



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 69/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
22. November 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 12 445

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. August 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-Bildmarke

Profil

ist unter der Nummer 396 12 445 am 31. Juli 1998 u. a. für die Waren

„Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Rohre, Leitungen und Rinnen für die Wasserversorgung und Abfuhr von Abwässern und Regenwasser“

in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 3. September 1998 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren

„Anorganische und organische Bindemittel, Zementklinker, Mörtel, Beton, Aschen, Schlacke, mineralische Füllstoffe für vorgenannte Waren; Tone und Tonminerale, auch in gebrannter Form; Hütten sand, Kalkstein, Kalksteinmehl, Gesteinsmehl, Kies sowie Mischungen aus vorgenannten Waren; alle Waren, soweit in Klasse 19 enthalten“

am 17. Juli 1995 eingetragenen Wortmarke 394 07 428

PREFILL

beschränkt auf die o. g. Waren der angegriffenen Marke Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit am 19. September 2000 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Mit Beschluss vom 3. Februar 2005 hat die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, den Widerspruch aus der Marke 394 07 428 zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Markenstelle im Wesentlichen aus, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Auf die Frage der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke komme es daher nicht an. Die Widerspruchsmarke besitze nur verminderte Kennzeichnungskraft, da sie den angesprochenen Verkehrskreisen angesichts gängiger englischer Ausdrücke, wie z. B. „preselect“ oder „prepay“, ohne weiteres im Sinn von „vorbefüllt, Vorbefüllung“ verständlich sei. Die Waren wiesen als Fertigfabrikate auf Seiten der angegriffenen Marke und

als Rohstoffe auf Seiten der Widerspruchsmarke einen deutlichen Abstand voneinander auf. Auch wenn zur Herstellung der Fertigprodukte der angegriffenen Marke teilweise Rohstoffe verwendet würden, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen sei, bestimmten die Rohstoffe nicht die Eigenschaften und Wertschätzung der Fertigprodukte. Es genüge demzufolge bereits ein geringer Abstand zwischen den Marken zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr. Die Marken hielten aber selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe einen ausreichenden Abstand voneinander ein. Im Klang unterschieden sich die beiden Markenwörter durch die deutlich abweichenden Vokale der Erstsilben sowie den unterschiedlichen Sprechrhythmus. Auch hätten die Marken begrifflich nichts gemein. Die angegriffene Marke verstehe der Verbraucher im Baubereich in der Bedeutung „Gestalt eines Querschnitts“, während die Widerspruchsmarke ohne weiteres in der Bedeutung „vorgefüllt, Vorfüllung“ erfasst werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Im Beschwerdeverfahren macht sie die Benutzung der Widerspruchsmarke für einen Baustoff auf Basis hydraulischer und latenthydraulischer Bindemittel sowie feiner Gesteinsmehle geltend, der insbesondere für Injektionsverfahren im Tiefbau sowie für die Verfüllung von Hohl- und Ringräumen eingesetzt werde. Zur Glaubhaftmachung reicht sie eine eidesstattliche Versicherung des Herrn A..., eines leitenden Mitarbeiters einer Tochtergesellschaft der Widersprechenden, vom 15. August 2006, ein, in der nähere Erklärungen über die Modalitäten der Benutzung der Widerspruchsmarke für den vorgenannten Baustoff sowie Absatz- und Umsatzzahlen für die Jahre 2002 bis 2006 enthalten sind, weiterhin eine Produktinformation aus dem Jahr 2002, Ausdrucke von Internetseiten, auf denen der Baustoff „Prefill“ dargestellt ist, sowie Rechnungskopien aus 2004 bis 2006. Zur Frage der Verwechslungsgefahr trägt sie vor, dass von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei. Den angesprochenen deutschen Verbrauchern erschließe sich die Widerspruchsmarke nicht als englischer Ausdruck mit den Silben „pre“ und „fill“. Abgesehen davon ergebe der Begriffsinhalt i. S. v. „Vorfüllung“ in Bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke keinen Sinn.

Eine Vorfällung durch Schüttgut sei unbekannt. Ferner bestehe keine wirtschaftliche Ferne der beiderseitigen Waren. Unter den für die jüngere Marke beanspruchten Warenbegriff „Baumaterialien (nicht aus Metall)“ fielen auch die für die Widerspruchsmarke benutzten Waren, so dass insoweit Identität bestehe. Im Übrigen liege zumindest Ähnlichkeit vor, da Betriebe der Baustoffbranche regelmäßig z. B. sowohl Beton als auch Betonbauteile herstellten, diese Waren über gleiche Vertriebswege verkauft würden und sich in ihrer Verwendung ergänzten. Angesichts des mithin zu fordernden strengen Maßstabs bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit, hielten die Marken, die sich nur marginal in den Buchstaben „o/e“ im Wortinneren sowie in den kaum zum Ausdruck kommenden Abweichungen „ll/l“ am Ende unterschieden, klanglich und insbesondere schriftbildlich nicht den erforderlichen Abstand voneinander ein. Dass der Begriff „Profil“ im Baubereich für die „Gestalt eines Querschnitts“ stehe, sei für Baumaterialien irrelevant, da diese kein Profil besäßen. Im Übrigen komme der Sinngehalt wegen der starken Ähnlichkeit der Marken den beteiligten Verkehrskreisen nicht zu Bewusstsein und könne daher ein Verwechslungsgefahr nicht ausschließen.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke in dem beantragten Umfang aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 394 07 428 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt (sinngemäß),

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie hält ihre Nichtbenutzungseinrede aufrecht. Im Übrigen besteht auch nach ihrer Auffassung aus den in dem angefochtenen Beschluss dargelegten Gründen, die sie im vollen Umfang stützt, keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken.

Zum Beleg für das von der Markenstelle angenommene Verständnis der Widerspruchsmarke „PREFILL“ als Kombination aus der Vorsilbe „pre“ für „prä“ bzw. „vor“ und dem englischen Wort „fill“ für „füllen, Füllung“ verweist sie auf die von ihr eingereichten Google-Recherchen zu „pre“, „refill“ und „prefill“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken keine markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Zurückweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle zu Recht erfolgt ist (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 19. September 2000 im Verfahren vor der Markenstelle zulässig die Benutzung der am 17. Juli 1995 eingetragenen Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke nach der am 3. September 1998 erfolgten Veröffentlichung der angegriffenen Marke abgelaufen war. Die Widersprechende ist daher nach der vorgenannten Bestimmung verpflichtet, die Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 MarkenG in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende für die in den maßgeblichen Benutzungszeitraum fallenden Jahre 2002 bis 2006 Unterlagen über die Benutzung der Widerspruchsmarke für einen Baustoff, und zwar ein Sonderbindemittel auf der Basis hydraulischer und latent hydraulischer Bindemittel sowie feiner Gesteinsmehle für Injektionsverfahren des Tiefbaus und Spezialtiefbaus, für Verfüllungen von Hohl und Ringräumen und für Versatzmaßnahmen unter Tage, eingereicht. Ob damit eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke

i. S. d. §§ 43 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. 26 MarkenG glaubhaft gemacht worden ist, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn man eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke für die in Rede stehenden, unter den eingetragenen Warenbegriff „anorganische und organische Bindemittel“ zu subsumierenden Baustoffe unterstellt und diese bei der Entscheidung über den Widerspruch berücksichtigt (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), ist nach Überzeugung des Senats eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken in keiner Hinsicht zu besorgen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i. S. d. § 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 (st. Rspr.; vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18-21) „Lloyd“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als noch durchschnittlich zu beurteilen. Zwar kann mit der Markenstelle davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise in der Widerspruchsmarke „PREFILL“ im Hinblick auf die in Deutschland weit verbreiteten Grundkenntnisse der englischen Sprache sowie die orthographisch ähnlichen deutschen Begriffe „füllen, Füllung“ ohne weiteres das einfache englische Grundwort „fill“ in dieser Bedeutung erfassen werden. Ebenso werden sie die in gängigen englischen Begriffen, wie „prepaid“, „prepaired“ oder „preselect“, enthaltene Vorsilbe „pre“ (= in Verbindungen „prä“, vgl. PONS Großwörterbuch für Experten und Universität, Englisch - Deutsch, 2001, S. 635) erkennen. Wenngleich damit in der Marke si-

cherlich gewisse beschreibende Anklänge, insbesondere in Bezug auf Baustoffe, die zum Verfüllen von Hohlräumen etc. bestimmt sind, zutage treten, kann der Begriffsbildung insgesamt i. S. v. „präfüllen, Präfüllung“ oder „vorfüllen, Vorfüllung“ allenfalls ein vager und verschwommener, beschreibende Aspekte lediglich andeutender Aussagegehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke ist daher noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen, wenngleich diese, im Vergleich zu einem reinen Fantasiewort, eher im unteren Bereich des Durchschnitts anzusiedeln ist (vgl. BPatG GRUR 2005, 772 „Public Nation/PUBLIC“; BPatGE 44, 1, 3 „Korodin“).

Was die Ähnlichkeit der für die Widerspruchsmarke als benutzt unterstellten Baustoffe auf der Basis von hydraulischen und latent hydraulischen Bindemitteln und der mit dem Widerspruch gezielt angegriffenen Waren der jüngeren Marke angeht, weist die Widersprechende zutreffend darauf hin, dass die von ihr benutzten Baustoffe von dem Warenoberbegriff „Baumaterialien (nicht aus Metall)“ der jüngeren Marke mit umfasst werden, so dass insoweit Warenidentität möglich ist. Die weiteren angegriffenen Waren, im Wesentlichen Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke und (Ab)wasser-Rohre, -Leitungen und -rinnen, stehen den in Rede stehenden Sonderbindemitteln, die nach den vorgelegten Benutzungsmaterial im (Spezial-)Tiefbau, für den untertätigen Versatz und für Hohlraumverfüllungen eingesetzt werden, aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit und des jeweils verschiedenen Verwendungszwecks deutlich ferner. Auf die Frage, ob und in welcher Ausprägung insoweit eine Warenähnlichkeit besteht, braucht hier nicht näher eingegangen zu werden, da die Marken selbst im Bereich möglicher Warenidentität den insoweit zum Ausschluss einer beachtlichen Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand voneinander einhalten.

Die beiden Markenwörter weisen zwar formal betrachtet nicht unbeträchtliche Gemeinsamkeiten in dem übereinstimmenden Buchstaben- bzw. Lautbestand „Pr-fil“ auf. Nicht zu verkennen ist jedoch, dass demgegenüber die vorhandenen

abweichenden Buchstaben bzw. Laute sowohl im Klang als auch im Schriftbild deutlich wahrnehmbare Unterscheidungsmerkmale bieten.

In der Phonetik der Wörter setzt vor allem der auffällige Wechsel in den klangtragenden Vokalen der Anfangsilben, zwischen dem hellen breiten „e“ bzw. englisch ausgesprochen „i“ in der Widerspruchsmarke und dem dunklen geschlossenen „o“ in der angegriffenen Marke, am zudem regelmäßig stärker beachteten Wortanfang einen auffälligen Klangkontrast. Weiterhin wird durch die Verdoppelung des „l“ in der zweiten Silbe des Markenwortes „PREFILL“ der vorstehende Selbstlaut „i“ verkürzt gesprochen, während in dem Wort „Profil“ das „i“ vor dem einfachen „l“ lang und gedehnt wiedergegeben wird. Dadurch wird der Sprechrhythmus der Vergleichswörter nachhaltig verändert.

In schriftbildlicher Hinsicht ist zwar - bei Kleinschreibung - der Unterschied im jeweils vorderen Wortbereich „Pre-/Pro-“ aufgrund der nicht so signifikant verschiedenen Gestaltung der dort abweichenden Buchstaben „e/o“ geringer als im Klangbild. Schwerlich zu übersehen ist jedoch das andersartige Erscheinungsbild der zweiten Worthälften „-fil/-fill“, welches durch die Verdoppelung des Schluss-„l“ in der Widerspruchsmarke gegenüber dem einfachen „l“ in der angegriffenen Marke bewirkt wird. Insoweit ist außerdem zu bedenken, dass sich zwei relativ kurze, zweisilbige Wörter mit insgesamt nur 6 bzw. 7 Buchstaben gegenüberstehen, die durch die Abweichungen in zwei Buchstaben im Verhältnis stärker beeinflusst werden als längere Wörter (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 135 m. w. N.).

Außerdem werden die vorliegenden klanglichen oder schriftbildlichen Übereinstimmungen durch den Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke entscheidend vermindert. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und auch des Europäischen Gerichtshofs kann nämlich eine nach dem Klang und/oder Bild an sich zu bejahende Ähnlichkeit der zu vergleichenden Marken verringert werden oder ganz ausscheiden, wenn beiden oder zumindest einem Zeichen ein klarer, ohne weiteres erkennbarer, konkreter Sinngehalt zukommt (vgl. BGH GRUR 1992, 130 (132) „Bally/BALL“; GRUR 2003, 1044, 1046 „Kelly“; GRUR 2004, 600, 601

„d-c-fix/CD-FIX“; EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 20) „PICASSO“; GRUR 2006, 413, 415 (Nr. 35) „ZIRH/SIR“). Dies trifft jedenfalls für die angegriffene Marke „Profil“ zu, die eine geläufiges Wort des deutschen Sprachschatzes darstellt und als solches von den beteiligten inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres in seiner allgemein bekannten Bedeutung erfasst wird. Ob die maßgeblichen Verkehrskreise auch der Widerspruchsmarke eine bestimmte Bedeutung beimessen, ist daher nicht entscheidungsrelevant.

Angesichts der oben aufgezeigten, relativ deutlichen klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede in den Marken liegt schließlich kein Fall einer so hochgradigen Markenähnlichkeit vor, die es ausschließen würde, dass der Verkehr den von der Widerspruchsmarke wegführenden Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke überhaupt bewusst wahrnimmt (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 155).

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften