



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 22/19

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
18. Oktober 2021

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 074 752

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juni 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. Meiser und Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 19. Dezember 2014 angemeldete und seit dem 10. April 2015 nach mehreren Einschränkungen bis zum 23. Juni 2021 für die Waren

„Klasse 2: Rost- und Korrosionsschutzmittel, einschließlich Primer; Korrosionsschutzbänder; Haftgrundvermittler; Korrosionsinhibitoren; Korrosionsschutzpasten und -massen; alle vorgenannten Waren nur für die Sanierung von befahrenen Betonflächen bzw. hoch belasteten Industrieböden und zur Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau;

Klasse 17: Wärme- und Kälteschutzmittel für technische Anlagen, Verkehrsflächen, Rohre, Schläuche, Pipelines, Anlagen und Behälter; plastische und elastische Dichtungsmassen und Dichtungen für Bauwerke, Verkehrsflächen, Anlagen, Bauteile, Rohre, Pipelines, Schläuche und Behälter, auch gegeneinander, insbesondere für Fugendichtungen, sowohl für Vertikal- als auch für

Horizontalfugen; natürliche und synthetische Kautschuke und deren Kunststoff-Ersatzstoffe sowie Mischungen dieser Stoffe untereinander, insbesondere in Form von Fugenbändern, Vertikal- und Horizontalfugenmassen, Massen, Kitten, Pasten, Emulsionen, Dispersionen, Profilen, Binden, Bändern, Bahnen, Folien, Strängen, Streifen sowie massiven und verschäumten Ringen, alle bestimmt für Bautenschutz-, Isolier- und Abdichtungszwecke; Mischungen natürlicher und synthetischer Kautschuke und deren Kunststoff-Ersatzstoffen mit bituminösen Materialien, insbesondere in Form von Fugenbändern, Vertikal- und Horizontalfugenmassen, Anstrichmitteln, Massen, Kitten, Pasten, Emulsionen, Dispersionen, Profilen, Binden, Bändern, Bahnen, Folien, Strängen, Streifen sowie massiven und verschäumten Ringen, alle bestimmt für Bautenschutz-, Isolier- und Abdichtungszwecke; Abdichtungsmittel in Form von Pasten; Dichtungspasten; bituminöse Materialien in Form von Fugenbändern, Vertikal- und Horizontalfugenmassen, Dichtungsmassen, Dichtungskitten, Dichtungssträngen, Dichtungsprofilen, Dichtungsstreifen, Dichtungsplatten, Dichtungsscheiben, Dichtungsbändern und Dichtungsbahnen; Dichtungen für Dehnungsfugen; alle vorgenannten Waren nur für die Sanierung von befahrenen Betonflächen bzw. hoch belasteten Industrieböden und zur Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau;

Klasse 19: Bitumenerzeugnisse für Bauzwecke, einschließlich für Verkehrsflächen; bituminöse Materialien [ausgenommen Bitumenlacke und für Dichtungszwecke], insbesondere in Form von Fugenbändern, in Form von Vertikal- und Horizontalfugenmassen, in Form von Vergussmassen, in Form von Bautenschutzmassen, in Form von Bautenanstrichmitteln, in Form von Strängen, in Form von Füllmassen sowie in Form von Bautenüberzügen; Reparaturmörtel, insbesondere einkomponentiger Schnellreparaturmörtel; alle vorgenannten Waren nur für die Sanierung von befahrenen Betonflächen bzw. hoch belasteten Industrieböden und zur Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau“

CRETE

ist Widerspruch erhoben worden aus dem deutschen Schutzrechtsanteil der am 18. Juni 1984 international unter der Nummer **IR 486 162** für die Waren

“Klasse 06: Goujons en acier inoxydable résistant à la corrosion et à haute résistance mécanique”

bzw. (in englischer Sprache):

“Klasse 06: Corrosion-resistant and high strength dowels made of stainless steel”

registrierten Marke

CRET

Die der international registrierten Marke zugrundeliegende Basismarke ist im Register des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum der Schweiz (IGE) seit dem 2. August 1978 unter der 295 881 für die Waren der Klasse 06 „Dorne aus korrosionsbeständigem, hochfestem Stahl für Bauzwecke“ eingetragen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2015 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende mit mehreren Schriftsätzen eine Vielzahl von Unterlagen

eingereicht, u.a. Produktinformationsbroschüren, Preislisten, Rechnungskopien sowie zwei eidesstattliche Versicherungen des bei der Firma H... als Verwalter der Patent- und Markenrechte tätigen Herrn H1... vom 21. Januar 2016 und vom 26. April 2016 und eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der H... GmbH Herrn L... vom 9. März 2020.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 28. Februar 2017 und vom 25. April 2019, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung ist im Erinnerungsbeschluss ausgeführt, dass zwar entgegen der im Erstprüferbeschluss vertretenen Auffassung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie einer hohen (klanglichen wie auch schriftbildlichen) Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auszugehen sei, die Widersprechende jedoch – wie der Erstprüferbeschluss bereits zutreffend festgestellt habe – auf die seitens der Markeninhaberin in zulässiger Weise erhobene und beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG (in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung) umfassende Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die von ihr geltend gemachten Waren „Schwerlastschubdorne aus nichtrostendem Stahl“ nicht glaubhaft gemacht habe, da die den Unterlagen entnehmbare Verwendung der Widerspruchsmarke **CRET** in Kombination mit HSD, also HSD-CRET, keine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke darstelle.

Aber auch wenn man von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgehe, fehle es an einer kollisionsbegründenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren. Allein der Umstand, dass die Waren in der Bauindustrie sowie im Betonbau verwendet werden könnten, begründe keine Warenähnlichkeit. Vielmehr fehle es an jeglicher Ähnlichkeit, da die von der angegriffenen Marke beanspruchten Baumaterialien wie vor allem Korrosionsschutzerozeugnisse, Fugen-

und Dichtungsmassen, Kautschuke, Bitumenerzeugnisse chemischen Unternehmen entstammten, während es sich bei den für die Widerspruchsmarke registrierten „Dorne aus korrosionsbeständigem, hochfestem Stahl für Bauzwecke“ um Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie handele. Zudem fehle es auch an einer Klassengleichheit.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie geltend macht, dass eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide maßgeblichen Benutzungszeiträume für die registrierten Waren glaubhaft gemacht worden sei; insbesondere sei entgegen der Auffassung der Markenstelle in der Verwendung der Widerspruchsmarke mit dem vorangestellten Zusatz „HSD“ in Form von „HSD-CRET“ eine Benutzung der Widerspruchsmarke in einer den kennzeichnenden Charakter nicht verändernden Form iS von § 26 Abs. 3 MarkenG zu sehen, da der Zusatz „HSD“ als Abkürzung für „H... Schubdorne“ vom Verkehr als Zweitkennzeichnung erkannt werde. Zudem wiesen die vorgelegten Unterlagen auch eine markenmäßige Verwendung der Widerspruchsmarke in Alleinstellung ohne den Zusatz „HSD“ aus.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle seien die sich gegenüberstehenden Waren angesichts der Übereinstimmungen in den Abnehmerkreisen, den Vertriebsstätten und vor allem dem Verwendungszweck als Baumaterialien zur Verwendung in Fugen und zur Stabilisierung miteinander verbundener Bauteile hochgradig ähnlich. So würden Querkraftdorne zusammen mit Füllmaterialien in Fugen eingesetzt.

Angesichts dessen könne unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Anbetracht der ebenfalls hohen klanglichen wie auch schriftbildlichen Ähnlichkeit der sich lediglich durch den zusätzlichen Buchstaben „E“ am Wortende von „CRETE“ unterscheidenden Marken eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Die Widersprechende beantragt

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Februar 2017 und vom 25. April 2019 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2014 074 752 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass es bereits an einer Benutzung für die eingetragenen Waren fehle, weil diese nach den vorgelegten Unterlagen für „Querkraftdorne“ benutzt werde; Schutz könne die Widerspruchsmarke jedoch nur für „dowels“ und demnach für „Dübel“ beanspruchen. Mit der Markenstelle sei ferner davon auszugehen, dass die aus den Unterlagen erkennbare Verwendung „HSD-CRET“ keine Benutzung der Widerspruchsmarke in einer der Eintragung entsprechenden Form darstelle.

Zudem seien selbst bei einer unterstellten rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke die sich gegenüberstehenden Waren unähnlich, da sie keine Gemeinsamkeiten in Beschaffenheit und Verwendungszweck aufwiesen und auch nicht von denselben Unternehmen hergestellt sowie in unterschiedlichen Vertriebsstätten angeboten würden.

Nicht zuletzt seien sich auch die Vergleichszeichen allenfalls entfernt ähnlich, so dass insgesamt nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden könne.

In der mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2021 hat der Senat angeregt, das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke in den Klassen 17 und 19 weiter dahingehend einzuschränken, dass die Waren zur Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau ebenfalls nur zum Zweck der Sanierung eingesetzt werden sollen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat daraufhin mit Eingabe an das DPMA vom 23. Juni 2021 das Warenverzeichnis hinsichtlich der zu den Klassen 17 und 19 beanspruchten Waren (nochmals) wie folgt dahingehend eingeschränkt, dass (Änderungen sind unterstrichen)

„alle vorgenannten Waren nur für die Sanierung von befahrenen Betonflächen bzw. hoch belasteten Industrieböden und zur Sanierung von Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau“

bestimmt sind.

Die Widersprechende hat zu dieser bereits in der mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2021 erörterten Einschränkung sowohl in der Verhandlung als auch mit einem nach der mündlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsatz vom 8. Juli 2021 geltend gemacht, dass die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Eingabe vom 23. Juni 2021 vorgenommene Einschränkung nichts an der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren ändere, da die Produkte beider Marken auch im Bausanierungswesen eingesetzt würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken nach §§ 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Nr. 1 PVÜ scheidet nach der seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgenommenen weiteren Beschränkung des Warenverzeichnisses und den

danach bei der angegriffenen Marke neben den zu Klasse 2 beanspruchten Waren noch maßgeblichen Waren der Klassen 17 und 19 bereits deshalb aus, weil es an einer Ähnlichkeit dieser Waren zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren fehlt.

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

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen nicht zu besorgen zu besorgen.

1. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die nach Schluss der mündlichen Verhandlung vorgenommene, in der mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2021 mit den Verfahrensbeteiligten aber bereits erörterte und seitens des

Senats angeregte Beschränkung des Bestimmungs- und Verwendungszwecks der zu den Klassen 17 und 19 beanspruchten Waren der angegriffenen Marke dahingehend, dass diese neben ihrer – insoweit unveränderten - Bestimmung zur Verwendung für die Sanierung von befahrenen Betonflächen bzw. hoch belasteten Industrieböden nicht – dem bis dahin geltenden Warenverzeichnis entsprechend – allgemein zur Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau, sondern nur zur Sanierung von Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau bestimmt sind, zu berücksichtigen, da der mit der Beschränkung des Warenverzeichnisses verbundene Teilverzicht iS des § 48 Abs. 1 MarkenG wirksam ist.

Zwar ist den Parteien nach Verhandlungsende grundsätzlich nachträglicher weiterer Sachvortrag verwehrt, da auch an Verkündungs Statt zugestellte Beschlüsse aufgrund der mündlichen Verhandlung ergehen (§ 82 Abs. 1 MarkenG iVm § 296a Satz 1 ZPO; vgl. Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 79 Rdnr. 17).

Es ist aber allgemein anerkannt, dass ein Verzicht bzw. Teilverzicht nach § 48 Abs. 1 MarkenG jederzeit und damit auch nach Schluss der mündlichen Verhandlung, auf die der gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkündungs Statt zuzustellende verfahrensabschließende Beschluss ergeht, materiellrechtlich wirksam erklärt werden kann, sofern die vorgenommene Änderung keine nach Schluss der mündlichen Verhandlung nicht mehr mögliche Prüfung auf etwaige unzulässige Erweiterungen erfordert, wie es zB bei einer Veränderung der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren- und/oder Dienstleistungsoberbegriffe der Fall wäre (vgl. BPatG, GRUR 2003, 530 [531] – Waldschlößchen; GRUR-RS 2009, 424 – Yoghurt-Gums, Knoll, aaO, § 79 Rdnr. 7).

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Eine nachträgliche Prüfung auf etwaige unzulässige Erweiterungen entfällt nicht nur bei einer bloßen Streichung von im Verzeichnis enthaltenen Waren- und/oder Dienstleistungs(ober)begriffen (vgl. dazu

Knoll, aaO, § 79 Rdnr 7), sondern auch dann, wenn – wie vorliegend – im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltene Oberbegriffe unverändert bleiben und diese lediglich hinsichtlich ihres Bestimmungs- und Verwendungszwecks (weiter) eingeschränkt werden, da mit einer solchen Einschränkung unter keinem denkbaren Gesichtspunkt eine (unzulässige) Erweiterung verbunden sein kann.

2. Die in den angefochtenen Entscheidungen erörterte Frage, ob und in welchem Umfang die Widersprechende auf die seitens der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2015 undifferenziert und sich daher auf beide nach §§ 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG (in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden, hier gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG anzuwendenden Fassung) relevanten Benutzungszeiträume beziehende und insoweit auch – aus den von der Markenstelle genannten Gründen – statthafte Einrede eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht hat, kann hingegen offen bleiben.

So kann zunächst zugunsten der Widersprechenden eine von dieser im Schriftsatz vom 26. Januar 2016 sowie in den eidesstattlichen Versicherungen vom 26. Januar 2016 und vom 9. März 2020 geltend gemachte und den Anforderungen des § 26 Abs. 1 MarkenG entsprechende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Schwerlastschubdorne aus nichtrostendem Stahl“ für beide vorgenannten Benutzungszeiträume unterstellt werden. Weiterhin können diese konkreten Waren jedenfalls bei einer nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2012, 929 Tz. 21 – Schokoladenstäbchen II) zulässigen ergänzenden Heranziehung der international registrierten Widerspruchsmarke zugrundeliegenden Basiseintragung im Register des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE), wonach die Basismarke 295 881 Schutz für die Waren der Klasse 06 „Dorne aus korrosionsbeständigem, hochfestem Stahl für Bauzwecke“ beanspruchen kann, unter den für die Widerspruchsmarke zu Klasse 06 eingetragenen Waren(ober)begriff „Goujons en acier inoxydable résistant à la corrosion et à haute résistance mécanique“ subsumiert werden.

Jedoch scheidet auch bei Zugrundelegung dieser Benutzungslage eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken mangels Ähnlichkeit der danach zu berücksichtigenden Waren aus, und zwar auch dann, wenn man auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht nur von einer Benutzung für die konkret benannten Waren „Schwerlastschubdorne aus nichtrostendem Stahl“ ausgeht, sondern zugunsten der Widersprechenden eine Benutzung allgemein für „Schub- und/oder Querkraftdorne zur zwängungsfreien Übertragung von Querkraften in Dehnfugen aus nichtrostendem Stahl“ als „gleichartige Waren“ iS der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkennt (vgl. BGH, GRUR 2020, 870 Tz. 36 – INJEKT/INJEX).

3. 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 Rn. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM).

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann (vgl. EuGH, GRUR 1998, 922– Canon; BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 – Rn. 10 – COHIBA; GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw; GRUR 2011, 831 Rn. 23 – BCC, mwN). Von Warenunähnlichkeit kann allerdings nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen

ist (vgl. BGH, GRUR 2001, 507 [508] – EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941 Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan, BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/ DESPERADO; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM). Eine Ähnlichkeit ist folglich zu verneinen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum auch bei einer gewissen Bekanntheit der älteren Marke und bei unterstellter Zeichenidentität glauben könnte, dass die betreffenden Waren aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 63 m.w.Nachw.). Davon ist vorliegend auszugehen, da zwischen den miteinander zu vergleichenden Waren nach den für eine Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen maßgeblichen Kriterien wie Herstellern/Erbringern, Art, Zweck, Vertriebswegen und Kundenkreisen keine wirtschaftlichen Berührungspunkte zu erkennen sind, die dem Verkehr Anlass zu Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung dieser Waren böten.

a. Sie unterscheiden sich bereits grundlegend in ihrer stofflichen Beschaffenheit sowie ihrer Produktionsweise.

So handelt es sich bei „Schwerlastschubdornen“ um Produkte der metallverarbeitenden Industrie, während sämtliche auf Seiten der angegriffenen Marke zu berücksichtigenden Waren der Klassen 2, 17 und 19 aus chemischen und/oder chemisch modifizierten Grundstoffen hergestellt werden. Den Vergleichswaren liegen damit auch gänzlich unterschiedliche Herstellungs- und Produktionstechniken zugrunde, so dass es insoweit an jeglichen Berührungspunkten fehlt, die dem Verkehr Anlass zu Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung dieser Waren böten.

Es ist dementsprechend auch weder dargetan noch für den Senat ersichtlich, dass Hersteller von Bauelementen aus Metall als Hersteller von Waren, wie sie die angegriffene Marke zu den Klassen 2, 17 und 19 beansprucht, in Erscheinung treten.

b. Auch hinsichtlich ihres Verwendungszwecks und –bereichs weisen die miteinander zu vergleichenden Waren keine Berührungspunkte auf.

aa. Zwar können die von der angegriffenen Marke zu Klasse 2 beanspruchten Waren und auch die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren übereinstimmend bei der Ausbildung und Herstellung von Fugen (im Straßenbau) zum Einsatz kommen. Jedoch werden „Schwerlastschubdorne“ als Elemente der Errichtung und Konstruktion von Bauwerken bei der Herstellung/Ausbildung von Fugen zwischen Bauteilen verwendet und dienen als Bestandteil der Verankerungs- und Bewehrungstechnik (vgl. dazu die seitens der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 26. Januar 2016 als Anlage 6 vorgelegte Verleihungs-Urkunde für das Gütezeichen der Verankerungs- und Bewehrungstechniken) der Verbindung und Stabilisierung der durch die Fuge nicht vollständig miteinander verbundenen Bauteile, während die von der angegriffenen Marke zu Klasse 2 beanspruchten Waren ausschließlich dem Schutz vor Rost und Korrosion sowie als Haftgrundvermittler dienen und daher einen gänzlich anderen Bestimmungszweck und Verwendungsbereich aufweisen.

Angesichts ihres unterschiedlichen Bestimmungszwecks stehen sie auch nicht in Konkurrenz zueinander. Sie ergänzen sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines funktionalen Zusammenhangs. Dabei reicht allein der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Erforderlich ist vielmehr ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die eine Ware für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Herstellungsstätten nahegelegt wird. (vgl. EuG GRUR Int. 2007, 1023 Rdnr. 36, 37 – TOSCA BLU; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 89).

Daran fehlt es jedoch vorliegend. Denn die im Wesentlichen dem Schutz vor Rost und Korrosion sowie als Haftgrundvermittler dienenden Waren der Klasse 2 sind für die Verwendung von „Schub- und/oder Querkraftdorne ...aus nichtrostendem Stahl“

weder unentbehrlich noch wichtig. Der Umstand, dass diese Waren für Bauteile aus Metall verwendet werden können, macht sie noch nicht zu funktionell nahestehenden Produkten.

bb. Bei den zu den Klassen 17 und 19 von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren handelt es sich im Gegensatz zu den „Schub- und/oder Querkraftdorne ...aus nichtrostendem Stahl“ der Widerspruchsmarke um nicht formgebundene Baumaterialien, die der Verfüllung, dem Schutz und der Erhaltung von Fugen dienen, nicht jedoch – wie die bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren – der Verbindung und Stabilisierung der durch eine Fuge nicht vollständig miteinander verbundenen Bauteile.

Denkbar ist zwar, dass die zu Klasse 17 beanspruchten Schutz-, Isolier-, Dichtungs- und Füllmaterialien wie auch die zu Klasse 19 beanspruchten nicht aus Metall bestehenden Baumaterialien sich jedenfalls in ihren Oberbegriffen mit „Schubdornen“ funktional insoweit ergänzen können, als sie ebenfalls bei der Errichtung und Konstruktion von Bauwerken in Zusammenhang mit der Herstellung/Ausbildung von Fugen zwischen Bauteilen zur Anwendung kommen können. Weiterhin können einzelne Waren wie zB die zu den Klassen 17 und 19 beanspruchten „Vertikal- und Horizontalfugenmassen“ durchaus auch einer Stabilisierung von Fugen bzw. der (planmäßigen) Übertragung von „Querkraften“ bei Fugen dienen. Jedoch wird die Gefahr einer Begegnung der Vergleichswaren in diesem Zusammenhang bereits dadurch reduziert, dass Schubdorne als „diskrete“ und der Formgebung dienende Bauteile sowie die zu den Klassen 17 und 19 beanspruchten und in aller Regel für bereits hergestellte und gefertigte Bauteile bestimmte Baumittel in völlig verschiedenen Bauabschnitten zum Einsatz kommen.

Zudem darf der Gesichtspunkt einer funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können (vgl. *EuGH*, GRUR Int 2009, 911 Rn. 45 – *Waterford Wedgwood [WATERFORD STELLENBOSCH]*; *BGH*, GRUR 2002, 626 [628])

– IMS; GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 734). Für eine Ähnlichkeit kommt es daher auf eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne an, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Herstellungsstätten nahegelegt wird, was aber vorliegend angesichts der aufgezeigten Unterschiede in Beschaffenheit und Produktionsverfahren ausgeschlossen erscheint.

Jedenfalls ist ein möglicher funktionaler Zusammenhang zwischen den miteinander zu vergleichenden Waren vorliegend durch die von der Inhaberin der angegriffenen Marke gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Wirkung vom 23. Juni 2021 vorgenommene (weitere) Einschränkung, wonach die zu den Klassen 17 und 19 beanspruchten Waren „nur für die Sanierung von befahrenen Betonflächen bzw. hoch belasteten Industrieböden und zur Sanierung von Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau“ beansprucht werden, ausgeschlossen.

Denn eine Sanierung von Oberflächen und Fugen ist nicht mit einem Eingriff in das betreffende Bauwerk bzw. in die Bausubstanz wie vor allem dessen Bewehrung verbunden. „Schub- und/oder Querkraftdorne ...aus nichtrostendem Stahl“ als für die Fertigung und Herstellung von Bauwerken bestimmte und erforderliche Bauelemente werden bei einer „Sanierung von befahrenen Betonflächen bzw. hoch belasteten Industrieböden bzw. einer Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau“ als reiner Oberflächensanierung nicht verwendet und sind auch nicht ins sonstiger Weise von diesen Sanierungsarbeiten betroffen. Somit können die bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren und die Waren der Klassen 17 und 19 der angegriffenen Marke auf Grundlage des eingeschränkten Warenverzeichnisses nicht mehr nebeneinander und in sich ergänzender Weise zur Anwendung kommen, so dass es auch in Bezug auf die Waren der Klassen 17 und 19 der angegriffenen Marke an Überschneidungen und/oder Berührungspunkten mit den Waren der Widerspruchsmarke in Bezug auf Verwendung und Einsatzbereich fehlt.

Soweit die Widersprechende zu dieser bereits in der mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2021 erörterten Frage sowohl in der vorgenannten Verhandlung als auch im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 8. Juli 2021 vorgetragen hat, dass auch die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren im Rahmen des „Bausanierungswesens“ verwendet würden, ist zunächst anzumerken, dass es vorliegend allein auf eine Verwendung für die Sanierung von befahrenen Betonflächen bzw. hoch belasteten Industrieböden und zur Sanierung von Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau und damit auf die Sanierung von Oberflächen ankommt. Zu einer Verwendung in diesem speziellen Bereich hat die Widersprechende jedoch nicht näher vorgetragen, auch der Senat konnte in Bezug auf eine Verwendung dieser Waren in diesem Rahmen nichts ermitteln.

cc. Fehlt es danach aber bei sämtlichen von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren in Bezug auf die für eine Ähnlichkeit maßgeblichen Gesichtspunkte wie Hersteller, stofflicher Beschaffenheit, Verwendungszweck und Einsatzbereich an jeglichen Überschneidungen und Berührungspunkten mit den Waren der Widerspruchsmarke, ist auch eine zwar unwahrscheinliche, aber dennoch nicht gänzlich auszuschließende Begegnung dieser Waren in gemeinsamen Vertriebsstätten nicht geeignet, beim Verkehr die Vorstellung einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung dieser Waren hervorzurufen, zumal bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit den regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätten der betreffenden Waren/Dienstleistungen gegenüber den für die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft maßgeblichen Kriterien wie Beschaffenheit, Verwendungszweck etc. ein geringeres Gewicht zukommt (BGH a. a. O. Nr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; EuG GRUR Int. 2007, 1023, 1025 Nr. 36, 37 – TOSCA BLU).

d. Die Beschaffenheit, das äußere Erscheinungsbild, der spezielle Verwendungszweck und die Anwendungsweise der von der angegriffenen Marke zu den Klassen 2, 17 und 19 beanspruchten Waren und der auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Schub- und/oder Querkraftdorne zur zwängungsfreien

Übertragung von Querkräften in Dehnfugen aus nichtrostendem Stahl“ sind daher so unterschiedlich, dass für den Verkehr kein Grund zur Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung dieser Waren besteht, so dass eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG schon wegen Unähnlichkeit der Waren ausscheidet.

B. Das Vorbringen der Widersprechenden im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 8. Juli 2021 gibt auch im Übrigen keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach § 76 Abs. 6 Satz 2 MarkenG i. V. m. § 156 Abs. 2 ZPO, da auch in diesem der auch bereits in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte pauschale Vortrag, dass die auf beiden Seiten zu berücksichtigenden Waren auch unter Berücksichtigung der in den Klassen 17 und 19 weiter vorgenommenen Einschränkung im „Bausanierungswesen“ zum Einsatz kämen, nicht weiter substantiiert und belegt worden ist, zumal es – aus den dargelegten Gründen – insoweit nicht auf das „Bausanierungswesen“ allgemein, sondern nur auf die Sanierung von befahrenen Betonflächen bzw. hoch belasteten Industrieböden und die Sanierung von Flächen- und Fugenabdichtung im Straßenbau ankommt.

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

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Hacker

Meiser

Merzbach

Wei