



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 247/03

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 300 33 836

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. Juli 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 395 44 114 auch für die Waren

"Metalltrennwände, Aluminiumverbundpaneele, Metallfußböden, Metallwandpaneele, gewölbte Metallpaneele, Vorhangwände aus Metall, Wandpaneele, Verbundpaneele"

zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 39 544 114 die Löschung der angegriffenen Marke 300 33 836 angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen seit dem 16. Oktober 2000 unter der Nr 300 33 836 ist die Wortmarke

ALUCOLOR

ua für die Waren

"Metallschilder, Metalltrennwände, Aluminiumverbundpaneele, Metalldekorationspaneele, rostfreie Stahldecken, Metallfußleisten, Metallfußböden, Metallwandpaneele, gewölbte Metallpaneele, Vorhangwände aus Metall, Geräuschschutzplatten aus Metall, Wärmeschutzplatten aus Metall, feuerfeste Platten aus Metall; Wandpaneele, Verbundpaneele"

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 16. November 2000.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit dem 31. Januar 1996 für die Waren

"unedle Metalle zumindest teilweise mit Aluminium oder einer Aluminiumlegierung in rohem oder halbverarbeitetem Zustand, Blöcke, Platten, Bleche, Bänder, Folien, Barren, Stangen, Rohre und andere Profile, auch in Kombination mit anderen Werkstoffen, insbesondere Kunststoffen (ausgenommen Metall- und Kunststoff-Verbundfolien und -bänder); Konstruktionsplatten, Verbundplatten, Platten bzw. Paneele für Dächer sowie Innen- und Außenverkleidungen von Gebäuden, Trennwände, Seitenwände und Geländer für Balkone, Dächer, Türen, Fenster, Fenster- und Türrahmen, alle

Waren zumindest teilweise unter Verwendung von Aluminium oder einer Aluminiumlegierung; Platten, Kunststoffprofile als Halbfabrikate teilweise aus Kunststoff in Verbund mit unedlen Metallen, zumindest teilweise mit Aluminium oder einer Aluminiumlegierung; Konstruktionsplatten, Verbundplatten, Platten bzw. Paneele für Dächer sowie Innen- und Außenverkleidungen von Gebäuden, Trennwände, Seitenwände und Geländer für Balkone, Dächer, Türen, Fenster, Fenster- und Türrahmen, alle Waren zumindest teilweise unter Verwendung von Aluminium oder einer Aluminiumlegierung; Möbel und Teile davon zumindest teilweise unter Verwendung von Aluminium oder einer Aluminiumlegierung"

eingetragenen Wortmarke

ALUCORE.

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

Die Markenstelle für Klasse 6 hat den Widerspruch zurückgewiesen wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und den Widerspruch in der mündlichen Verhandlung beschränkt auf die oben genannten Waren der angegriffenen Marke. Sie hat im Beschwerdeverfahren neue Benutzungsunterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt. Zur Begründung führt sie im wesentlichen aus, bei der Wabenkernverbundplatte "ALUCORE" handele es sich um ein sogenanntes Kundenteil für den Innenausbau, bei dem der Markenname aus wirtschaftlichen Gründen nicht angebracht sei. Die Kennzeichnung auf der Verpackung sowie in Rechnungen und Prospekten und die eidesstattliche Versicherung belegten eine stetig steigende Benutzung seit der Eintragung. Bei Warenidentität bzw starker

Warenähnlichkeit und überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe schriftbildliche und klangliche Verwechslungsgefahr.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang des Widerspruchs anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht im wesentlichen geltend, die nachgereichten Benutzungsunterlagen seien aufgrund von Verspätung nicht mehr berücksichtigungsfähig. Es gebe keine zwingenden wirtschaftlichen Gründe zur Nichtkennzeichnung der Ware mit dem Zeichen. Es könne allenfalls eine Benutzung für Verbundplatten angenommen werden. Die der eidesstattlichen Versicherung beigefügten Umsatzzahlen seien nicht aussagekräftig, da keinerlei Bezug zum Marktüblichen hergestellt werde. Es liege keine Zeichenähnlichkeit vor, der identische Bestandteil sei kennzeichnungsschwach, der Verkehr richte daher keine Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichen Bestandteile, die zudem einen unterschiedlichen Sinngesamt aufwiesen.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat nach Beschränkung des Widerspruchs in der Sache Erfolg, soweit die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch auch bezüglich der im Tenor genannten Waren zu-

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

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die hier allein maßgebliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig erhoben. Da die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke noch nicht fünf Jahre eingetragen war, ist die Einrede nach § 43 Abs 1 Satz 1 Markengesetz hier nicht zulässig.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung, nämlich von Juli 2000 bis Juli 2005 glaubhaft zu machen (vgl Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 43 Rdn 6, 32). Die von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen sind nicht als verspätet zurückzuweisen. Da es sich beim patentgerichtlichen Verfahren um die erste gerichtliche Tatsacheninstanz handelt, wird die das zivilprozessuale Berufungsverfahren betreffende Vorschrift des § 531 Absatz 2 Nr 3 ZPO nicht angewendet. Eine Zurückweisung der Glaubhaftmachungsunterlagen als verspätet nach § 296 Absatz 2 ZPO kommt nicht in Betracht, da sie rechtzeitig (vgl § 132 ZPO) vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden sind.

Eine Zurückweisung wegen Verspätung käme zudem nicht in Betracht, da die Erledigung des Rechtsstreits sich nicht verzögern würde. Eine Entscheidung ist nämlich auch dann nicht verzögert, wenn sie zwar nicht sofort, aber in einem Ver-

kündigungstermin bzw in der Form der Zustellung an Verkündungs Statt erfolgen kann (vgl Thomas/Putzo ZPO 24. Aufl § 296 Rdn 20).

Den von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass Wabenkern-Aluminiumverbundplatten mit der Widerspruchsmarke "ALUCORE" kennzeichenmäßig versehen waren. Dies ergibt sich aus der mit der Beschwerdebeurteilung vom 26. September 2003 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn G... vom 24. September 2003 sowie dem der eidesstattlichen Versicherung beigefügten Photo und der Aufstellung der Umsätze.

Soweit vor der Markenstelle Prospektmaterial und Verkaufsbestätigungen eingereicht wurden, können nur die darin enthaltenen Waren berücksichtigt werden, auf die sich die vorgelegte eidesstattliche Versicherung bezieht.

Die vor der Markenstelle vorgelegten Dokumente, auf die sich die Widersprechende auch im Beschwerdeverfahren bezieht, lassen nämlich weder die Waren der Widersprechenden - auch nicht in eingebauter Form- noch deren Kennzeichnung durch die Widerspruchsmarke - auch nicht auf Verpackungsmaterial oder Schutzfolien - erkennen. Zudem enthalten diese Dokumente keine auf die konkreten Waren bezogenen Angaben zu erzielten Umsätzen.

Die von der Widersprechenden vorgelegte eidesstattliche Versicherung erfüllt dagegen die für die Glaubhaftmachung der Benutzung erforderlichen Voraussetzungen.

Sie bringt unter Bezugnahme auf das beigefügte Photo klar zum Ausdruck, dass spätestens seit Januar 1996 die Widerspruchsmarke auf der Schutzhülle angebracht ist, mit der die Verbundplatten Typ "ALUCORE" vor Lieferung versehen werden. Die eidesstattliche Versicherung bezieht sich dabei nicht auf einen einmaligen Benutzungsvorgang, sondern beschreibt die Lieferpraxis der Widersprechenden.

Unabhängig von der Frage, ob es sich bei der betreffenden Verbundplatte der Widersprechenden tatsächlich um ein Kundenteil handelt, ist es hinsichtlich der Art der Benutzung ausreichend, dass die Marke zwar nicht auf der Verbundplatte, sondern auf der diese umgebenden Schutzfolie angebracht ist. Die Schutzfolie ist kein allgemeines Verpackungsmaterial, sondern umhüllt erkennbar jede einzelne Verbundplatte, die zudem als Innenaussteil verwendet wird, so dass es aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar ist, keinen Aufdruck auf der Verbundplatte direkt anzubringen (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn 28).

Die in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn G... vom 26. September 2003 genannten Umsätze von jährlich zwischen ... und ... € belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung.

Die Widersprechende hat damit die Benutzung glaubhaft gemacht für die Ware "Wabenkern-Aluminiumverbundplatten". Diese fallen unter den eingetragenen Warenbegriff "Verbundplatten zumindest teilweise unter Verwendung von Aluminium" und reduzieren diesen auf "Verbundplatten unter Verwendung von Aluminium mit Aluminiumkern" (§ 43 Abs 1 S 3 MarkenG).

In Anwendung der sog. erweiterten Minimallösung ist bei der Berücksichtigung der benutzten Waren nicht nur die konkreten Einzelware zugrunde zu legen, für welche die Marke benutzt worden ist, sondern vielmehr von der konkreten Ware ausgehend ein weiterer Warenbereich anzuerkennen, da der Markeninhaber nicht ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt und auf die tatsächlich gegenwärtig vertriebene Ware in allen Einzelheiten festgelegt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn 212).

Nach diesem Grundsatz, wonach die Benutzung für eine Spezialware die Marke auch für einen, diese Spezialware umfassenden, nicht zu weiten Warenoberbegriff rechtswirksam erhält, ist die Widersprechende nicht auf "Aluminiumverbundplatten mit einem Aluminiumkern in Wabenform" als benutzte Ware beschränkt, sondern weiter gefasst auf "Verbundplatten unter Verwendung von Aluminium mit einem Aluminiumkern".

Alu-Verbundplatten können jedoch auch ohne Alukern hergestellt werden und dabei unterschiedlichsten Zwecken dienen. Es erscheint deshalb nicht gerechtfertigt, die Benutzung für Aluverbundplatten (allgemein) anzuerkennen, da dieser Oberbegriff zu umfassend wäre.

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

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer eher unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Bei der Kombination "ALUCORE" handelt es sich in bezug auf die beanspruchten Waren um eine deutlich sprechende Marke mit mindestens beschreibenden Anklängen (Alukern). Die Schwäche mag zu einem gewissen Teil durch die nicht unerheblichen Umsätze, die mit der Marke erzielt wurden, kompensiert sein.

3. Zwischen der von der Widerspruchsmarke beanspruchten und wie oben ausgeführt als benutzt anzusehenden Ware "Verbundplatte unter Verwendung von Aluminium mit Aluminiumkern" und den von der angegriffenen Marke erfaßten und von der Widersprechenden noch angegriffenen Waren besteht teilweise Identität und zwar hinsichtlich der im Tenor genannten Waren, da diese sich sowohl in Material (aus Aluminium) als auch in Form und Zweckbestimmung (Verbundplatten) entsprechen können.

So können die verschiedenen im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke genannten Wandpaneele aus langen Aluminiumverbundplatten bestehen, die einen Aluminiumkern in beliebiger Struktur aufweisen, um neben dem Vorteil des gerin-

gen Gewichtes des Werkstoffes Aluminium zusätzliche Stabilität zwischen den Einzelplatten und gleichzeitig Biegefähigkeit und damit gute Verarbeitungsmöglichkeiten der gesamten Verbundplatte zu erreichen.

Gleiches gilt für Metalltrennwände und Vorhangwände aus Metall, bei denen ebenfalls das geringe Gewicht sowie Stabilität der Einzelplatten eine wichtige Rolle spielen.

Metallfußböden können aus Aluminiumverbundplatten mit Aluminiumkern bestehen und Einsatz finden etwa im Flugzeug- und Schiffsbau, um neben Stabilität ein gleichzeitig geringes Gewicht der Bauteile zu erreichen und so das zulässige Gesamtgewicht der Transportmittel nicht zu überschreiten, sie werden wegen ihres geringen Gewichtes auch von der Widersprechenden für Bodenplatten in Rettungsfahrzeugen angeboten.

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

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen. Schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Markenelemente können im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken als zusätzlicher Grund für die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 331). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebene

nen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen, als auf die Unterschiede abzustellen, (vgl BGH aaO NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass die sich gegenüberstehenden Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck verwechselbar ähnlich sind. Die beiden Marken stimmen in den drei Anfangssilben identisch überein sowie in einem Konsonanten "R" der Schlußsilbe. Der Bestandteil "ALU-" ist zwar rein beschreibend, bestimmt aber den Gesamteindruck in beiden Marken mit und ist daher bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit mitzuberücksichtigen. Da die letzte Silbe der Widerspruchsmarke "ALUCORE" stimmlos ist - das "E" am Schluss wird bei englischer Aussprache, die hier zumindest von einem Teil der angesprochenen Verkehrskreise verwendet wird, nicht gesprochen und das vorausgehende "R" wird zur dritten Silbe gezogen – wird die an sich viersilbige Widerspruchsmarke dreisilbig gesprochen. Damit ergeben sich gleichlautende Wortendungen auf "R", nämlich "ALUCOLOR" und "ALUCOR". Das in der weniger beachteten Wortmitte der angegriffenen Marke eingefügte "-LO" kann insbesondere wegen des gleichlautenden Vokals "R" unter Umständen verschluckt werden und fällt daher nicht immer so auf, zumal "ALUCORE" wohl auch mit langem "O" gesprochen wird. Demgegenüber tritt ein unterschiedlicher Sinngehalt der beiden Bestandteile "COLOR" und "CORE" nicht ausreichend deutlich hervor, um angesichts der weitgehenden Gemeinsamkeiten eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

5. Hinsichtlich der weiteren noch angegriffenen Waren kann nicht mehr von Identität der Vergleichswaren ausgegangen werden, so dass insoweit der erforderliche Markenabstand eingehalten ist. Es handelt sich dabei um Waren, die eine andere Ausgestaltung und einen anderen Verwendungszweck aufweisen.

Geräuschschutzplatten aus Metall, Wärmeschutzplatten aus Metall sowie feuerfeste Platten aus Metall werden wegen der physikalischen Eigenschaften des Werkstoffes Aluminium nicht aus Alu mit Alukern hergestellt, sondern mit geräusch- bzw. wäremedämmenden Zwischenschichten versehen. Metallplatten sind außerdem als solche keine Verbundplatten. Für Metallschilder und

Metalldekopaneele ist die Ausgestaltung als Verbundplatten mit Aluminiumkern nicht naheliegend; Metallfußleisten weichen in ihrer äußeren Form schon deutlich von Platten- oder Paneelelementen ab; rostfreie Stahldecken sind zudem auch dem Werkstoff nach keine Aluminiumverbundplatten.

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

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu