres Vertriebsleiters nebst verschiedener Umsatzaufstellungen von 2007 bis April 2019, Zulassungsscheine von 1994, 2011, 2015, 2016 und 2017, ferner Kundenbestellungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Liefer­scheine von 2011 bis April 2019, Werbematerialien, Produktfotos und Muster

von Behältern und abgeschnittenen Behälterböden eingereicht. Sie ist der Ansicht, sie habe damit die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarke werde seit 1986 zur Kennzeichnung von Behältern aus Kunststoff verwendet. Sie sei auch zur Kennzeichnung sämtlicher Behältergrößen 15 l, 30 l und 60 l an deren Boden in den fraglichen Benutzungszeiträumen benutzt worden, wie die vorgelegten Muster abgeschnittener Behälterböden, auf die die eidesstattlichen Versicherungen vom 5. August 2016 ausdrücklich Bezug nähmen, sowie das als Anlage 6 beim DPMA eingereichte Foto zeigten. Auch die von der eidesstattlichen Versicherung vom 16. Mai 2019 ausdrücklich in Bezug genommenen und beigefügten Fotos von drei Behältergrößen mit erkennbarer Einprägung der Widerspruchsmarke im Behälterboden belegten eine funktionsgemäße Benutzung im Zeitraum 2007 bis April 2019. Dabei werde die Widerspruchsmarke in der ersten Zeile der bodenseitigen Prägung verwendet. Da die Kunststoffbehälter im Spritzgussverfahren hergestellt würden, sei die bodenseitige Prägung bei allen Behältern vorhanden, weshalb eine Benutzung der Marke an der Ware selbst erfolgt sei. Zusätzlich zur eingepägten Widerspruchsmarke im Bodenbereich seien auch Etiketten gemäß dem Muster der Anlage 8 an der Ware angebracht worden, wie das als Anlage 7 vorgelegte Foto zeige. Auch in den Zulassungsscheinen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung für die Behälter werde die Widerspruchsmarke aufgeführt. In einem seit 2006 unverändert verwendeten Produktblatt der Widersprechenden und einem Informationsblatt ihrer Kundin P... GmbH sei sie auf Warenetiketten erkennbar. In den beispielhaft eingereichten Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen sei stets die Produktbezeichnung „MEDIBIN“ angegeben, wobei die Behälter auf Wunsch des Kunden auch ohne Aufkleber (Etiketten) vertrieben würden. Von 2007 bis Ende April 2019 sei mit den entsprechend gekennzeichneten Kunststoffbehältern ein jährlicher Umsatz im sechsstelligen Bereich erzielt worden. Den eidesstattlichen Versicherungen sei zu entnehmen, dass die fraglichen Produkte in Deutschland hergestellt und zumindest teilweise in Deutschland vertrieben worden seien. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin dienten auch Einwegbehälter aus Kunststoff, wie die Wider-

sprechende sie vertreibe, demselben Verwendungszweck wie Verpackungsmaterial aus Kunststoff. Denn ihre gemeinsame Aufgabe sei es, Risikoabfälle wie gebrauchte Spritzen so zu verpacken, dass eine Gefährdung für den Nutzer oder den Transporteur ausgeschlossen sei. Mit den benutzten Waren der Widerspruchsmarke seien jedenfalls die für die angegriffene Marke geschützten Waren *„Container, nicht aus Metall; Dosen, Kästen und Kisten aus Holz oder Kunststoff; Fässer, Tonnen nicht aus Metall; Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Behälter für Haushalt und Küche; Abfalleimer; Becher, Becken (Behälter); Eimer aller Art; Isolierbehälter, -gefäße“* hochgradig ähnlich, da diese sich als Müll- oder Entsorgungsbehältnis eigneten. Zudem lägen die für die angegriffene Marke registrierten Produkte *„Körbe (nicht aus Metall); Korbwaren; Eiskübel; Gläser (Gefäße); Glasbehälter; Körbe für den Haushalt; Küchengefäße; Waschwannen; Wäschekörbe“* jedenfalls noch im Ähnlichkeitsbereich. Bei den angegriffenen Waren aus Kunststoff sei das Herstellungsverfahren ähnlich ausgestaltet. Zudem könne es zu Überschneidungen bei den Kundenkreisen kommen, da die jüngere Marke auch Institutionen und Praxen im medizinischen Bereich beliefern könne. Angesprochene Verkehrskreise seien mit zunehmender häuslicher Pflege auch die Endverbraucher. Bei den Vergleichsprodukten handele es sich um Waren des täglichen Bedarfs, die der Verkehr nicht besonders gründlich betrachte. Die Kollisionsmarken seien aufgrund derselben Wortlänge, der identischen Vokalfolge und des gleichen Sprechrhythmus schriftbildlich und klanglich nahezu identisch und unterschieden sich lediglich im dritten Buchstaben, also unauffällig in der Markenmitte.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 21 des DPMA vom 18. August 2014 und 27. Juni 2016 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 051 692 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Sie beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie die Auffassung vertreten, die Widersprechende habe eine funktionsgemäße Benutzung der älteren Marke nicht glaubhaft gemacht. Es sei nicht erkennbar, dass die Widerspruchsmarke auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung angebracht worden sei. Eine Verwendung als Sorten-, Artikel-, Typen- oder sonstiges Bestellzeichen genüge nicht. Sämtliche Benutzungsunterlagen bezögen sich ausschließlich auf „Einwegbehälter für die hygienische Einsammlung, Beförderung und Lagerung von anatomisch-pathologischen Abfällen aus Krankenhäusern, Arztpraxen, Entbindungsheimen, Labors, etc.“, die die Widersprechende an spezialisierte Entsorgungsunternehmen liefere. Solche Einwegbehälter würden vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke gar nicht erfasst. Selbst wenn die rechtserhaltende Benutzung unterstellt würde, wäre eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Es stünden sich überwiegend unähnliche Waren gegenüber. Die Produkte der jüngeren Marke *„Container, nicht aus Metall; Kästen und Kisten aus Kunststoff; Fässer, Tonnen nicht aus Metall; Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Behälter für Haushalt und Küche; Abfalleimer; Isolierbehälter und -gefäße“* fielen nicht unter den Oberbegriff „Verpackungsmaterial“. Da die Widersprechende hochspezialisiert im Bereich der medizinischen Müllentsorgung tätig sei, spreche sie mit ihren Waren einen anderen Adressatenkreis an als die Inhaberin der jüngeren Marke, die über ihre verbundenen Unternehmen Gebrauchsgüter an Endkunden und schwerpunktmäßig an Hotels, Restaurants und Caterer verkaufe. Die Kollisionsmarken stünden sich deshalb in der Praxis beim Verbraucher nie kollisionsbegründend gegenüber. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei nur gering. Denn sie bestehe aus zwei beschreibenden Elementen, nämlich „MEDI“ als Hinweis auf medizinische Eigenschaften und „BIN“ als Hinweis auf die Funktion der Widerspruchswaren. Das Wort „bin“ gehöre zum englischen Grundwort-

schatz und werde auch in Deutschland als Tonne oder Container verstanden. In der Gesamtheit beschreibe „MEDIBIN“ eine Abfalltonne mit medizinischen Eigenschaften. Der Markenabstand sei eingehalten. Im klanglichen Gesamteindruck unterschieden sich die Zeichen am Wortanfang. Das „H“ in der angegriffenen Marke sei klassischerweise ein stummer Silbenanlaut vor einem Vokal und werde eher gehaucht, während das „D“ in der Widerspruchsmarke ein stimmhafter Konsonant sei, ähnlich einem „T“. Schriftbildlich unterschieden sich die Kollisionsmarken in der ersten Silbe im dritten Buchstaben. Ebenso bestünden deutliche begriffliche Unterschiede. Während die Widerspruchsmarke „MEDIBIN“ aus zwei gleich starken, die Widerspruchswaren beschreibenden Elementen bestehe, habe „MEHIBIN“ keinen Sinngehalt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht im tenorierten Umfang die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die eingetragenen Waren *„Verpackungen aus Kunststoff zum Sammeln, Lagern und Transportieren gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen, sämtliche vorgenannten Waren als Behälter“* glaubhaft gemacht.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke am 11. März 2013 zulässig bestritten. Die Einrede ist wirksam erhoben worden, weil die am 9. Dezember 1993 registrierte Widerspruchsmarke am 11. März 2013 länger als fünf Jahre eingetragen und damit die

Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede abgelaufen war. Da sie undifferenziert erhoben worden ist, umfasst sie beide Tatbestände des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. (BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl., § 43 Rdnr. 26; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560). Damit sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung in beiden Benutzungszeiträumen des § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. glaubhaft gemacht worden ist. Insoweit finden nach § 158 Abs. 5 MarkenG die §§ 26 und 43 MarkenG in ihrer bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung Anwendung (alle Paragraphen-Nennungen beziehen sich im Folgenden auf diese Fassung).

b) Die Widersprechende hatte somit die Benutzung ihrer Marke für die Zeiträume 31. August 2007 bis 31. August 2012 und 22. Mai 2014 bis 22. Mai 2019 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG im Inland nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen.

c) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen ist, zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]).

Zur Glaubhaftmachung muss von der widersprechenden Person konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleis-

tungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein. Das Erfordernis einer derartigen, auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen bzw. entsprechende Gruppen bezogenen Glaubhaftmachung der Benutzung ergibt sich im Widerspruchsverfahren aus § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG (vgl. im Übrigen die entsprechenden Vorschriften für andere Verfahrensarten: § 25 Abs. 2 Satz 3, § 55 Abs. 3 Satz 4 MarkenG; BPatG 24 W (pat) 69/08 – Butterfly by Max Gordon/Butterfly; 30 W (pat) 505/15 – Universal Nutrition). Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Bebringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken; BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 - GALLUP).

d) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende, insbesondere eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke (nur) für die eingetragenen Waren *„Verpackungen aus Kunststoff zum Sammeln, Lagern und Transportieren gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen, sämtliche vorgenannten Waren als Behälter“* hinreichend glaubhaft gemacht.

aa) Für Waren der Klasse 16 *„Verpackungsmaterialien aus Kunststoff“* sind keine Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt worden.

bb) Die Widersprechende hat aber dargelegt und glaubhaft gemacht, dass sie ihre Marke seit 1986, spätestens aber seit 2007, bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt durchgehend für Kunststoffbehälter zur Entsorgung medizinischer Abfälle und damit für den eingetragenen Warenbegriff *„Verpackungen aus Kunststoff zum Sam-*

*meln, Lagern und Transportieren gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen, sämtliche vorgenannten Waren als Behälter“ verwendet.*

aaa) Sie hat insgesamt fünf eidesstattliche Versicherungen ihres Geschäftsführers und ihres Vertriebsleiters vorgelegt, die letzte vom 16. Mai 2019, in denen versichert wird, dass die Widerspruchsmarke seit 1986 zur Kennzeichnung von Verpackungsbehältern aus Kunststoff benutzt wird, und zwar für die Behälter „Medibin ABV 15 l“, „Medibin ABV 30 l“, „Medibin ABV 60 l“ sowie für zugehörige Deckel. Hierbei hat sie laut den eidesstattlich versicherten Angaben und den in Bezug genommenen begleitenden Umsatzaufstellungen in Deutschland seit 2007 bis heute Jahresumsätze im sechsstelligen Bereich erzielt, zu denen weitere Umsätze im Ausland hinzukommen.

Neben den eidesstattlichen Versicherungen und zusammenfassenden nach Monaten bzw. nach Einzelprodukten gegliederten Umsatzaufstellungen für die Jahre 2007 bis 2012 hat die Widersprechende auch eine Detailaufstellung ihrer Umsätze vorgelegt, in denen auf 23 Seiten jeder einzelne Umsatz von Januar 2011 bis Juli 2016 in chronologischer Reihenfolge unter Angabe von Kunde, Artikel, Umsatzhöhe, Menge, (Einzel-) Preis und Datum sowie weitere Registrierungs- bzw. Verbuchungsdaten aufgeführt sind, insgesamt über 2000 Einzelumsätze, zumeist mit dem Wort „MEDIBIN“ in der Artikelbezeichnung. Außerdem hat sie im Verfahren vor dem DPMA und im Beschwerdeverfahren insgesamt über 150 Blatt mit Kopien von Kundenbestellungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferscheinen aus den Jahren 2007 bis April 2019 eingereicht, in denen das jeweils verkaufte Produkt mit dem Wort „Medibin“ und der nachgestellten Volumenangabe bezeichnet wird. Mit diesen Unterlagen hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass sie selbst die Widerspruchsmarke von 2007 bis heute mittels der Angaben „Medibin ABV 15 l“, „Medibin ABV 30 l“ und „Medibin ABV 60 l“ zur Kennzeichnung von Behältern aus Kunststoff (z. B. HDPE) zur Entsorgung medizinischer Abfälle sowie

von dazugehörigen Deckeln umfangreich benutzt, wobei sie in Deutschland und im Ausland jährliche Umsätze im sechsstelligen Bereich erzielt hat.

Auch wenn die eidesstattlichen Versicherungen vom 5. August 2016 nur Jahresumsatzzahlen für „Deutschland und das Ausland“ nennen und die eidesstattliche Versicherung vom 16. Mai 2019 diese Umsätze ebenfalls zusammenfasst, bestehen keine Bedenken gegen den glaubhaft gemachten Umfang einer rechtserhaltenden Benutzung, weil sich aus der in Bezug genommenen Detailaufstellung der Umsätze und aus der Vielzahl der in Kopie vorgelegten Kundenbestellungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferscheine, die beide Benutzungszeiträume praktisch lückenlos abdecken, ausreichende Umsätze mit deutschen Unternehmen ergeben, was im Übrigen schon angesichts der dokumentierten Dauer auf eine ernsthafte Benutzung schließen lässt. Damit ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Kunststoffbehälter mit Deckel zur Entsorgung medizinischer Abfälle nach Dauer, Ort und Umfang glaubhaft gemacht.

Dabei ist es entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin unerheblich, ob es sich hierbei um Einwegbehälter handelt, denn *„Verpackungen aus Kunststoff zum Sammeln, Lagern und Transportieren gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen, sämtliche vorgenannten Waren als Behälter“* erfassen auch Einwegbehälter.

bbb) Auch der Art nach liegt eine rechtserhaltende Benutzung in beiden Benutzungszeiträumen vor, weil die verwendete Form der Widerspruchsmarke den kennzeichnenden Charakter nicht verändert hat.

(1) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit

der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht.

(2) Auch wenn die Widerspruchsmarke in den vorgelegten Fotos und Deckelböden mit den – deutlich abgesetzten – Zusätzen „ABV“ und „15 l/30 l/60 l“ verwendet worden ist, handelt es sich bei den Literzahlen für den Verkehr erkennbar um Größenangaben. Aber auch die der Volumenangabe vorangestellte Buchstabenkombination „ABV“ wird nur als deren erläuternde Einleitung (naheliegend: Abfallbehälter mit Volumen: ... l), zugleich als Modellbezeichnung zur Unterscheidung der drei unterschiedlich großen Modellvarianten, nicht aber als Hauptmarke aufgefasst. Erst recht stellt die Verwendung der eingetragenen Widerspruchsmarke „MEDIBIN“ in der Normalschreibweise „Medibin“ keine Änderung des kennzeichnenden Charakters dar.

(3) Auch die erforderliche funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke, die einen unmittelbaren Bezug zu den betroffenen Waren aufweist, ist hinreichend glaubhaft gemacht.

(3.1) Auszugehen ist von dem allgemeinen Grundsatz, dass sich die erforderliche Art einer rechtserhaltenden Benutzung nach den jeweiligen branchenüblichen Verwendungsformen von Marken bemisst. Sofern bei den einschlägigen Waren die jeweiligen Marken üblicherweise auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht werden, sind diese Verwendungsformen auch zur Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung unabdingbar, weil dann nur auf diese Weise die erforderliche Herkunftsfunktion erfüllt wird (EuGH GRUR 2003, 425 Rdnr. 36 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2011, 623 Rdnr. 23 – Peek & Cloppenburg II; GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; GRUR 1995, 347, 348 – TETRASIL; BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL). Die Benutzung auf Geschäftspapieren (Preislisten, Rechnungen, Briefköpfen, Firmenschriften etc.), Preisetiketten, Transportbehältnissen, in Katalogen, Gebrauchsanweisungen, Technischen Informationsblättern oder am Geschäftslokal reicht dann nicht aus, weil solche

Kennzeichnungen im Verkehr nur als firmenmäßige Benutzung gelten (BGH GRUR 2011, 623 Rdnr. 23 – Peek & Cloppenburg II; GRUR 2006, 150 Rdnr. 11 f. – NORMA; GRUR 2009, 772 Rdnr. 53 – Augsburger Puppenkiste; GrUR 2005, 1047, 1049 – OTTO; GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; BPatG 28 W (pat) 80/99 - Redy Line/REDLINE/AGA Redline; GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL) oder als Bestellzeichen dienen (BGH GRUR 1980, 52, 53 = BGHZ 150, 157 – Contiflex).

Die unmittelbare Verbindung von Marke und Ware bleibt jedenfalls dann maßgeblich, wenn dies auf dem beanspruchten Warenssektor gängige Praxis ist und wenn es sich um eine wirtschaftlich mögliche, sinnvolle und zumutbare Verwendung der Marke handelt (BGH GRUR 1995, 347, 348 f. – TETRASIL; GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; GRUR 1999, 995, 996 – HONKA).

(3.2) Auf dem Warengbiet der Abfallbehälter, jedenfalls solcher aus Kunststoff, ist es technisch und tatsächlich möglich, die Marke sowohl auf der Ware selbst als auch auf der Verpackung anzubringen. Das hat letztlich auch die Widersprechende dadurch bestätigt, dass sie im Amtsverfahren ein Foto des Bodens eines Kunststoffbehälters mit eingepprägter Marke (Anlage 6), ein Etikettfoto (Anlage 7) und zwei Musteretiketten (Anlage 8) vorgelegt und im Beschwerdeverfahren unter Vorlage abgeschnittener Behälterböden und weiterer zahlreicher Fotos vorgetragen und glaubhaft gemacht hat, dass ihre Marke mittels Einprägung bei der Herstellung der Behälter im Spritzgussverfahren vorgenommen wird. Solche Verwendungen entsprechen im Übrigen auch den Kennzeichnungen von gesondert verkauften Kunststoffbehältern für Haushalt und Büro, etwa Papierkörben oder Eimern und Behältern für Küche und Haushalt, die – was jedem Endverbraucher allgemein bekannt ist – häufig ebenfalls am Boden mit der Hersteller- und/oder Produktmarke gekennzeichnet sind.

(3.3) Den sich damit ergebenden Anforderungen an die funktionsgemäße Verwendung der Marke ist vorliegend genügt. In den eingereichten Unterlagen ist

die Marke in der normalen Schreibweise „Medibin“, deutlich abgesetzt vor der auf gleicher Zeile befindlichen Modellangabe „ABV ...“ erkennbar, entweder auf der Ware selbst eingeprägt (vgl. z. B. Anlage 6 und weitere mit Schriftsatz vom 17. Mai 2019 eingereichte Fotos) und/oder auf dem Etikett aufgedruckt (vgl. z. B. Anlage 7). Sie befindet sich damit oberhalb der in einer Umrahmung angebrachten Pflichtangaben, die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) vorgeschrieben sind (vgl. jeweils Ziffer 8 der Zulassungsscheine des BAM, eingereicht mit Schriftsätzen vom 25. Juli 2016 und 17. Mai 2019). In der Form einer Einprägung auf dem Behälterboden wird die Widerspruchsmarke auch auf den mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2016 eingereichten Mustern abgeschnittener Behälterböden und dem Boden des in der mündlichen Verhandlung übergebenen Behälters verwendet.

(3.4) Die funktionsgemäße Art der Verwendung ist auch für beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG glaubhaft gemacht worden.

(3.4.1) Dies ergibt sich für den Zeitraum Mai 2014 bis Mai 2019 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bereits aus den in den Fotos und Mustern ersichtlichen Einprägungen, die an der vom BAM dafür bestimmten Stelle (vgl. jeweils Ziffer 8 der Zulassungsscheine des BAM) die Einprägungen der Jahreszahlen „14“, „16“ und „19“ aufweisen (vgl. Anlage 6 sowie die mit Schriftsätzen vom 9. Dezember 2016 und 17. Mai 2019 eingereichten, teils auch in der mündlichen Verhandlung übergebenen Fotografien und Muster).

(3.4.2) Für den Zeitraum August 2007 bis August 2012 nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG hat der Geschäftsführer der Widersprechenden in seiner eidesstattlichen Erklärung vom 16. Mai 2019 versichert, dass diese Markeneinprägung „in allen Jahren 2007 bis 2019“ in der dargestellten Weise bei der werkseigenen Herstellung im Spritzgussverfahren tatsächlich vorgenommen worden ist. Für eine derart kontinuierliche Kennzeichnung der Waren spricht auch, dass es sich bei den Wa-

ren um geprüfte Behälter für den Transport von Sonderabfall handelt, die behördlich zugelassen werden müssen, wobei in den Zulassungen stets gleichartige Kennzeichnungsaufgaben gemacht werden, auch wenn diese nicht die Produktmarke selbst betreffen (vgl. jeweils Ziffer 8 der Zulassungsscheine des BAM). Zugleich wird in den Zulassungen vom 7. April 1994, 15. Dezember 2015, 28. Juli 2016, 11. März 2011 und 9. August 2017, jeweils unter Ziffer 4 unter der Überschrift „Beschreibung der Bauart“, auch die Hersteller-Typenbezeichnung angegeben, wobei die BAM die Bezeichnungen „Medibin 15l“, „Medibin ABV 30l“ und „Medibin ABV 60l mit Deckel“, „Medibin 30l mit Deckel“, „Medibin 60l mit Deckel“ angibt. Dies spricht für die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer kontinuierlichen und gleichförmigen Kennzeichnung der Waren auch schon im Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und stützt die Glaubhaftigkeit der eidesstattlichen Versicherung vom 16. Mai 2019.

Damit ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Behälter aus Kunststoff zur Entsorgung medizinischer Abfälle und somit für die eingetragene Ware *„Verpackungen aus Kunststoff zum Sammeln, Lagern und Transportieren gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen, sämtliche vorgenannten Waren als Behälter“* glaubhaft gemacht.

2. Ausgehend von den als rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren liegt teilweise, nämlich im tenorierten Umfang, eine Verwechslungsgefahr vor.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeich-

nungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 9 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.).

a) Zwischen den glaubhaft gemachten Widerspruchsprodukten „*Verpackungen aus Kunststoff zum Sammeln, Lagern und Transportieren gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen sämtliche vorgenannten Waren als Behälter*“ und den Waren der angegriffenen Marke besteht im tenorierten Umfang Identität, zumindest weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit.

aa) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 - ZOOM). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. - DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 17 - ZOOM).

bb) Hinsichtlich der Produkte der angegriffenen Marke in Klasse 20 „*Container, nicht aus Metall; Dosen, Kästen und Kisten aus Kunststoff; Fässer, Tonnen nicht aus Metall; Verpackungsbehälter aus Kunststoff*“ liegt teilweise Identität, zumindest aber weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit vor.

Diese Waren sind als weite Oberbegriffe formuliert, die außer der Art des Behältnisses und dem Material in keiner Weise eingegrenzt sind, insbesondere nicht hinsichtlich der Art der einzufüllenden Materialien oder dem ungefähren Verwendungszweck der Lagerung bzw. Aufbewahrung. Eine Überschneidung der benutzten Verpackungsbehälter aus Kunststoff für medizinische Abfälle mit dem Oberbegriff „Verpackungsbehälter aus Kunststoff“ der jüngeren Marke ist damit offensichtlich. Bei den übrigen vorgenannten Waren der angegriffenen Marke handelt es sich letztlich ebenfalls um Verpackungsbehälter zum Sammeln, Lagern und/oder Transportieren nicht weiter definierter Materialien, die – je nach konkreter Art des Containers, der Dose, des Kastens usw. – auch hermetisch abschließbar sein können. Auch insoweit liegt eine Überschneidung der beiderseitigen Warenbegriffe vor, so dass von einer Identität, zumindest aber einer weit überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren auszugehen ist.

cc) Eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit ist auch bei den Waren der angegriffenen Marke der Klasse 21 „*Behälter für Haushalt und Küche; Abfalleimer; Eimer aller Art; Isolierbehälter und -gefäße; Küchengefäße*“ gegeben. Sie können in der Beschaffenheit, nämlich dem Material aus Kunststoff, übereinstimmen. Soweit sie hierbei in der bei solchen Plastikbehältern üblichen Spritzgusstechnik hergestellt werden, kommen auch Überschneidungen bei den Herstellungsbetrieben in Betracht. Auch wenn das konkrete Beispiel eines Verfahrensbeteiligten nicht als repräsentativ angesehen werden kann, so zeigt der von der Widersprechenden als Anlage 4 vorgelegte „Auszug aus unserer Produktpalette“ zumindest, dass ein Hersteller von Kunststoffwaren jedenfalls 1986 technisch-wirtschaftlich keineswegs auf reine Behälterformen bzw. entsprechende Hohlkörper festgelegt war. Im Bereich der hier relevanten Waren, die artbedingt im Wesentlichen eine Behälter-

form im weitesten Sinne aufweisen müssen, wird daher davon auszugehen sein, dass die Hersteller von Kunststoffbehältern für den Haushalt – vorbehaltlich entsprechender behördlicher Zulassungen – im Rahmen einer Spreizung der Produktpalette jederzeit auch Behälter für medizinische Problemabfälle herstellen können. Hierfür spricht auch die aus den vorgelegten Mustern und Fotografien ersichtliche, vergleichsweise einfache Bauform der von der Widersprechenden produzierten Behälter. Weiter weisen die beiderseitigen Waren als Behältnisse nach ihrer Nutzungsart und ihrem Verwendungszweck, nämlich zum Sammeln, Lagern und Transportieren bestimmter Güter, Berührungspunkte auf. Dabei erfassen die Oberbegriffe der jüngeren Marke auch solche Behälter, Eimer und Gefäße, die abschirmende Deckel oder sonstige Verschlüsse enthalten, etwa zum Frischhalten von Lebensmitteln oder zwecks Aufbewahrung u. U. übelriechender und Schimmel oder Keime enthaltender Küchenabfälle.

b) Mit den teilweise im Identitäts-, zumindest im engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren werden sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch Fachkreise, insbesondere die Verwaltung von Krankenhäusern, Behandlungszentren und Labors sowie niedergelassene Ärzte und Apotheken angesprochen.

Der Aufmerksamkeitsgrad des angesprochenen Fachverkehrs ist bei den Spezialwaren der Widerspruchsmarke auch wegen bestehender Hygiene- und anderer gesetzlicher Vorschriften in Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen und Apotheken erhöht, während der Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Durchschnittsverbraucher, die niedrigpreisige Behälter für den Haushalt aus einem Massensortiment auswählen, eher gering ist, bei höherpreisigen Designerwaren aber auch erhöht sein kann.

c) Die Widerspruchswortmarke „MEDIBIN“ verfügt über eine weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft für Verpackungsbehälter aus Kunststoff zum

Sammeln, Lagern und Transportieren gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungs- mittel 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 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 19 – Wunder- baum II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzu- stellen. Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen be- schreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeich- nungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – Wunderbaum II).

bb) Vorliegend ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Haus aus sehr gering. Sie setzt sich aus den Elementen „MEDI“ und „BIN“ zusammen.

aaa) Der Bestandteil „MEDI“ stellt kein eigenständiges Wort der deutschen Spra- che dar und ist auch keine gängige deutsche Abkürzung. Er ist aber Bestandteil einer Vielzahl von Wörtern aus dem Bereich der Medizin und schon seit Jahren als Namensbestandteil für Produkte und Leistungen im Zusammenhang mit der Medi- zin verbreitet (st. Rspr., vgl. BGH I ZB 92/08 Beschluss vom 16. Juli 2009 - medi/Mediline; BPatG 30 W (pat) 546/12 – medipresse; 28 W (pat) 2/95 – MEDIMATE/Medinette; 25 W (pat) 48/07 – MEDI.AS/medi- Verband; 26 W (pat) 13/09 – med1BOX/medi-Verband; 30 W (pat) 60/07 - MediVerm/medi ich föhl mich besser; EuG T-470/09 – medi; T-

247/10 – deutschemedi.de/medi.eu). „MEDI“ wird daher – insbesondere von den hier angesprochenen Fachkreisen – für Waren und Dienstleistungen aus dem medizinischen Bereich als beschreibende Angabe wahrgenommen.

bbb) Es kann dahinstehen, ob „bin“ mit der Bedeutung „Behälter“ oder „Kasten“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört, wie es in einem Wörterbuch dargestellt wird (Langenscheidts Schulwörterbuch Englisch, 1986, S. 34), jedenfalls wird es mit „Mülleimer, Mülltonne“ oder „Abfallbehälter“ übersetzt (vgl. Pons, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2002, S. 75; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/bin>) und von den als benutzt anerkannten Widerspruchswaren angesprochenen Fachkreise ohne weiteres verstanden.

cc) Insgesamt kommt der Wortmarke „MEDIBIN“ aus Sicht der angesprochenen Fachkreise damit die Bedeutung „medizinischer Abfallbehälter/medizinischer Mülleimer/medizinische Mülltonne“ bzw. „Behälter/Eimer/Tonne für medizinischen Abfall/Müll“ zu.

dd) Für Verpackungsbehälter aus Kunststoff zum Sammeln, Lagern und Transportieren gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen ist die Marke „MEDIBIN“ mit der Bedeutung „medizinischer Abfallbehälter“ daher unmittelbar beschreibend und originär kennzeichnungsschwach.

ee) Anhaltspunkte für eine durch intensive Nutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

d) Die jüngere Marke hält bei den identischen, zumindest weit überdurchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren den trotz erhöhter Aufmerksamkeit und sehr geringer Kennzeichnungskraft gebotenen noch durchschnittlichen Abstand wegen weit überdurchschnittlicher Markenähnlichkeit nicht mehr ein.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch).

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 35 – Limoncello/LIMONCHELO; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 37 – BioGourmet).

bb) Die Vergleichsmarken „**MEHIBIN**“ und „**MEDIBIN**“ sind klanglich weit überdurchschnittlich ähnlich.

Bei gleicher Anzahl von drei Silben sind die erste Silbe „ME“ und die letzte Silbe „BIN“ identisch. Dies gilt auch für den Betonungs- und Sprechrhythmus. Die Vokalfolge „E-I-I“ stimmt vollständig überein. Dies gilt auch für drei (M-B-N) von vier Konsonanten. Der einzige Unterschied besteht im zweiten Konsonanten bzw. dritten Buchstaben in der weniger beachteten Wortmitte. In der jüngeren Marke wird er durch den Konsonanten „H“, einen klangschwachen Hauch- bzw. Kehllaut, in der älteren Marke durch den ebenfalls klangschwachen Mitlaut „D“, einem stimmhaften Spreng- und Zahnlaut gebildet. Angesichts der Position in der weniger beachteten Wortmitte und der beiderseitigen Klangschwäche wird die geringfügige Abweichung kaum wahrgenommen.

cc) Auch schriftbildlich ist von einer sehr hohen Ähnlichkeit auszugehen.

Aufgrund derselben Wortlänge und Buchstabenanzahl und des Umstands, dass sich der einzige abweichende dritte Buchstabe, nämlich das „H“ bei der angegriffenen Marke und das „D“ bei der Widerspruchsmarke in der Umrisscharakteristik nicht außergewöhnlich voneinander unterscheiden, wird diese Abweichung nur bei genauerer Betrachtung bemerkt werden.

dd) Auch der Umstand, dass das Element „MEDI“ in der Widerspruchsmarke auf den medizinischen Bereich hinweist, kann sich nicht verwechslungsmindernd auswirken.

Denn bei hochgradig klanglichen oder bildlichen Übereinstimmungen kommt ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt regelmäßig nicht mehr in Betracht, da der Verkehr die Vergleichsmarken infolge des Verlesens oder Verhörens von Vornherein identisch wahrnehmen kann, und so die Markenwörter nicht mehr anhand eines unterschiedlichen Sinngehalts voneinander abzugrenzen vermag (vgl. BPatG 29 W (pat) 537/15 – qonsense/conlance; 27 W (pat) 208/05 – Chrisma/CHARISMA).

ee) Auf das Bestehen einer begrifflichen Ähnlichkeit, für die im Übrigen keine Anhaltspunkte erkennbar sind, kommt es damit nicht mehr an.

Damit besteht im Umfang der tenorierten Waren der angegriffenen Marke eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, so dass diese insoweit zu löschen ist.

3. Im Übrigen, nämlich hinsichtlich aller weiteren angegriffenen Waren, bleibt die Beschwerde erfolglos, weil insoweit keine Verwechslungsgefahr vorliegt.

a) Hinsichtlich dieser Waren liegt weitgehend keine, teilweise nur eine allenfalls unterdurchschnittliche Warenähnlichkeit vor, so dass trotz weit überdurch-

schnittlicher Markenähnlichkeit, erhöhter Aufmerksamkeit des Verkehrs und sehr geringer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr einer Verwechslung ausgeschlossen werden kann.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden besteht etwa zu „*Dosen, Kästen und Kisten aus Holz*“ keine Ähnlichkeit, weil Holz kein Kunststoff ist, so dass sich Beschaffenheit, regelmäßige betriebliche Herkunft und Verwendungszweck ganz deutlich unterscheiden. Im Übrigen eignet sich Holz schon vom Material her nicht zur Aufbewahrung oder zum Transport von biologischem, infektiösem Gefahrgut.

Auch „*Gläser (Gefäße); Glasbehälter*“ unterscheiden sich vom Material, dessen Herstellungsweise und der regelmäßigen betrieblichen Herkunft deutlich. Auch fehlt aufgrund der Zerbrechlichkeit von Glas jegliche Eignung zur Aufbewahrung oder zum Transport von Gefahrgut.

Letzteres gilt auch für „*Körbe (nicht aus Metall); Korbwaren; Eiskübel; Körbe für den Haushalt; Waschwannen; Wäschekörbe*“. Zu den benutzten Spezialwaren der Widerspruchsmarke haben sie keine Berührungspunkte, sie unterscheiden sich erheblich in der konstruktiven Beschaffenheit und im Verwendungszweck, zudem eignen sie sich nicht für die Aufbewahrung oder den Transport gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus medizinischen Einrichtungen.

Hinsichtlich aller weiteren Waren der jüngeren Marke bestehen offensichtlich noch weniger oder zumeist gar keine Berührungspunkte zu Verpackungsbehältern aus Kunststoff zum Sammeln, Lagern und Transportieren gefährlicher und/oder chemischer Abfälle aus Krankenhäusern, Behandlungszentren, Labors, Arztpraxen.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Schödel

prä