



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 26/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. August 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 04 360**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. August 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel und der Richterin Werner sowie des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Das Wort

KERAPUR

ist für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 19 und 37 in das Register eingetragen worden:

„(1) Klebstoffe, nämlich pastenförmiger Klebstoff als Verbindungsmaterial und zur Fugenfüllung für schwimmenden Trockenestrich;

(19) Baumaterialien (nicht aus Metall), nämlich grobkeramische und feinkeramische gebrannte Ziegelplatten sowie Fliesenplatten auch mit glasierter Oberfläche, mit komplementären Vorsprüngen an den Längsseiten für schwimmenden Trockenestrich;

(37) Verlegung solcher Ziegelplatten und Fliesenplatten mit schallisolierenden Eigenschaften durch Aneinanderfügen solcher Elemente entlang ihrer Längskanten und ihrer Verbindung untereinander durch pastöse Bauklebstoffe und Fugenfüllstoffe.“

Die Eintragung wurde an 17. Juni 2005 veröffentlicht. Gegen die Marke ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 1 185 767

### KERADUR

die seit dem 18. September 1992 in das Register eingetragen ist für die Waren „Keramische Boden- und Wandfliesen“ der Klasse 19. Der Widerspruch war von Anfang an nur gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 19 und 37 gerichtet.

Mit Schriftsatz vom 22. März 2006 hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht.

Mit Beschluss vom 4. Dezember 2007 hat die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs antragsgemäß für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 19 und 37 gelöscht mit der Begründung, daß die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselbar nahekomme.

Mit ihrer Beschwerde möchte die Markeninhaberin die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und die vollständige Zurückweisung des Widerspruchs erreichen. Sie meint, dass nach der Sach- und Rechtslage die angegriffene Marke einen markenrechtlich hinreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke einhalte und deswegen keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

bestehe. Insbesondere hat die Markeninhaberin wie folgt vorgetragen: Die eingereichten Unterlagen reichten mangels hinreichender Substantiierung zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht aus. Darüber hinaus hätten sich die Wortbestandteile „Kera-„ und „-dur“ im einschlägigen Warenbereich zu selbständigen Sachangaben entwickelt. Mit „Kera“ werde Keramik als der Stoff bezeichnet, aus dem manche Fliesen sind, und „dur“ werde als glatte Beschreibung im Sinne von „haltbar“ verstanden. Durch eine Fülle von eingetragener Marken mit den Bestandteilen „Kera“ und oder „Dur“ seien diese Silben kennzeichnungsrechtlich völlig verbraucht. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei deswegen denkbar gering. Die Waren seien einander nicht ähnlich; zwar würden auch die Ziegel- und Fliesenplatten der angegriffenen Marke für Sichtböden eingesetzt, ihre technische Funktion sei aber an erster Stelle der Schallschutz. Dieser Verwendungszweck werde mit den Bodenfliesen, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke allenfalls glaubhaft gemacht wurde, nicht verfolgt. Deswegen würde zwischen diesen Bodenfliesen der Widersprechenden und den Dienstleistungen der Klasse 37, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, erst recht keine Ähnlichkeit bestehen. Denn für die angesprochenen Verkehrskreise gäbe es keine Anhaltspunkte für die Vermutung, dass die Widersprechende, die keine Ziegel- und Fliesenplatten mit schallisolierenden Eigenschaften für schwimmenden Trockenestrich in ihrem Sortiment führe, speziell die Verlegung solcher Platten als Dienstleistung anbieten könnte. Bei dieser Sachlage reichten die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Dezember 2007 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 1 185 767 „KERADUR“ zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Markeninhaberin in allen Punkten entgegen und schließt sich der für sie zutreffenden Begründung des angefochtenen Beschlusses an.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, weil die Markenstelle die angegriffene Marke zu Recht für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 19 und 37 gelöscht hat, denn in diesem Umfang besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Dabei muss bei der Bewertung der Verwechslungsgefahr auch eine gewisse Wechselbeziehung berücksichtigt werden, die zwischen den vorgenannten Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, besteht. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; vgl. auch BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“). Gemessen an diesen Grundsätzen steht vorliegend zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke im Bereich der Waren- und Dienstleistungsklassen 19 und 27 verwechselbar nahekommt.

Für die Frage der Verwechslungsgefahr sind gem. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf der Seite der Widersprechenden die Waren „Bodenfliesen“ zu berücksichtigen, für die die Widerspruchsmarke in der Klasse 19 im Register eingetragen ist.

Die Markeninhaberin hat in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bestritten. Die Widerspruchsmarke war bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 17. Juni 2005 länger als fünf Jahre im Register eingetragen. Daher konnten für die Prüfung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gem. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur solche Waren der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, für die die Widersprechende gem. §§ 26 Abs. 1 bis 4, 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht. Die maßgebenden Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG sind die Zeit vom 17. Juni 2000 bis zum 17. Juni 2005 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) und die Zeit vom 6. August 2003 bis zum 6. August 2008.

Nach diesen Vorgaben hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke i. S. v. §§ 26 Abs. 1 bis 4 i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG glaubhaft gemacht für die Waren „Keramische Bodenfliesen“ der Klasse 19, für die diese Marke auch eingetragen ist. Die Widersprechende hat das Original einer eidesstattlichen Versicherung vom 13. Juni 2006 ihres technischen Leiters zu den Akten gereicht. Darin erklärt dieser, dass die Widerspruchsmarke für „ein Sortiment aus Bodenfliesen und entsprechenden Formteilen wie Treppenstufen, Sockel etc.“ verwendet werde. Die Fliesen würden in Klingenberg hergestellt und über Außendienst und Handelsvertreter in Deutschland und weltweit vertrieben. Die Marke würde auf die Rückseiten der Fliesen geprägt. Dazu hat die Widersprechende die Photographie einer solchen Rückseite mit Prägung zu den Akten gereicht. Für die konkrete Gestaltung der Fliesen, für die die Widerspruchsmarke benutzt wird, wird in der eidesstattlichen Versicherung Bezug genommen auf die zur Akte eingereichten Produktkataloge. Für die Jahre 2001 bis 2003 (jeweils einschließlich) sind jährliche Umsätze von über ... € versichert

worden, für die Jahre 2004 und 2005 (jeweils einschließlich) jährliche Umsätze von über ... €

Damit deckt die eidesstattliche Versicherung die entscheidungserheblichen Benutzungszeiträume ab, belegt eine andauernde Benutzung der Widerspruchsmarke für eben die Waren, für die die Marke auch im Register eingetragen ist, und bezeugt für eine Dauer von fünf auf einander folgende Jahre Umsätze in einer Höhe, die keine Zweifel zuläßt an der Ernsthaftigkeit der Benutzung i. S. v. § 26 Abs. 1 MarkenG.

Die von der Markeninhaberin gegen diese Glaubhaftmachung erhobenen Bedenken sind unbegründet. Die eingereichte eidesstattliche Versicherung genügt nach Form und Inhalt den Anforderungen der §§ 26 Abs. 1 bis 4, 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO. Das Original der eidesstattlichen Versicherung befindet sich als Blatt 82 in der Registerakte der angegriffenen Marke. Die Unterzeichnung mit dem Kürzel „ppa.“ ist unschädlich, weil der Prokurist eine solche Erklärung grundsätzlich als natürliche Person und nicht als Vertreter des Widersprechenden abgibt (vgl. zuletzt z. B. BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 174/04 - EUROBAG/EUROBAGS; 25 W (pat) 292/02 - DERMAGAN/DERMAGRAN; die frühere Rechtsprechung auf der Linie von BPatGE 33, 228, 231 - Lahco - ist bereits mit PAVIS PROMA 27 W (pat) 335/00 - Berti/BERRI aufgegeben worden.) Gem. § 26 Abs. 4 MarkenG gilt das Anbringen der Marke auf Waren im Inland als Benutzung im Inland. Die eingereichten Produktkataloge, auf die sich die eidesstattliche Versicherung bezieht, haben im Rahmen der Glaubhaftmachung nur die Funktion, als reines Bildmaterial das „Sortiment aus Bodenfliesen und entsprechenden Formteilen wie Treppenstufen, Sockel etc.“ näher zu identifizieren, für die die Widerspruchsmarke benutzt worden ist. Auf die wirtschaftliche Verwendung der Kataloge kommt es nicht an. Die maßgebenden Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG sind die Zeit vom 17. Juni 2000 bis zum 17. Juni 2005 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) und die Zeit vom 6. August 2003 bis zum 6. August 2008. Eine Benutzung ist für die Jah-

re 2001 bis 2005 versichert und damit für einen zusammenhängenden Zeitraum von fünf Jahren, der beide Fünf-Jahres-Zeiträume jeweils für mindestens zwei Jahre abdeckt. Das genügt den Anforderungen, wie sie in ständiger Rechtsprechung für die rechtserhaltende Benutzung i. S. v. § 26 Abs. 1 MarkenG entwickelt worden sind. Danach müssen die Benutzungshandlungen innerhalb der maßgeblichen Benutzungszeiträume erfolgen, sie müssen diese Zeiträume aber nicht ganz ausfüllen (vgl. BGH GRUR 1999, 995, 996 - HONKA; BPatGE 23, 243 - Cosy Ango/Ingo; vgl. auch EuG GRUR Int. 2005, 47, 49 f. (45) - VITAFRUIT).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist deutlich geschwächt durch die ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Anklänge an die Begriffe „Keramik“ und „durabel“ - haltbar, dauerhaft - bzw. durus - lateinisch für „hart“. Zu einer Erhöhung dieser unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft hat die Widersprechende nichts vorgetragen. Auch die für die Widerspruchsmarke versicherten Jahresumsätze machen eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft nicht liquide. Dafür sind sie zu gering im Vergleich zu den von der Markeninhaberin substantiiert behaupteten und von der Widersprechenden nicht bestrittenen jährlichen Gesamtumsätze auf dem einschlägigen Warenmarkt. Die Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geht jedoch nicht so weit, dass die Marke nur noch den reinen Bestandsschutz für sich beanspruchen könnte. Es dürfte zwischen den Verfahrensbeteiligten unstrittig sein, dass die Silbenfolge „kera“ im einschlägigen Warenbereich ein verbreiteter „sprechender“ Markenbestandteil ist. Dass sich diese Silbenfolge jedoch zu einem selbständigen Synonym für den Begriff „Keramik“ entwickelt hätte, hat die Markeninhaberin nicht dargetan und konnte auch der Senat nicht feststellen. Eine Verwendung der Silbenfolge „kera“ in Alleinstellung in diesem Sinne lässt sich nicht belegen, übrigens auch nicht mit dem von der Markeninhaberin eingereichten Internet-Auszug, der sich mit der C... GmbH & CO KG befasst. Für die Silbe „dur“ gilt dasselbe:  
Sie mag als Markenbestandteil im einschlägigen Warenbereich beliebt sein, dagegen hat sie sich nicht zu einem glatt beschreibenden Begriff verselbständigt. Der Sachvortrag der Markeninhaberin zur Anzahl der im Register eingetragenen

Marken mit den Wortbestandteilen „kera“ und „dur“ war schon deswegen nicht zu berücksichtigen, weil die Markeninhaberin nichts zur etwaigen Benutzung dieser Marken im einschlägigen Warenbereich vorgetragen hat. Bei aller „Mitteilsamkeit“ der Widerspruchsmarke überwiegt noch der Charakter eines Phantasiewortes. Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zwar einerseits deutlich unter dem Durchschnitt liegt, aber andererseits eindeutig über den reinen Bestandsschutz hinausgeht.

Die Vergleichswaren sind nach den Kriterien des Registerrechts im Bereich der Warenklasse 19 zumindest hochgradig ähnlich. Es ist zwischen den Verfahrensbeteiligten unstrittig, dass sowohl die Ziegelplatten und die Fliesen, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, als auch die Fliesen, für die die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt wird, für Sichtböden bestimmt sind. Die Tatsache, dass die Ziegelplatten und Bodenfliesen der angegriffenen Marke außerdem für eine bestimmte Verlegetechnik bestimmt sind und schallisolierend wirken sollen, ändert nichts daran, dass auf die Vergleichswaren in der Klasse 19 alle wesentlichen Kriterien der Warenähnlichkeit zutreffen: Es besteht eine hohe Ähnlichkeit in der jeweiligen Beschaffenheit der Waren und im Übrigen Identität in der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, dem Verwendungszweck, der Nutzung sowie der wirtschaftlichen Bedeutung der Fliesen (zu diesen Kriterien vgl. zusammenfassend Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 9 Rnr. 44 mit einer zusammenfassenden Darstellung der aktuellen Rechtsprechung).

Die Bodenfliesen, für die die Widerspruchsmarke benutzt wird, sind den Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke in der Klasse 37 eingetragen ist, ähnlich. Wie die Markenstelle in dem angegriffenen Erinnerungsbeschluss zutreffend festgestellt hat, ist trotz der grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung von unkörperlichen Dienstleistungen einerseits und dem Vertrieb körperlicher Waren andererseits eine markenrechtliche Ähnlichkeit zwischen beiden möglich, nämlich dann, wenn bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Ein-

druck entstehen kann, dass Waren und Dienstleistungen der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen (vgl. bereits BGH GRUR 1986, 380, 382 - RE-WA-MAT und GRUR 1999, 731, 733 - Canon II). So verhält es sich hier: Im Fall von Bodenfliesen gehört es zu den üblichen Geschäftskonzepten, dass ein und dasselbe Unternehmen sowohl die Ware „Fliesen“ zum Verkauf anbietet als auch die Dienstleistung „Verlegung von Fliesen“. Dabei ist die Verlegung von Fliesen eine selbständige Handwerksleistung, nicht etwa eine unselbständige, dem Handel untergeordnete Nebenleistung.

Zwischen den Marken besteht hochgradige klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit. In den wichtigsten Ähnlichkeitsmerkmalen dieser Aspekte einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr - dem Wortanfang, der Vokalfolge und der Silbenzahl - stimmen sie vollständig überein und sie unterscheiden sich nur durch einen einzigen Buchstaben, das ist der Konsonant, mit dem die jeweils dritte Silbe beginnt. Die Vergleichsmarken sind im grammatischen Wortaufbau identisch: Beide beginnen mit den im Anklang beschreibenden Silben „Kera-“ und es folgt eine dritte Silbe, mit einem weiteren warenbeschreibenden Anklang. Nur durch diese letzte Silbe erhält die angegriffene Marke „Kerapur“ einen etwas anderen sachlichen Anklang als die Widerspruchsmarke „Kerapur“.

Eine Abwägung der vorstehend getroffenen Feststellungen zu den für eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr maßgebenden Umständen führt zu dem Ergebnis, dass die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselbar nahe kommt. Die hohe klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit wird von dem einen Unterschied in den begrifflichen Anklängen nicht berührt, weil dieser ohnehin schwache begriffliche Unterschied nur dann in Erscheinung treten kann, wenn es bei dem Konsonanten am Anfang der jeweils dritten und letzten Silbe als einzigen unterschiedlichen Buchstaben beider Vergleichsmarken zu keinem Verhören oder Versehen kommt. Bei einer falschen sinnlichen Wahrnehmung dieses einen Buchstabens entfällt entweder jeder begriffliche Unterschied oder - bei Verwechslungen von „p“ und „d“ - die falsch

wahrgenommene Marke nimmt jeweils den begrifflichen Anklang der Vergleichsmarke an. Im Bereich dieser sehr hohen Zeichenähnlichkeit berührt die angegriffene Marke den Bestand der Widerspruchsmarke fast unmittelbar. Deswegen kann auch die deutlich geschwächte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht als Gegengewicht wirksam werden, weil diese Kennzeichnungskraft bei aller Schwächung eindeutig über den reinen Bestandsschutz hinausgeht. Für und nicht gegen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr spricht schließlich die jedenfalls durchschnittliche Nähe zwischen den Waren und Dienstleistungen.

Stoppel

Schell

Werner

Me