

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 103/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. März 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 35 568

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richter Dr. Albrecht und v. Zglinitzki

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die am 30. August 1995 angemeldete Wortmarke 395 35 568

TEGUDUR

wurde am 24. Januar 1996 (veröffentlicht am 30. April 1996) eingetragen und wird noch für die folgenden Waren der Klasse 19 beansprucht:

"Hydraulische Bindemittel, Zemente, Mörtel sowie Gemische aus hydraulischen Bindemitteln mit Zuschlagstoffen und/oder puzzolanischen Stoffen".

Dagegen hat die Widersprechende aus ihrer Marke 952 339

DEGADUR

die seit 10. Dezember 1976 für

"Kunststoffe in flüssiger Form als Bindemittel für Fahrbahnmarkierungen, sowie als Versiegelungsmittel für Beton- und Estrichoberflächen; Fugenvergießmassen, Schwingungsdämpfungsmassen; säure- und alkalifeste fugenlose Wand- und Bodenbeläge; Straßenbelagsmaterialien in flüssiger Form sowie in Form von Folien und Platten; Kunststoffe in flüssiger Form als Bindemittel für mineralische Füllstoffe"

eingetragen ist, Widerspruch eingelegt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst insgesamt bestritten und später für die Waren "Kunststoffe in flüssiger Form als Versiegelungsmittel für Beton- und Estrichoberflächen; Fugenvergießmassen" anerkannt.

Die Markenstelle für Klasse 19 hat die Löschung der angegriffenen Marke mit Beschluss vom 8. März 2000 angeordnet und dazu ausgeführt, die Waren der Widerspruchsmarke, deren Benutzung unstrittig sei, wiesen eine durchschnittliche Ähnlichkeit mit den Waren der angegriffenen Marke auf. Die Marken kämen sich klanglich außerordentlich nahe.

Dagegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass die sich gegenüberstehenden Waren nicht ähnlich seien, da sie unterschiedlichen Herstellungsbetrieben entstammten, stofflich unterschiedlich seien, verschiedene Vertriebswege aufwiesen und nicht gleichzeitig zum Einsatz kämen. Die Waren der angegriffenen Marke seien mineralische Baustoffe, die ausschließlich zur Fertigung von Rohbauten dienten; angesprochen würden ausschließlich Betonproduzenten. Die Waren der Widerspruchsmarke umfassten keine Mörtel, sondern nur hochwertige Spezialbeschichtungen; Käufer seien ausschließlich Baufirmen und Bodenverleger. Es handle sich um chemische Produkte, die eine besondere Behandlung beim Einsatz erforderten. In den angesprochenen Fachkreisen sei eine mündliche Bestellung nicht üblich, weshalb eine

klangliche Ähnlichkeit zu vernachlässigen sei. Die übereinstimmenden Endsilben – DUR seien beschreibend (fest/hart), weshalb lediglich auf die übrigen Bestandteile TEGU und DEGA abzustellen sei; sie unterschieden sich deutlich. Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und
den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt dazu vor, die klanglichen Abweichungen der Markennörter seien geringfügig. T und D seien klangverwandt; A und U ständen in unbetonten Mittelsilben.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil sich die Marken und Waren so nahe kommen, dass eine Verwechslungsgefahr iSv § 9 MarkenG vorliegt.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, Tz 19 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND). Dabei besteht eine Wechselwirkung insbesondere zwischen den Faktoren: Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren sowie Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke.

Die Widerspruchsmarke war am 30. April 1996, dem Tag der Bekanntmachung der angegriffenen Marke, fast 20 Jahre im Register eingetragen. Die Anmelderin konnte die Benutzung der Widerspruchsmarke daher in zulässiger Weise bestreiten (MarkenG § 43 Abs 1 Satz 1). Damit hatte die Widersprechende glaubhaft zu

machen, dass ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke benutzt worden ist. Darauf, ob und in welchem Umfang ihr dies mit den vorgelegten Unterlagen gelungen ist, kommt es nicht an. Selbst wenn man zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke nur die von ihr als benutzt anerkannten Waren "Kunststoffe in flüssiger Form als Versiegelungsmittel für Beton- und Estrichoberflächen; Fugenvergießmassen" berücksichtigt, besteht zwischen den zu vergleichenden Waren eine Ähnlichkeit, die ausreicht, Verwechslungsgefahr anzunehmen.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind insbesondere Art, Beschaffenheit, Zweckbestimmung, Verwendungsweise und die Eigenschaft als einander ergänzende Waren zu berücksichtigen sowie Herstellungsstätten und Vertriebswege (vgl. BGH GRUR 1998, 925 - Bisotherm-Stein; 1999, 496 – TIFFANY). Der Herstellungsbetrieb tritt angesichts der vielfältigen, von Außen meist unüberschaubaren Produktionsabläufe sowie Unternehmensstrukturen allerdings insoweit immer mehr in den Hintergrund. Meist weiß sogar der Fachabnehmer nicht mehr, was ein Unternehmen selbst herstellt und was es als Händler weiterverkauft. Da Hersteller nicht nur selbst produzierte Waren unter eigenen Marken verkaufen, bleibt offen, ob es sich um Hersteller- oder Handelsmarken handelt. Dies interessiert den Verbraucher auch nicht unbedingt, weil er lediglich auf die Möglichkeit der Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen Wert legt, das die Verantwortung trägt und eine bestimmte Qualität erwarten lässt (BPatGE 41, 29 – DORMA).

Das Argument der Inhaberin der jüngeren Marke, dass allein Fachleute von den Waren angesprochen seien, greift nicht durch. Die Waren beider Zeichen müssen nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt sein. In Baumärkten können auch Privatpersonen Produkte, wie zB Fertizement, Mörtel uä, aber auch Versiegelungsmittel, etwa für Estriche, Balkonböden oder Pflanztröge, und Fugenvergießmassen, erwerben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt ferner darauf ab, dass die Waren der Widerspruchsmarke ausschließlich chemische Produkte und so zu mineralischen Stoffen nicht ähnlich seien. Dem kann sich der Senat nicht anschließen. Bei den Waren der Widerspruchsmarke handelt es sich nicht um chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke im engeren Sinn, sondern in erster Linie um Baustoffe, welche sogar in Kombination mit den Waren der jüngeren Marke verwendet werden können. Deswegen kann selbst einer teilweise unterschiedlichen Materialbeschaffenheit keine allein maßgebliche Bedeutung beigemessen werden. Das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthält zudem Fugenvergießmassen, die keine chemischen Produkte sein müssen.

Selbst zu diesen ist aber Warenähnlichkeit gegeben; Mörtel enthalten nämlich oft Zusätze, was zwischen ihnen und Kunststoffprodukten eine Ähnlichkeit ergibt. Auch den Waren der Widersprechenden werden laut Produktbeschreibungen zum Teil mineralische Stoffe (Schwerspat, Calcit, Quarzsand) zugesetzt. Gießharze werden zum Füllen von Fugen mit Quarzsand abgemagert. Es sind kunststoffvergütete Fertigmischungen auf den Markt; durch die Zugabe von Kunstharzdispersion wird die Klebefähigkeit von Mörteln erhöht. Dispersionen und Dichtungsmittel erzeugen leitfähige Mörtel und Fugenmaterialien oder sie erhöhen deren Dichtigkeit, Flexibilität und Flankenhaftung. Auch Frostschutzzusätze bzw Öle als Luftporenbildner werden Mörteln beigegeben. In Problembereichen (Säuren) werden Epoxidharz-Mörtel eingesetzt. Puzzolanische Stoffe, die bei den Waren der angegriffenen Marke in Gemischen vorkommen, können auch in Versiegelungsmitteln und in den damit zu behandelnden Estrichen oder Betonflächen enthalten sein.

Die mögliche Mischung der unter den beiden Marken angebotenen Waren und dass die Versiegelung an den aus den gegenüberstehenden Materialien hergestellten Oberflächen erfolgen kann, spricht für eine Warenähnlichkeit der sich ergänzenden Produkte. Daher können die angesprochenen Kreise bei tatsächlicher oder vermeintlicher Markenidentität annehmen, dass die beanspruchten Waren der Anmeldung aus demselben Geschäftsbetrieb wie die Waren der Wider-

spruchsmarke stammen. Diese wirtschaftliche Betrachtungsweise stellt auf das Ineinandergreifen der Verwendungszwecke der beiderseitigen Waren ab (vgl BPatG aaO – DORMA; BGH aaO – Bisotherm-Stein).

Allgemein anerkannt ist aus all den genannten Gründen die Ähnlichkeit von Zement mit Baumaterialien, Baustoffen aus Kunstharzen und Kunststeinfabrikaten. Schon die Klassifizierung der Waren in Klasse 19 ist Indiz dafür. Baustoffe sind grundsätzlich ähnlich mit chemischen Erzeugnissen für die Bauindustrie und insbesondere mit chemischen Betonhärtmitteln; Zement ist zudem ähnlich mit chemischen Zusatzmitteln zu Zement, Mörtel und Beton (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl 1999, S 78 Stichworte: Baustoffe, Mörtel, Zement).

Bindemittel, Zemente und Mörtel fallen zudem – selbst ohne Rücksicht auf Zuschlagstoffe – unter den Oberbegriff "Fugenvergießmassen". Dies zeigt zB, dass zur Qualität eines Mörtels ua die Standsicherheit in Fugen gehört. Bei Mauern ergeben sich zwischen den Steinen "Mörtelfugen" genannte Zwischenräume; dem Mörtel kommt beim Füllen dieser Fugen entscheidende Bedeutung für die Wärmedämmung zu; er wird dabei auch vergossen.

Für Warenähnlichkeit spricht außerdem, dass die zu vergleichenden Waren an gleichen Orten zum Einsatz kommen. Würde dies tatsächlich zu unterschiedlichen Zeiten geschehen, wie die Inhaberin der angegriffenen Marke hervorhebt, würde das eine Warenähnlichkeit nicht ausschließen. Am Bau werden oft verschiedene Schritte nacheinander – auch mit materialbedingten Pausen (Abhärten, Austrocknen etc) – abgewickelt. Den Waren der Widerspruchsmarke werden am Bestimmungsort aber - wenn erforderlich - mineralische Baustoffe zugesetzt, was nur bei gleichzeitiger Verwendung geschehen kann. Wenn beim Beschichten bzw Versiegeln von Estrichen und anderen Oberflächen Unebenheiten zu beseitigen sind, geschieht dies unter Umständen mit Ausgleichsmörtel, so dass auch dabei eine Benutzung in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang erfolgt. Dass bei ande-

ren, zeitlich aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten unterschiedliche Arbeiter tätig werden und mit den zu vergleichenden Waren umgehen können, spricht demgegenüber nicht gegen Warenähnlichkeit. Der Einkauf erfolgt selbst bei Großbetrieben meist zentral.

Auch die Vertriebsformen und -wege stimmen überein. Baustoffhändler beliefern ihre Abnehmer mit allen am Bau benötigten Produkten; der Privatverbraucher findet die Waren in Baumärkten nebeneinander.

Nach alledem geht der Senat von einer mittleren Warenähnlichkeit aus. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine normale Kennzeichnungskraft; lediglich der Bestandteil DUR ist verbraucht. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien kommen sich die Markenwörter so nahe, dass eine klangliche Verwechslungsgefahr besteht.

Selbst die mit den Waren auch befassten Fachleute wickeln Bestellungen und Aufträge an eigene Arbeiter mündlich (telephonisch) ab, so dass eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht zu vernachlässigen ist. Einer schriftlichen Abwicklung gehen zudem häufig mündliche Nachfragen und Empfehlungen voraus, bei denen eine klangliche Verwechslung stattfinden kann.

Die klangliche Nähe ergibt sich aus den ähnlichen Buchstaben T und D. Ihr unterschiedlicher Härtegrad kann eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Er ist von Mensch zu Mensch verschieden und erst recht in verschiedenen Mundarten. D und T sind verwandte Sprenglaute (BPatG, Beschluss vom 12. August 1997, 24 W (pat) 102/96 – Fontana/Mondana; vom 30. Juni 1998, 24 W (pat) 188/97 - Cortex/Kardex). Damit ist das Konsonantengerüst im wesentlichen gleich. Es ist im Deutschen der eigentliche Sprachzeichenträger und reicht zur Identifikation oft aus (Burkhardt, Armin, Mein geliebtes Deutsch und seine Schrecken, Muttersprache 1998, 110, 112, 114).

Die unterschiedlichen Vokale A und U stehen in einer jeweils unbetonten Silbe, weshalb der Unterschied nicht ausschlaggebend zum Tragen kommt. A und U sind aber sogar übereinstimmend dunkel, warm, weich, schwer, ruhig und groß; sie gehören außerdem meist zu runden Formen (Dogana, F., Psycholinguistik Contributions to the Problem of Brand Namens; in: EMRR; Vol. 2, 1967, Nr 1, S 55). Die Wiederholung des U in TEGUDUR ist nicht so auffällig, dass es eine Verwechslungsgefahr ausschließen könnte. Außerdem könnte das nachfolgende U in DEGADUR im Wege der Antizipation dazu führen, das vorangehende A fälschlich als U zu sprechen (zur Berücksichtigung von Versprecherformen vgl BPatGE 35, 26 – Apisol/Aspisol). Das beträfe nicht nur die klangliche Verwechslungsgefahr. Antizipation tritt beim Schreiben sogar häufiger als beim Sprechen auf, weil das Schreiben gegenüber dem Denken verlangsamt ist (Kainz, Friedrich, Psychologie der Sprache, 4. Band, Spezielle Sprachpsychologie, Stuttgart 19967, S 416).

Zwar sind die Endsilben –DUR verbraucht; bei Kunststoffen gehört DUR sogar zu den zehn häufigsten Sequenzen (Voigt, Gerhard, Bezeichnung für Kunststoffe im heutigen Deutsch, Hamburg, 1982, S 222). Im Gesamteindruck tragen sie aber dennoch zu einer Verwechslungsgefahr bei, auch wenn allein eine Übereinstimmung in der Endung –DUR keine Verwechslungsgefahr begründen könnte.

Damit hat die Markenstelle zurecht eine Verwechslungsgefahr angenommen; die Beschwerde ist also zurückzuweisen.

Von einer Kostenauflegung wird gemäß § 71 Abs 1 MarkenG abgesehen.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Albrecht

CI