



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 116/09

---

(Aktenzeichen)

an Verkündungs Statt  
zugestellt am  
29. April 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 302 53 334**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 9. Februar 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Martens und den Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Waren „Spachtel- und Reparaturmörtel für Bauzwecke“ am 4. Februar 2003 eingetragene Wortmarke

**Pericret**

ist aus der seit 1974 eingetragenen Wortmarke 915 857

**Peri**

Widerspruch erhoben worden. Die prioritätsältere Marke hat Schutz für folgende Waren der Klassen 19, 6 und 20:

Teile von Betonverschalungen, insbesondere Winkel, Klammern, Bügel, Bandagen zur Verbindung zweier Träger, Gerüstböcke, Richtböcke, Stützen, Rahmen, Eckverbindungen, Kreuzriegel, Verbindungsstücke für Träger (Kupplungen), Gerüste, Briden, Anker und Ankerplatten, Spindeln aus Stahl, Keile aus Stahl und Holz; Schalwandtafeln, einschließlich ihrer Aussteifung; vorgefertigte Bauteile aus Holz, Stahl oder Beton für Wände und Decken; Träger aus Stahl und Holz.

Nachdem die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und die Widersprechende hierzu Glaubhaftmachungunterlagen eingereicht hatte, ist der Widerspruch mit Beschluss der Markenstelle vom 27. Juni 2006 und die Erinnerung der Widersprechenden mit Beschluss vom 15. Juli 2009 mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen worden.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die beiderseitigen Waren seien schon wegen der unterschiedlichen stofflichen Beschaffenheit in einem sehr weiten Ähnlichkeitsbereich an der Grenze zur absoluten Unähnlichkeit anzusiedeln. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei den vorgelegten Glaubhaftmachungsmitteln nicht zu entnehmen. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft werde beim Zeichenvergleich mangels besonderer Umstände auf Seiten der angegriffenen Marke die Vorsilbe „Peri“ nicht herausgegriffen und isoliert der Widerspruchsmarke gegenübergestellt. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne komme ebenfalls nicht in Betracht.

Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde.

Sie führt aus, es bestehe Warenähnlichkeit, da die beiderseitigen Produkte in Bezug auf Gebäudebau als einander ergänzende Waren anzusehen seien. So werde Reparaturmörtel auch bei Neubauten eingesetzt ebenso wie die Waren der Widersprechenden bei Sanierungsmaßnahmen. Im Baugewerbe suche man nach

Systemlösungen, so dass es nahe liege, dass der Anbieter von Schalungstechnik einen solchermaßen einsetzbaren Mörtel gleich mitliefere. Daher stünden insbesondere eine unterschiedliche Materialbeschaffenheit und getrennte Herstellungsstätten der Annahme der Warenähnlichkeit nicht entgegen. Die Widersprechende führt weiter aus, die erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke sei durch das Gutachten aus dem Jahr 2000 nachgewiesen, dort werde auch erläutert, was unter einem Schalungssystem zu verstehen sei. Diese Definition umfasse insbesondere die im Warenverzeichnis der älteren Marke enthaltenen Einzelwaren. Der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung „Pericret“ werde durch den Bestandteil „Peri“ geprägt, während „cret“ dort als beschreibender Hinweis auf „concrete“ (Beton) anklinge. Eine Kennzeichnungsschwäche der Endung „cret“ ergäbe sich auch aus einer branchenüblichen Bezeichnungsgewohnheit, da im Markenregister eine Vielzahl von Marken mit dieser Endung eingetragen sei. Zur Benutzung von Marken mit der Endung „cret“ legt die Widersprechende beispielhaft Kopien von Internetseiten vor. Ihre Marke, so führt die Widersprechende weiter aus, sei identisch in die jüngere Marke übernommen worden, wobei die gesteigerte Kennzeichnungskraft ein Kriterium darstelle, das nach der „Thomson Life“- Rechtsprechung die Verwechslungsgefahr fördere. „Peri“ präge daher auch den Gesamteindruck der jüngeren Marke, bei deren Anmeldung es sich um einen Fall der Markenurpation der älteren Marke „Peri“ handele.

Die Widersprechende beantragt

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Juni 2006 und vom 5. Juli 2009 aufzuheben und die jüngere Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach ist zweifelhaft, ob überhaupt eine Warenähnlichkeit vorliege, da nach der erweiterten Minimallösung nur die in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten Einzelwaren als benutzt angesehen werden könnten, deren stoffliche Beschaffenheit und regelmäßige Herkunftsstätten jedoch gegenüber denjenigen der jüngeren Marke als deutlich unterschiedlich zu bewerten seien. Das gemeinsame Angebot im Baumarkt sei kein Kriterium für die Annahme der Warenähnlichkeit. Ebenso fehle es an einem funktionellen Zusammenhang zwischen den Waren, schon weil die Produkte der Inhaberin der jüngeren Marke für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten bestimmt seien. Die Widerspruchsmarke besitze eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, eine Steigerung infolge Benutzung habe durch die Umfrageunterlagen nicht belegt werden können. Die Marken seien in ihrer Gesamtheit nicht verwechselbar. Bei Einwortzeichen komme eine Prägung durch ein Wortelement nicht in Frage, so dass es nicht auf die Bedeutung des Bestandteils „cret“ ankomme. Bevorzugte Abnehmer der Waren der jüngeren Marke seien Hand- und Heimwerker, die die angegriffene Kennzeichnung weder in ihre Bestandteile zerlegten noch sich ausschließlich am Wortanfang „Peri“ orientieren würden. Ebenso wenig besitze „Peri“ in der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen

durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) "Marca/Adidas"; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) "THOMSON LIFE"; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) "PICASSO"; BGH GRUR 2005, 513, 514 "MEY/Ella May"; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) "Malteserkreuz"; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) "Pantohexal").

Die von der Markeninhaberin zulässigerweise erhobene Nichtbenutzungseinrede greift nicht durch. Die Widersprechende hat die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den maßgeblichen Zeiträumen für diejenigen Waren glaubhaft gemacht, die sie bereits in der eidesstattlichen Versicherung vom 29. März 2007 im Einzelnen benannt und in der Anlage hierzu als mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet dokumentiert hat. Die in der mündlichen Verhandlung überreichte weitere eidesstattliche Versicherung mit dem Datum 8. Februar 2011 bekräftigt vor allem die in der Vergangenheit erzielten konstant hohen Umsätze mit den Waren der älteren Marke für die Jahre ab 2006. Die zugehörige Anlage zeigt wiederum die Anbringung der Widerspruchsmarke auf den glaubhaft gemachten Waren, darunter auf einer Eimerverpackung von Betonkonus-Teilen, die jedenfalls unter den mit der älteren Kennzeichnung beanspruchten Warenbegriff: „vorgefertigte Bauteile aus Holz, Stahl oder Beton für Wände und Decken“ subsumiert werden können. Wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, verändert die von der eingetragenen Form geringfügig abweichende konkrete Verwendung der älteren Marke im Zusammenhang mit den Waren nicht deren kennzeichnenden Charakter im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG.

Angesichts dieser Benutzungslage geht der Senat entgegen der Ansicht der Markenstelle von einer mittleren Warenähnlichkeit zwischen den Vergleichswaren aus, denn jedenfalls bezüglich der von der Widersprechenden mit ihrer Marke gekennzeichneten Betonkonus-Teilen einerseits und den Waren der jüngeren Kennzeichnung bestehen insoweit deutliche Übereinstimmungen hinsichtlich Materialzusammensetzung und Einsatzzweck. So dient der Baustoff (Spachtel-

und Reparatur-)Mörtel, der als Bindemittel Beton enthalten kann, der Verbindung von Bausteinen untereinander bzw. zum Verputzen von Wänden und Decken. Betonkonen werden zum Verschließen von Öffnungen im Mauerwerk verwendet und etwa an Stellen eingeklebt, in denen zuvor Bauverschalungen verankert waren. Die übrigen Waren der Widersprechenden, für die eine Benutzung glaubhaft gemacht wurde, insbesondere solche, die Teile von Betonverschalungen darstellen, weisen demgegenüber eher geringere herkunftsbezogene Gemeinsamkeiten im Vergleich mit den Waren der jüngeren Marke auf. Somit ist von einer höchstens durchschnittlichen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren auszugehen.

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt.

Der Schutzbereich der älteren Kennzeichnung ist von Haus aus mangels beschreibender Anklänge oder gar Angaben als durchschnittlich zu bezeichnen. Zwar mag sich die Widerspruchsmarke, die auch als Firmenname benutzt wird, infolge langjähriger intensiver Benutzung zu einer gut eingeführten Marke entwickelt haben, worauf schon die eidesstattlichen Erklärungen schließen lassen. Dass jedoch von einer Bekanntheit der Marke für Betonschalungen auszugehen ist, wie sie die Widersprechende unter Berufung auf das vorgelegte demoskopische Gutachten aus dem Jahr 2000 geltend macht, kann für den vorliegenden relevanten Verkehrskreis nicht festgestellt werden. Denn die Befragung umfasste ausschließlich sog. Entscheider von großen, mittleren und kleineren Bauunternehmen, nicht aber allgemeine Verkehrskreise, an die sich jedoch zumindest die Waren der jüngeren Marke richten mit der Folge, dass deren Auffassung bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr mit zu berücksichtigen ist. Kann daher nicht allein auf Fachkreise des Baubereichs abgestellt werden, bei denen die Firma P... als Herstellerin von Betonverschalungen bekannt sein mag, kann auch die Wertung des Gutachtens vorliegend nicht zur Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft führen. Dies um so mehr als für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Kennzeichnung alle relevanten Umstände heranzuziehen sind, zu denen nicht allein Absatzzahlen oder ein Bekanntheitsgrad, sondern etwa

der von der Marke gehaltene Marktanteil gemessen am jeweiligen Marktumfeld sowie Angaben zu Werbeaufwendungen zu zählen sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 9 Anm. 114). Im Ergebnis konnte daher die Vorlage lediglich des Gutachtens aus dem Jahr 2000 eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für den relevanten Verkehrskreis nicht glaubhaft machen. Gleiches gilt für die in der mündlichen Verhandlung überreichten weiteren Gutachten vom Juli 2010 zur Ermittlung einer Bekanntheit in Deutschland sowie einer Herkunftstäuschung jeweils bezogen auf „Rahmenschalungen“ bzw. „Richtschröcker für Rahmenschalungen“.

Vor dem Hintergrund einer mittleren Warenähnlichkeit und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die jüngere Marke den erforderlichen durchschnittlichen Zeichenabstand ein. Erfahrungsgemäß kann von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit des allgemeinen Verkehrs im Umgang mit Produktkennzeichnungen bei Baustoffen ausgegangen werden, da diese Waren auch bei Abgabe in Selbstbedienung in Baumärkten vom Verbraucher regelmäßig auf ihre Eignung für den speziellen Einsatzzweck hin überprüft werden. Vorliegend ist daher die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken mit hinreichender Sicherheit auszuschließen.

Die Vergleichszeichen verfügen nicht über die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderliche Ähnlichkeit. Entscheidend ist dabei grundsätzlich der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken, weil der hier maßgebliche Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 12 - Pantohexal m. w. Nachw.). Dass im Gesamteindruck der vorliegenden Vergleichsmarken bereits die unterschiedliche Zeichenlänge auffällt, die sich schriftbildlich wie klanglich auswirkt und die Marken insgesamt auch keinen übereinstimmenden Sinngelton aufweisen, liegt auf der Hand, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht kommt. Dies gilt auch insoweit, als die Vergleichszeichen im Bestandteil „Peri“ übereinstimmen. Denn eine Prä-



gung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch den gemeinsamen Bestandteil „Peri“ ist vorliegend zu verneinen, da dem Verkehr mit dem angegriffenen Zeichen ein einheitliches Markenwort entgegentritt, das er im Regelfall nicht näher analysiert oder in mögliche Zeichenelemente zergliedert. Auch hat der Verbraucher keinerlei Veranlassung, eine differenzierte Wertung der jüngeren Kennzeichnung etwa dahingehend vorzunehmen, die Endsilbe „cret“ als beschreibend anzusehen und daher zu vernachlässigen. Dem Durchschnittsverbraucher tritt somit die jüngere Marke als reines Phantasiezeichen entgegen. Allein der Umstand, dass ein Zeichenelement in einer Einwortmarke eine warenbeschreibende Bedeutung aufweist, legt es dem Verkehr in der Regel nicht schon nahe, deshalb den Schwerpunkt der Kennzeichnung in dem weiteren Element zu erkennen. Umso weniger ist das der Fall, wenn wie vorliegend die Silbe „-cret“ nicht als geläufiger Hinweis auf das englische Wort „concrete“ (Beton) nachweisbar ist. Dass es - wie die Markeninhaberin geltend gemacht hat - eingetragene und selbst benutzte Marken für vergleichbare Produkte gibt, die ebenfalls über die Endung „cret“ verfügen, bedeutet für sich genommen noch nicht, dass der Verkehr diese Endung nicht als Markenbestandteil ansieht.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt vorliegend ebenfalls nicht in Betracht. Der Bestandteil „Peri-“, nimmt innerhalb der jüngeren Einwortmarke keine selbständig kennzeichnende Stellung ein, da den vorliegend beteiligten Durchschnittsverbrauchern im Produktbereich Baustoffen mangels erhöhter Kennzeichnungskraft in diesem Verkehrskreis „Peri“ als Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden nicht bekannt ist. Den allgemeinen Verkehrskreisen fehlt auch eine vertiefte Branchenkenntnis sowie Erfahrungen mit den beiderseitigen Marken, so dass ausgeschlossen werden kann, dass wegen des übereinstimmenden Zeichenanfangs irrig eine gemeinsame Herkunft der Waren aus dem Betrieb der Widersprechenden angenommen wird. Eine mögliche gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könnte sich daher allenfalls bei ausschließlicher Beteiligung des Fachverkehrs auf dem Gebiet Bauverschalungen auswirken, was vorliegend aber nicht in Frage kommt.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Klante

Schwarz

Martens

Me