



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 527/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2008 055 413**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Oktober 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2010 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 0758 292 - Protan - wird die Löschung der Marke Nr. 30 2008 055 413 - Triflex ProThan - angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke Nr. 30 2008 055 413

Triflex ProThan

ist am 26. August 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet und am 15. Oktober 2008 in das Register eingetragen worden für die folgenden Waren:

„Klasse 17: Versiegelungsmaterial auf Kunststoffbasis mit Vlieseinlage, insbesondere für Dachflächen“.

Dagegen ist am 13. Februar 2009 Widerspruch eingelegt worden aus der international registrierten, prioritätsälteren Gemeinschaftswortmarke Nr. 0758292

### Protan

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren:

„Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal;

Klasse 19: Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal;

Klasse 22: Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials“.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 17 hat den Widerspruch mit Beschluss vom 15. März 2010 zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass von der angegriffenen Marke auch bei Warenidentität und mittlerer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der erforderliche Abstand zur Widerspruchsmarke eingehalten werde. Beide Marken unterschieden sich deutlich durch den in der angegriffenen Marke enthaltenen zusätzlichen Bestandteil „Triflex“. Es seien keine Gründe ersichtlich, wonach der mit der Widerspruchsmarke klanglich übereinstimmende Bestandteil „ProThan“

selbständig kollisionsbegründend sein könnte. Insbesondere sei nicht schlüssig dargetan worden, dass sich der Verkehr bei der Auswahl der betroffenen Waren nicht nur an dem jeweiligen Herstellernamen, sondern auch an den Kennzeichnungen für das einzelne Produkt orientieren würde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, bei der es sich um ein länderübergreifend, vor allem in Nordeuropa, Großbritannien und Polen tätiges Unternehmen handelt. Die Widerspruchsmarke stimmt mit dem Firmenkennzeichen der Widersprechenden überein.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass der zumindest klanglich mit der Widerspruchsmarke identische Wortbestandteil „ProThan“ neben dem Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin eine selbständig kennzeichnende Stellung habe und deshalb eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Der Firmenname „Triflex“ der Markeninhaberin werde vom Verkehr als solcher erkannt und dementsprechend werde die angegriffene Marke nicht als eine Gesamtheit wahrgenommen, sondern als eine Kombination aus zwei selbständig kennzeichnenden Bestandteilen. Bei der Angabe „Protan“ handele sich um ein bekanntes Firmenschlagwort der Widersprechenden, welches von der jüngeren Marke beinahe identisch übernommen worden sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2010 aufzuheben

und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 0758 292 – Protan - die Löschung der Marke Nr. 30 2008 055 413 - Triflex ProThan - anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin hält die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für geschwächt, weil es verschiedene gleichlautende Marken im Bereich der Baumaterialien gebe. Eine deutliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht schlüssig dargetan. Weiter vertritt die Markeninhaberin die Auffassung, die angegriffene Marke dürfe nicht auf „ProThan“ verkürzt werden, denn der Firmenname „Triflex“ sei ein weiterer kennzeichnender Markenbestandteil. Mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2012, dort insbesondere auf Seite 3, trägt die Markeninhaberin weiter unstreitig vor, das Zeichen „Triflex“ sei ihre zentrale Marke. Dazu hat die Markeninhaberin auf ihren Internetauftritt hingewiesen sowie auf die für sie in Deutschland und in der Europäischen Union eingetragenen Marken mit dem Bestandteil „Triflex“. Die Markeninhaberin setze das Zeichen „Triflex“ umfangreich zur Kennzeichnung ihrer Produkte ein und benutze es dabei umfassend auch nach Art eines Serienzeichens. Der Verkehr hätte daher überhaupt keine Veranlassung, den Markenbestandteil „Triflex“ als Unternehmenskennzeichen zu erkennen, sondern werde diesen Markenbestandteil aufgrund seiner herausgestellten Stellung am Markenanfang und seines Charakters als Phantasiebegriff im Gesamteindruck nicht vernachlässigen. Schließlich sei die Widerspruchsmarke nicht identisch in die angegriffene Marke übernommen worden, denn der zusätzliche Buchstabe „h“ verändere das Markenwort nicht nur schriftbildlich, sondern auch klanglich so stark, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.

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

## II.

Die zulässige, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Auf den Widerspruch ist die angegriffene Marke zu löschen, weil zwischen den Kollisionszeichen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42, 125b MarkenG.

Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem die Verfahrensbeteiligten mit Schriftsätzen vom 30. und 31. Juli 2012 ihr Einverständnis damit erklärt hatten und zur Überzeugung des Senats die Voraussetzungen des § 69 Nr. 2 und 3 MarkenG für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht gegeben sind.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei sind zunächst - und zwar unabhängig von einander - Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie zur Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu treffen. Bei einer abschließenden Entscheidung über die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung zu einander stehen, so dass ein geringerer Grad des einen Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - *Sabèl/Puma*; GRUR 2008, 343, 345 (Nr. 48) - *Il Ponte Finanziaria Spa/HABM*; BGH GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) - *Pantohexal*). Bei der Beurteilung der Vergleichszeichen ist auf die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen.

Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Markenwort „Protan“ hat im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Vergleichswaren keine erkennbare sachliche Bedeutung. Auf die Frage, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke deutlich über ein

durchschnittliches Maß hinaus gesteigert ist, wie die Widersprechende meint, kommt es für die Entscheidung des Senats nicht an. Umstände, die die Kennzeichnungskraft der Marke schwächen könnten, sind nicht ersichtlich. Sie können auch nicht in den Belegen gesehen werden, die die Markeninhaberin zur markenmäßigen Benutzung von „Protan“ durch Dritte eingereicht hat. Denn diese Belege und der Vortrag der Markeninhaberin dazu enthalten keine Tatsachen, aus denen auf Umfang und Dauer einer markenmäßigen Benutzung der mitgeteilten Zeichen und deren Bekanntheitsgrad bei den angesprochenen Verkehrskreisen geschlossen werden könnte.

Die angesprochenen Verkehrskreise sind hier sowohl die Fachkreise im Bereich der Bauwirtschaft als auch die allgemeinen Verkehrskreise, soweit sie sich beispielsweise als Heimwerker mit Bauarbeiten wie Dachabdichtungen u. ä. befassen.

Die Widerspruchsmarke genießt in Klasse 17 Schutz für alle Oberbegriffe dieser Klasse. Mit diesen Waren sind die Waren der angegriffenen Marke in Klasse 17 identisch.

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität der Vergleichswaren muss die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke halten. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2008, 258, Nr. 26 – INTERCONNECT-/T-InterConnect; GRUR 2008, 905, Nr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 909, Nr. 13 - Pantogast), wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rdn. 211). Das schließt jedoch nicht

aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2009, 772, 776, Nr. 57 - Augsburgs Puppenkiste). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass eine ältere Marke, die als Bestandteil in eine jüngere zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, dort eine zur Verwechslungsgefahr führende selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass dieser Bestandteil das Erscheinungsbild der jüngeren zusammengesetzten Marke dominiert bzw. allein prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 30; 37 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, 1056, Nr. 23 - airdsl). Dabei setzt die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung nicht voraus, dass die ältere Marke in identischer Form übernommen wird. Eine Übernahme in ähnlicher Form kann genügen (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860, Nr. 18 - Malteserkreuz; GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2010, 833, 835, Nr. 20 - Malteserkreuz II; BPatG Beschluß vom 20. September 2012, AZ.: 30 W (pat) 29/11 – Mac Taurus./Tharus; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 416).

Unter den beiden zuletzt genannten Gesichtspunkten besteht zwischen den Vergleichsmarken markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

Soweit der Verkehr der angegriffenen Marke „Triflex ProThan“ in Unkenntnis von der konkreten Firma des Herkunftsunternehmens begegnet, wird er den Markenbestandteil „ProThan“ als dominierend, weil allein kennzeichnend wahrnehmen, während er in dem Markenbestandteil „Triflex“ lediglich eine Sachangabe zu den so gekennzeichneten Waren erkennen wird. Das für den angesprochenen Verkehr allgemein verständliche englische Verb „to flex“ (übersetzt: „beugen, biegen“, vgl. PONS, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, S. 358) ist in der Angabe „Triflex“ klar erkennbar enthalten. Dem maßgeblichen inländischen Verkehr ist die Bedeutung zudem durch die ähnlichen Worte „Flexibilität“ und „flexibel“ bekannt, die mit „flex.“ abgekürzt werden können (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl.,

2011, S. 167). Die für die angegriffene Marke beanspruchten Waren sind überwiegend dadurch gekennzeichnet, dass sie entweder selbst flexibel, also biegsam sind oder aber im Zuge ihrer Verarbeitung eine gewisse Biegsamkeit bzw. stoffliche Flexibilität erforderlich ist. Der Bestandteil „Tri“ entspricht dem griechischen Zahlwort „tri“ mit der Bedeutung „drei, dreifach“, welches dem Verkehr als gebräuchliche Vorsilbe in zahlreichen Zusammenhängen bekannt ist (vgl. z. B. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1776 ff. - Triathlon, Trimester, Trimeter, Trinität, Trio usw.). Der hier in Rede stehende Verkehr, dem „Triflex“ nicht als Firmenkennzeichen der Markeninhaberin bekannt ist, wird „Triflex“ demnach als beschreibende Angabe des Inhalts verstehen, dass die beanspruchten Waren dreifach flexibel, also beispielsweise in allen drei Dimensionen biegsam seien, eine Eigenschaft die für eine passgenaue Versiegelung bedeutsam sein kann. Damit wird in der Wahrnehmung dieses Verkehrs der kennzeichnende Charakter der angegriffenen Marke nur durch den Bestandteil „ProThan“ begründet, der damit die angegriffene Marke prägt.

Soweit die angesprochenen Verkehrskreise – Fachleute wie allgemeine Verkehrskreise – dagegen die Inhaberin der angegriffenen Marke und deren Firmenkennzeichen „Triflex“ kennen, werden sie den Bestandteil „Triflex“ in der angegriffenen Marke „Triflex ProThan“ als Firmenkennzeichnung erkennen und als gleichbleibenden seriellen Hinweis auf den Hersteller verstehen. Der durchschnittlich kennzeichnungskräftige Markenbestandteil „ProThan“ tritt daneben als produktbezogene Kennzeichnung und damit als jedenfalls selbständig kennzeichnend in Erscheinung. Denn bereits vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke waren für die Markeninhaberin fünfzehn deutsche Marken eingetragen, die sich aus dem Firmenkennzeichen „Triflex“ und einem weiteren Wortbestandteil zusammensetzen, z. B. Nr. 300568843 – „Triflex prodetail“, Nr. 300655762 „Triflex ProJoint“, Nr. 302149228 – „Triflex ProTect“, und Nr. 303670819 – „Triflex ProDrain“. Aus den eingereichten Screenshots von der Website der Markeninhaberin ergibt sich, dass die Markeninhaberin Kombinationen von „Triflex“ mit einem weiteren Wortbestandteil durchgehend für bestimmte Produkte oder Produktgruppen verwendet.

Als jedenfalls selbständig kennzeichnender Bestandteil der angegriffenen Marke kann der Bestandteil „ProThan“ auch selbständig kollisionsbegründend sein.

Bei dieser Ausgangslage besteht die Gefahr einer betrieblichen Herkunftsverwechslung, wenn der Fachverkehr und die weitesten Verkehrskreise beim Erwerb der einschlägigen Waren den Kennzeichnungen „Triflex ProThan“ und „Protan“ begegnen. Der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Verbraucher wird auch dann beide Marken demselben Herkunftsunternehmen zuordnen, wenn er die minimalen Unterschiede erkennt – eben weil sie minimal sind. Zwar ist die Widerspruchsmarke nicht identisch in die jüngere Marke übernommen worden (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE), aber - wie schon ausgeführt – auch die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung setzt nicht voraus, dass die ältere Marke in identischer Form übernommen wird; eine Übernahme in ähnlicher Form genügt (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860, Nr. 18 - Malteserkreuz; GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2010, 833, 835, Nr. 20 - Malteserkreuz II; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 416). Mit dem Wort „ProThan“ ist die Widerspruchsmarke „Protan“ klanglich identisch und schriftbildlich fast identisch in die ältere Marke übernommen worden. Der zusätzliche Buchstabe „h“ in der angegriffenen Marke wirkt sich im Klang nicht aus und fällt in seiner Stellung, die ihn im Deutschen zum bloßen Dehnungslaut macht, für sichere Unterscheidungen des Schriftbildes nicht mehr ins Gewicht. Dies gilt insbesondere in Kombination mit dem Buchstaben „t“, da in der Entwicklung der deutschen Rechtschreibung ein Wechsel von „th“ zu „t“ in Alleinstellung nicht unüblich ist und auch veraltete Schreibweisen dem Verkehr begegnen. Dass die angegriffene Marke in der Schreibweise „Triflex ProThan“ eingetragen worden ist, ist für die Frage der Zeichenähnlichkeit unbeachtlich. Denn die Marke ist als Wortmarke eingetragen und hat folglich auch in Schreibweisen Geltung, bei denen der Buchstabe „h“ in seiner jeweiligen Schreibweise – groß oder klein – aus den anderen Buchstaben nicht herausgehoben wird.

Die Beschwerde hat nach alledem Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb