



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 48/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
22. März 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 66 622

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Dezember 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 857 819 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 857 819 wird die Löschung der Marke 399 66 622 mit Ausnahme der Ware „Klebstoffe“ angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke

REDITHERM

ist am 4. Februar 2000 unter der Nummer 399 66 622 für die Waren

„Klebstoffe; Baumaterialien aus Metall, insbesondere Armierungen und Dübel für die Befestigung von Gebäudeisolierplatten; Dich-

tungs- und Isoliermaterialien, insbesondere Wärmedämmplatten;
Anstreich- und Verputzmaterialien für die Gebäudeisolierung;
Baumaterialien (nicht aus Metall)“

in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 9. März 2000 veröffentlicht worden.

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

“Steine, Kunststeine; auf der Basis von Gips oder Kunststoffen hergestellte Bauplatten, Verbundplatten, Wandbauteile und Formkörper, sämtliche mit und ohne Armierungen und gegebenenfalls Kunststoffen versehen, für Bauzwecke und für Isolierungen gegen Wärme, Kälte, Schall, Erschütterungen und Feuchtigkeit; Zement, Kalk, Kies, Gips, Pech, Asphalt, Teer, Rohrgewebe, Dachpappen sowie plastische Massen für Flächenbekleidungen“

am 28. Mai 1969 eingetragenen Wortmarke 875 819

Rigitherm

Widerspruch erhoben, der gegen alle Waren der angegriffenen Marke mit Ausnahme der Ware „Klebstoffe“ gerichtet ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit am 28. August 2000 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Nach Vorlage von Glaubhaftmachungunterlagen über die Benutzung der Widerspruchsmarke für wärmedämmende Verbundplatten in der Zeit von 1995 bis 2000 durch die Widersprechende hat die Inhaberin der angegriffenen Marke von ihrer Nichtbenutzungseinrede „wärmedämmende Verbundplatten“ ausgenommen.

Mit Beschluss vom 21. Dezember 2004 hat die Markenstelle für Klasse 17 des DPMA, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, den Widerspruch aus der Marke 875 819 zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Markenstelle im Wesentlichen aus, dass zwischen den Vergleichsmarken auch unter Berücksichtigung teilweise gegebener hochgradiger Ähnlichkeit oder sogar Identität der beiderseitigen Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Ähnlichkeit der Marken nicht ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Auf die Benutzungslage der Widerspruchsmarke komme es daher, trotz der von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobenen Einrede, nicht an. Die beiden Marken würden ihre Prägung ausschließlich durch die Anfangsbestandteile „REDI-“ und „Rigi-“ erfahren, da der gemeinsame Endbestandteil „-therm“ als werbeübliche Abkürzung für „thermisch“ wegen seines auf Wärme bzw. Temperatur hinweisenden Bedeutungsgehalts ein beschreibender und als Bestandteil zahlreicher deutscher Marken verbraucht sei (vgl. BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 124/02 „SALITHERM/Alsitherm“; 28 W (pat) 189/02 „FEMA-THERM/FRIATHERM“). Die angesprochenen Verkehrskreise würden sich demzufolge nicht an diesem Bestandteil orientieren und die ohnehin stärker beachteten Wortanfänge mit größerer Aufmerksamkeit wahrnehmen, wobei ihnen die dort vorhandenen klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede auffallen müssten. Zwar stimmten die jeweils aus zwei Silben und vier Buchstaben bestehenden Wortelemente „REDI-“ und „Rigi-“ im ersten und vierten Buchstaben „R - - i“ überein. Auch handle es sich bei den zweiten Buchstaben „e/i“ um helle Vokale. Dennoch genügten die vorhandenen Unterschiede in den zweiten und dritten Buchstaben um einen ausreichenden Markenabstand zu schaffen, da bei derart kurzen prägnanten Bestandteilen ebenso wie bei Kurzmarken mitunter schon ein einzelner abweichender Buchstabe eine relevante Ähnlichkeit ausschließen könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend. Sie benutze neben der Widerspruchsmarke in großem Umfang mehrere registrierte Marken für Bau-

materialien mit dem Bestandteil „Rigi-“, nämlich „Rigicell, Rigidur, Rigimur, Rigiplan“ und „Rigiton(e)“, wie sich aus der tabellarischen Aufstellung der jeweils unter den Marken vertriebenen Absatzmengen an Baumaterialien (in Quadratmeter oder Tonnen) für die Geschäftsjahre 1998/99, 1999/2000 und 2000/01 sowie den eidesstattlich versicherten, in diesen Jahren mit den Marken erzielten Umsätzen (angegeben in Tausend Euro) ergebe. Außerdem werde die Benutzung der Widerspruchsmarke „Rigitherm“ auch für die Zeit von 2001 bis 2005 an Hand des eidesstattlich versicherten Absatzes, der in diesen Jahren mit den unter der Marke vertriebenen wärmedämmenden Verbundplatten (angegeben in Quadratmeter und Tausend Euro) erzielt worden sei, sowie anhand von Rechnungskopien, Prospekten und Preislisten glaubhaft gemacht. Angesichts dessen, dass es sich bei den vertriebenen Waren nicht um hochpreisige Produkte handle, seien die getätigten Umsätze auf dem hart umkämpften Markt der Baumaterialien und Verbundplatten beachtlich. Zwischen den angegriffenen Waren der jüngeren Marke und den Waren der Widerspruchsmarke bestehe des Weiteren teilweise Identität, im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit. Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände könnten die relativ geringen Unterschiede im Schriftbild und Klang der Marken, welche sich auf die abweichenden Buchstaben „-ig/-ed-“ beschränkten und die angesichts der überwiegend übereinstimmenden Markenwörter in den Hintergrund träten, Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang nicht vermeiden. Dabei könne bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken nicht, wie dies die Markenstelle anscheinend getan habe, der gemeinsamen Bestandteil „-therm“ außer Acht gelassen werden. Die Markenstelle übersehe hierbei, dass die Verbraucher Marken üblicherweise in ihrer Gesamtheit wahrnehmen würden.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klassen 6, 17 und 19 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 875 819 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke 875 819 zutreffend wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Sie hält auch in der Beschwerdeinstanz die Einrede der Nichtbenutzung für sämtliche Waren der Widerspruchsmarke mit Ausnahme von „wärmedämmenden Verbundplatten“ aufrecht. Wärmedämmende Verbundplatten seien mit den Waren „Bau-materialien aus Metall“ der angegriffenen Marke hinsichtlich ihrer Zusammen-setzung und der regelmäßigen betrieblichen Herkunft grundverschieden, so dass insoweit Warenähnlichkeit zu verneinen sei. Die Markenstelle sei zu Recht von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Die be-haupteten Umsatzzahlen für die unter der Marke „Rigitherm“ vertriebenen Ver-bundplatten bewegten sich in dieser eher hochpreisigen Branche allenfalls in einer durchschnittlichen Größenordnung und könnten eine erhöhte Kennzeichnungskraft nicht begründen. Die angegebenen Absatz- und Umsatzzahlen in Bezug auf die angeblich unter den weiteren „Rigi“-Marken der Widersprechenden vertriebenen Waren besagten nichts über den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke für wär-medämmende Verbundplatten. Aber selbst bei unterstellter erhöhter Kennzeich-nungskraft der Widerspruchsmarke und Warenidentität hielten die Marken einen zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ausreichenden Abstand voneinander ein. Zu Recht habe die Markenstelle angenommen, dass die Marken durch ihre jeweiligen Wortanfänge „REDI-“ und „Rigi-“ geprägt würden und demgegenüber der gemeinsame beschreibende, durch seine Verwendung in zahlreichen Dritt-marken verbrauchte Bestandteil „-therm“ von den angesprochenen Verkehrskrei-sen im Gesamteindruck vernachlässigt werde. Die Unterschiede in den Anfangs-bestandteilen würden ohne weiteres wahrgenommen werden, da „Rigi-“ eher kurz und eng (wie „Riggi“) und „REDI“ eher lang gezogen (wie „REHDI“) gesprochen werde und auch der stimmhafte Zahnlaut „d“ sich deutlich von dem Gaumenlaut „g“ abhebe.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken im Umfang der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke eine markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass insoweit - unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle - die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle zulässig gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Nachdem die Widersprechende zunächst vor der Markenstelle und später ergänzend im Beschwerdeverfahren Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für „wärmedämmende Verbundplatten“ vorgelegt hat, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke „wärmedämmende Verbundplatten“ ausdrücklich von der Nichtbenutzungseinrede ausgenommen. Eine Benutzung für weitere Waren wurde von der Widersprechenden weder behauptet noch glaubhaft gemacht, weshalb bei der Entscheidung über den Widerspruch von diesen als benutzt anerkannten, dem eingetragenen Warenbegriff „Verbundplatten für Bauzwecke und für Isolierungen gegen Wärme und Kälte“ zuzuordnenden Waren auszugehen ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

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 für die angegriffene Marke registrierten Waren „Dichtungs- und Isoliermaterialien, insbesondere Wärmedämmplatten; Anstreich- und Verputzmaterialien für die Gebäudeisolierung; Baumaterialien (nicht aus Metall)“ werden von den für die Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „wärmedämmenden Verbundplatten“ zum Teil im Identitätsbereich, im Übrigen im engeren Ähnlichkeitsbereich erfasst. Die betreffenden Waren können wärmedämmenden Verbundplatten hinsichtlich ihrer stofflichen Beschaffenheit (so fallen unter Baumaterialien auch Verbundplatten), ihres Verwendungszwecks (der Isolierung) sowie ihrer regelmäßigen Herstellungsstätten sehr nahe stehen. Eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit ist, trotz unterschiedlicher Materialbeschaffenheit, ferner auch im Verhältnis zu den Waren „Baumaterialien aus Metall, insbesondere Armierungen und Dübel für die Befestigung von Gebäudeisolierplatten“ der angegriffenen Marke im Hinblick darauf anzunehmen, dass es sich insoweit um einander ergänzende Produkte aus dem Bereich der Baumaterialien handeln kann, die auch in den Vertriebsstätten regelmäßig zusammen angeboten werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 (Nr. 23) „Canon“; BGH GRUR 1998, 925, 926 „Bisotherm-Stein“). Gegen die Ware „Klebstoffe“ war der auf die Waren der Klassen 6, 17 und 19 der angegriffenen Marke beschränkte Widerspruch von Anfang an nicht gerichtet. Diese Ware ist daher nicht beschwerdegegenständlich.

Die Widerspruchsmarke besitzt von Haus aus normale Kennzeichnungskraft. Trotz des in dem hinteren Bestandteil „-therm“ zutage tretenden, auf Temperatur hinweisenden, beschreibenden Anklangs und der Verbrauchtheit dieses Bestandteils aufgrund seiner zahlreichen Verwendung in Drittzeichen, handelt es sich um eine

in der Gesamtheit phantasievolle unterscheidungskräftige Wortschöpfung. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft, wie sie die Widersprechende geltend macht, kann der Widerspruchsmarke oder ihrem Anfangsbestandteil „Rigi-“ aufgrund der zur Benutzung der Marke „Rigitherm“ sowie einer Zeichenserie mit dem Anfangsbestandteil „Rigi-“ vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen allerdings nicht zugebilligt werden. Der eidesstattlich versicherte Absatz von wärmedämmenden Verbundplatten unter der Marke „Rigitherm“ in den Geschäftsjahren 1995/96 bis 2004/05, der sich zwischen jährlich 109 073 m² (2001/02) und 638 474 m² (1995/96) bewegt, was Umsätzen zwischen Euro 371 000,- und in etwa Euro 2 226 000,- entspricht, belegt zwar eine langjährige gute Benutzung der Marke in einem ernsthaften Umfang. Die meist unter einer Million Euro liegenden Umsatzzahlen sprechen dabei aber, auch wenn es sich bei den wärmedämmenden Verbundplatten nicht um hochpreisige Produkte handeln sollte, eher für einen gut durchschnittlichen als für einen besonders starken, deutlich über dem Durchschnitt liegenden Benutzungsumfang. Entsprechendes gilt für die im Verkehr eingesetzten weiteren Marken mit dem Anfangsbestandteil „Rigi“, für die im Übrigen nur Absatzmengen und Umsatzzahlen in den Geschäftsjahren 1998/99 bis 2000/01 genannt worden sind, die allenfalls Erkenntnisse bezüglich des für die Frage einer erhöhten Kennzeichnungskraft maßgeblichen Zeitpunkts der Anmeldung der angegriffenen Marke im Oktober 1999 vermitteln können, nicht aber hinsichtlich des hierfür ebenfalls relevanten Entscheidungszeitpunkt im Beschwerdeverfahren (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG 8. Aufl., § 9 Rdn. 35 m. N. w.). Ohne weitere belegte Angaben, insbesondere über die Marktanteile der unter den „Rigi“-Marken vertriebenen Produkte, lassen die - insoweit unbestritten - unter den einzelnen Marken abgesetzten Mengen an Baumaterialien nur auf den tatsächlichen Einsatz von verschiedenen Zeichen einer „Rigi“-Serie in den genannten Jahren, nicht aber auf eine dem Umfang nach überdurchschnittliche Benutzung der jeweiligen Serienmarken schließen. Wenngleich daher der Widerspruchsmarke in dem vorliegenden Widerspruchsverfahren im Ergebnis kein aufgrund starker Bekanntheit erhöhter Schutzzumfang zukommt, so ist ihr doch als einer im Verkehr langjährig eingesetzten und gut platzierten Marke für wärmedämmende Verbund-

platten gegenüber einer unbenutzten Marke eine im oberen Bereich des Durchschnitts liegende Kennzeichnungskraft beizumessen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 186 m. N. w.).

Unter Berücksichtigung der sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren bedarf es im Hinblick darauf auch im Bereich der lediglich durchschnittlich ähnlichen Waren keiner hochgradigen Ähnlichkeit der Marken, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, vielmehr genügt insoweit grundsätzlich bereits eine durchschnittliche Markenähnlichkeit. In klanglicher Hinsicht weisen die beiden Markenwörter nach Auffassung des Senats sogar eine deutlich ausgeprägte Nähe auf, weshalb in dieser Richtung eine markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit ist maßgeblich auf den von den Marken hervorgerufenen Gesamteindruck unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente abzustellen. Entscheidend kommt es insoweit darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren wirken, der eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 23) „Sabèl/Puma“, a. a. O. (Nr. 25) „Lloyd“; GRUB Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „MATRATZEN“; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“).

Bei den an prominenter Stelle am jeweiligen Wortanfang stehenden Eingangselementen „REDI-“ und „Rigi-“ handelt es sich ohne Zweifel um die in beiden Wortmarken unterscheidungskräftigen und gegenüber dem aufgrund der darin enthaltenen beschreibenden Anklänge und seiner Verbrauchtheit allenfalls gering kennzeichnungskräftigen hinteren Bestandteil „-therm“ (s. oben sowie u. a. BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 124/02 „SALITHERM/Alsitherm“; 28 W (pat) 189/02 „FEMA-THERM/FRIATHERM“) dominanten Zeichenbestandteile. Wenngleich den beiden vorderen Bestandteilen infolgedessen sowohl bei objektiver Bewertung der Kennzeichnungskraft als auch nach der subjektiven Aufmerksamkeit des Verkehrs

ein größeres Gewicht für die Prüfung der Verwechslungsgefahr zukommt, darf hierbei gleichwohl der übereinstimmende hintere kennzeichnungsschwache Bestandteil „therm“ nicht ganz außer Acht gelassen werden. Vielmehr ist dieser in seiner den - klanglichen – Gesamteindruck zumindest mitbestimmenden Wirkung in die Bewertung einzubeziehen (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 201 „Innovadiclophlont“; GRUR 2004, 783, 785 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“; BPatG GRUR 2004, 950, 953 „ACELAT/Acesal“). Zu berücksichtigen ist weiter, dass die beiden Wortmarken gerade auch in den besagten Eingangsbestandteilen erhebliche phonetische Ähnlichkeiten aufweisen. Diese beschränken sich nicht auf die übereinstimmenden Laute „R - - i“, sondern erstrecken sich darüber hinaus auf die in ihrem Klang angenäherten, jeweils hellen Vokale „e/i“ sowie die beiden konsonantischen Zweitsilbenanlaute „d/g“, die als stimmhaft weiche Augenblickssprenglaute leicht füreinander gehört werden können. Im Zusammenwirken mit dem gemeinsamen hinteren Wortelement „-therm“ treten die vorhandenen geringen Abweichungen im klanglichen Gesamteindruck der Markenwörter angesichts gleicher Silbenzahl und -gliederung sowie gleichen Sprech- und Betonungsrhythmus nicht hinreichend hervor, um eine beachtliche Verwechslungsgefahr der Marken bei ihrer (fern)mündlichen Wiedergabe ausschließen zu können. Dafür dass, wie die Inhaberin der angegriffenen Marke vorträgt, die erste Silbe der angegriffenen Marke lang gedehnt, hingegen die erste Silbe der Widerspruchsmarke verkürzt ausgesprochen würde, gibt die Orthographie der Markenwörter keinen Anhalt, da weder nach dem Vokal „e“ in der angegriffenen Marke ein Dehnungs-„h“ folgt, noch in der Widerspruchsmarke der Konsonant „d“ nach dem Vokal „i“ verdoppelt ist.

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

gez.

Unterschriften