



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 31/03

vom

20. Januar 2005

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 395 00 468

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Nachschlagewerk: | ja          |
| BGHZ             | : nein      |
| BGHR             | : <u>ja</u> |

FERROSIL

MarkenG § 26 Abs. 1 und Abs. 3

Die Marke "FERROSIL" wird durch das Zeichen "P3-ferrosil" rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG benutzt, wenn der Verkehr "P3-ferrosil" nicht als einheitliches Zeichen, sondern "P3" und "ferrosil" als zwei Kennzeichen auffaßt. Dies liegt nahe, wenn den Fachkreisen "P3" als eine Art Unternehmenskennzeichen und als Stamm von Serienzeichen und die vielfältigen Produktnamen der "P3-Serie" bekannt sind.

BGH, Beschl. v. 20. Januar 2005 - I ZB 31/03 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Januar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. Juni 2003 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Gegen die am 5. Januar 1995 angemeldete, für "Reinigungs- und Pflegeprodukt für Edelstahl, Chrom und Metallflächen insbesondere zur Verwendung in gewerblichen Groß- und Industrieküchen sowie im privaten Haushalt" eingetragene Wortmarke Nr. 395 00 468

"FERROSOL"

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihren prioritätsälteren Wortmarken Nr. 354 828

"FERROSIL"

und Nr. 735 220

"Ferisol".

Die Marke "FERROSIL" ist eingetragen für "chemische Produkte für industrielle Zwecke; Kesselsteinmittel, soweit in Klasse 1 enthalten; Imprägniermittel, soweit in Klasse 1 enthalten; Wasserglas, Klärmittel, Enthärtungsmittel für Wasser" und die Marke "Ferisol" für "chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke (ausgenommen solche als Textil- und Lederhilfsmittel); ansatzverhindernde und ansatzlösende Mittel zur Verwendung in Rohren und Apparaturen; chemische Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen, Metallen, Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien".

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Die Widersprechende hat hierzu geltend gemacht, die Widerspruchsmarke "FERROSIL" sei zur Kennzeichnung eines mit "P3-ferrosil" bezeichneten Stein- und Korrosionsschutzmittels für Trinkwassersysteme und die weitere Widerspruchsmarke "Ferisol" für ein mit "P3-ferisol" bezeichnetes flüssiges Wirkstoffkonzentrat für alkalische Reinigungslösungen in der Brau- und Getränkeindustrie rechtserhaltend benutzt worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Widersprüche - im Erinnerungsverfahren - wegen fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (GRUR 2004, 340).

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken nach § 43 Abs. 1 i.V. mit § 26 MarkenG verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Die Widersprechende habe zwar den Einsatz ihrer Marke "FERROSIL" für ein Kesselsteinmittel und ihrer weiteren Marke "Ferisol" für "chemische Mittel zum Reinigen von Maschinen, Metallen, Steinen, Porzellan, Glas, Kunststoff" in zusammengesetzten Zeichen glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarken seien jedoch nicht in der eingetragenen Form, sondern jeweils mit dem vorangestellten Bestandteil "P3-" verwandt worden. Durch die von der Eintragung abweichende Form der Benutzung sei der kennzeichnende Charakter der Marken i.S. von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert worden. Die Bezeichnung "P3" sei nach dem Vortrag der Widersprechenden eine von ihr seit Ende der zwanziger Jahre benutzte und seit dem 3. November 1939 eingetragene Marke, die als gleichbleibender Stammbestandteil einer umfangreichen Markenserie eingesetzt und von den Verkehrskreisen als Hinweis auf Industriereiniger aus dem Konzern der Widersprechenden aufgefaßt werde.

Bei einer Markenserie werde einem gleichbleibenden Stammbestandteil zur näheren Kennzeichnung der einzelnen Produkte ein wechselnder Abwandlungsbestandteil hinzugefügt. Die Serienmarke bilde ein einheitliches Zeichen, das gleichermaßen durch den Stammbestandteil und den Abwandlungszusatz auf die Herkunft hinweise. Das Produkt werde im Verkehr daher durch die Serienmarke und nicht allein durch den Abwandlungsbestandteil benannt. Dies werde durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen bestätigt. Die Zeichen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" seien neue Zeichen, bei denen die Widerspruchsmarken dem Verkehr nicht mehr als eigenständige Zeichen entgegenträten. Darin liege auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken eine Veränderung ihres kennzeichnenden Charakters. Eine andere Sichtweise sei nicht deshalb geboten, weil "P3" dem Verkehr auch als Firmenkennzeichen nahegebracht werde. Es komme für die Beurteilung einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der benutzten Markenform auch nicht darauf an, ob von einer (fiktiven) Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen und der benutzten Markenform auszugehen sei. Entscheidend sei vielmehr, ob der Verkehr in den beiden Formen noch dieselbe Marke erblicke.

Für das hier maßgebliche Warenggebiet lasse sich nicht die Gewohnheit feststellen, Erst- und Zweitmarken zu verwenden. Gegen eine Verwendung von "P3" und "ferrosil" und "ferisol" als Haupt- und Zweitmarken sprächen auch die Verwendung einheitlicher Schrifttypen und die Verbindung durch einen Bindestrich. Entsprechend fasse der Verkehr die Widerspruchsmarken auch nur als unselbständige Bestandteile eines neuen (Serien-)Zeichens auf.

III. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung der

Marken Nr. 354 828 "FERROSIL" und Nr. 735 220 "Ferisol" nach § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG nicht glaubhaft gemacht, ist nicht rechtsfehlerfrei.

1. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde allerdings geltend, die Verwendung von "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" stelle auch dann eine Benutzung der Widerspruchsmarken nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG dar, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Kombination von "P3-" mit den Widerspruchsmarken als einheitliche (zusammengesetzte) Zeichen ansähen.

a) Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, ist nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltend, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 56 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/Subwear; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's; zu Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ: BGH, Beschl. v. 11.7.2002 - I ZB 24/99, GRUR 2002, 1077, 1078 = WRP 2002, 1290 - BWC). Maßgeblich ist, ob der Verkehr dem hinzugefügten Bestandteil "P3-" keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud) und trotz der - hier durch Zusätze begründeten - Unterschiede die benutzte Bezeichnung der eingetragenen Marke gleichsetzt (vgl. auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26 Rdn. 105).

b) Das Bundespatentgericht hat eine eigene kennzeichnende Funktion von "P3-" in den Bezeichnungen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" dagegen bejaht.

Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Beurteilung, ob durch die Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form ihr kennzeichnender Charakter verändert wird, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt überprüfbar (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).

Das Bundespatentgericht ist - anders als die Rechtsbeschwerde meint - in seiner Entscheidung nicht von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen. Auf den Schutzzumfang der Widerspruchsmarken im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und auf die Frage, ob die Zeichen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" bei der Beurteilung einer (fiktiven) Zeichenähnlichkeit mit den Widerspruchsmarken nicht durch den Zusatz "P3-" mitgeprägt werden, kommt es für die Prüfung der Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht an (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 f. = WRP 1999, 936 - HONKA; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer).

Zu Unrecht macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, das Bundespatentgericht habe in Widerspruch zu seinen übrigen Ausführungen in der Entscheidung die Widerspruchsmarken "FERROSIL" und "Ferisol" auch als Abwandlungsbestandteile der Serienmarke "P3" aufgefaßt. Das Bundespatentgericht hat vielmehr seiner Entscheidung durchgängig die Frage zugrunde gelegt, ob durch die Abwandlung der Widerspruchsmarken gegenüber ihrer eingetragenen Form der kennzeichnende Charakter verändert wird und nicht umgekehrt "FERROSIL" und "Ferisol" Abwandlungsbestandteile des Zeichens "P3" sind.

2. Mit Recht wendet sich die Rechtsbeschwerde aber dagegen, daß das Bundespatentgericht "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" als einheitliche Zeichen auf-

gefaßt hat. Die bisherigen Feststellungen des Bundespatentgerichts hierzu vermögen diese Annahme nicht zu rechtfertigen.

a) In einem zusammengesetzten Zeichen kann der Verkehr im Einzelfall einen Zeichenbestandteil als ein selbständig verwendetes Zweitkennzeichen auffassen (vgl. BGHZ 113, 115, 123 - SL; vgl. auch: BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Denn der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt (BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura).

b) Davon ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Bei der Feststellung, ob die maßgebenden Verkehrskreise in "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" jeweils nur ein (neues) Zeichen oder die Verwendung von "P3" als Erstkennzeichen und "ferrosil" und "ferisol" als weitere (Zweit-)Marke auffassen, hat das Bundespatentgericht jedoch den Vortrag der Widersprechenden nur unvollständig berücksichtigt.

aa) Die Widersprechende hat eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2001 (IR 706795/1) zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke "CIDE" durch die Bezeichnung "P3-cide" vorgelegt, nach der es sich bei "P3-cide" nach der Verkehrsauffassung um eine Mehrfachkennzeichnung handelt, bei der - wie es nach der Feststellung des Deutschen Patent- und Markenamts weit verbreiteter und wirtschaftlich sinnvoller Praxis entspricht - neben einem Hauptkennzeichen eine weitere Marke zur Identifizierung des speziellen Produkts verwandt wird. Unter Hinweis auf diese Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprechende u.a. geltend



gemacht, "P3" werde als eine Art Firmenkennzeichnung verwendet. Es entsprach daher nicht - anders als das Bundespatentgericht angenommen hat - dem Vortrag der Widersprechenden, die Widerspruchsmarken würden als unselbständige Bestandteile neuer einheitlicher Zeichen eingesetzt und vom Verkehr als solche aufgefaßt.

bb) Die Verwendung einheitlicher Schrifttypen und die Verbindung der Marke "P3" mit den Widerspruchsmarken jeweils mit einem Bindestrich sind für sich genommen ebenfalls nicht geeignet, im Streitfall die Annahme zu begründen, der Verkehr fasse "P3-ferrosil" nicht als zwei Marken auf. Entsprechendes gilt für "P3-ferisol". Denn nach dem im Rechtsbeschwerdeverfahren zugrundezulegenden Vortrag der Widersprechenden handelt es sich bei "P3" um ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen (vgl. zur Verkehrsdurchsetzung von "P3" auch: BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977 = WRP 1997, 571 - DRANO/P3-drano). Ist "P3" aber als Kennzeichen in den angesprochenen Verkehrskreisen durchgesetzt, kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Verkehr es auch bei einem einheitlichen Schriftbild und der Verwendung eines Bindestrichs zwischen den Zeichen weiterhin als eigenständiges Kennzeichen auffaßt. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts dazu, daß der Verkehr "P3-ferrosil" nicht als zwei Kennzeichen, sondern als einheitliches Zeichen versteht - gleiches gilt für "P3-ferisol" -, können danach keinen Bestand haben.

c) Nimmt der Verkehr die Bezeichnungen aber als zwei getrennte Kennzeichen wahr, benutzt die Widersprechende die Marken "FERROSIL" und "Ferisol" nach den Ausführungen des Bundespatentgerichts in der eingetragenen Form rechtserhaltend (§ 26 Abs. 1 MarkenG). Ein solches Verständnis liegt um so näher, als es sich bei dem angesprochenen Verkehr nach dem Vortrag der Widersprechenden um Fachkreise handelt, denen sowohl "P3" als eine Art Unternehmenskennzeichnung und als Stamm von Serienzeichen wie auch die viel-

fältigen Produktnamen in der "P3-Serie" bekannt sind. In einem solchen Fall liegt es nahe, daß der Verkehr in den Bezeichnungen "FERROSIL" und "Ferisol" eine eigenständige Marke neben der Produktkennzeichnung "P3" sieht.

IV. Das Bundespatentgericht wird daher im neu eröffneten Beschwerdeverfahren die Feststellungen dazu, ob die angesprochenen Verkehrskreise "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" als einheitliche Zeichen oder Mehrfachkennzeichnungen auffassen, erneut zu treffen haben.

Ullmann

Pokrant

Büscher

Schaffert

Bergmann