



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 104/12

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
8. August 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2008 007 684**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 6. Februar 2008 angemeldete Wortmarke

### **Talo**

ist am 4. Juni 2008 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 19

Baumaterialien nicht aus Metall, transportable Bauten nicht aus Metall

sowie für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 unter der Nummer 30 2008 007 684 eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 1. April 1998 angemeldeten, nachfolgend abgebildeten Wort-Bildmarke



die am 3. September 1998 für die nachfolgend genannten Waren

Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall); Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material)

unter der Nummer 398 18 367 eingetragen worden ist, hat gegen die Eintragung der Marke 30 2008 007 684 Widerspruch erhoben, wobei sich dieser Widerspruch ausschließlich gegen die Waren „Baumaterialien nicht aus Metall, transportable Bauten nicht aus Metall“ der Klasse 19 richtet.

Die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diesen Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 22. September 2011 und vom 12. September 2012, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu verneinen sei. Die Vergleichsmarken könnten sich auf identischen Waren begegnen. Die Widerspruchsmarke verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine von der Widersprechenden geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft sei nicht ausreichend belegt worden. Die angegriffene Marke halte den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen,

deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht durch den Wortbestandteil „tilo“ bestimmt. Die Markenwörter „tilo“ und „Talo“ unterschieden sich aufgrund des Vokals „i“ im Wortbestandteil der Widerspruchsmarke und des Vokals „a“ in der angegriffenen Marke. In schriftbildlicher Hinsicht wichen die Vergleichsmarken deswegen hinreichend voneinander ab. In klanglicher Hinsicht hebe sich der dunkel klingende Vokal „a“ innerhalb der angegriffenen Marke hinreichend deutlich von dem hell klingenden Vokal „i“ innerhalb der Widerspruchsmarke ab. Dabei sei zu berücksichtigen, dass insbesondere bei kürzeren Wörtern Abweichungen in nur einem Laut das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bereits ausschließen könnten, wobei vorliegend die abweichende Silbe zudem betont sei. Die von der Widersprechenden benannte Entscheidung des BGH vom 26. April 2011 „Bit/Bud“ (I ZR 212/98) sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, da der Widerspruchsmarke eine in der vorgenannten Entscheidung relevante, überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft fehle. Auch aus sonstigen Gründen sei das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht gegeben.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, dass die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint habe. Entgegen der Auffassung der Markenstelle weise die Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft auf, die auch aufgrund komplexer Beurteilungskriterien begründet werden könne. Vorliegend ergebe sich die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus den im patentamtlichen Verfahren von der Widersprechenden vorgelegten Belegen betreffend Jahresumsatz und jährliche Werbeaufwendungen für die Widerspruchsmarke. Hiervon und von Warenidentität ausgehend halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr genüge es, wenn in einer der Kategorien klangliche, schriftbildliche und begriffliche Ähnlichkeit eine relevante Zeichenähnlichkeit gegeben sei. Im vorliegenden Fall sei dies nicht nur in klanglicher, sondern auch in bildli-

cher Hinsicht gegeben, wobei sich die Verwechslungsgefahr verstärke, wenn eine relevante Markenähnlichkeit in mehreren Kategorien vorliege. Zudem sei zu berücksichtigen, dass ein Verbraucher, der sich in einem Baumarkt nach Böden mit der Marke „tilo“ umsehe, das Markenwort „Talo“ gedanklich ergänzen und interpretieren würde. Dann bestehe die Gefahr, dass der Verbraucher die angegriffene Marke für die Widerspruchsmarke halte.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. September 2011 und vom 12. September 2012 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 18 367 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2008 007 684 in Bezug auf die Waren der Klasse 19 „Baumaterialien nicht aus Metall, transportable Bauten nicht aus Metall“ anzuordnen.

Ferner regt die Widersprechende an, die Kosten des Verfahrens dem Markeninhaber aufzuerlegen und ggf. die Rückzahlung der Erinnerungs- und der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat er gegen den vorliegenden Widerspruch eingewendet, dass sich die Vergleichsmarken durch die Schreibweise „tilo ./ Talo“ hinreichend unterschieden, das Markenwort „Talo“ aus der finnischen Sprache stamme und die Bedeutung „Haus“ habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke 398 18 367 gegen die Marke 30 2008 007 684 zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

### 1.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f - Sabèl/Puma). Diese Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft und damit dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburgs Puppenkiste; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9, Rdn. 32).

### a)

Die Vergleichszeichen können zur Kennzeichnung identischer Waren, nämlich „Baumaterialien nicht aus Metall, transportable Bauten nicht aus Metall“, verwendet werden.

### b)

Die Widerspruchsmarke weist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Hinreichende Tatsachen, die eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke und eine daraus resultierende gesteigerte Kennzeichnungskraft belegen könnten, hat die Widersprechende nicht vorgetragen.

Zwar sind bei der Feststellung einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, wobei neben den Eigenschaften, die die betreffende Marke von Haus aus aufweist, weitere Umstände wie z.B. der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und der dadurch erreichte Grad an Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung sein können, wobei insbesondere auch demoskopische Gutachten als geeigneter Beleg in Betracht kommen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 138 und 140 m.w.N.). Demoskopische Gutachten zur Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende nicht vorgelegt, sondern lediglich eine Stellungnahme eines Mitglieds ihrer Geschäftsleitung, in welcher ein Umsatz i.H.v. ... – ... Mio. € am deutschen Markt „in den letzten fünf Jahren“, ein jährlicher Werbeaufwand i.H.v ca. 500.000 € für den deutschen Markt und eine Präsenz der Widerspruchsmarke an über 1.000 Verkaufspunkten sowie bei internationalen Messen in Hannover und München dargelegt wird. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Umsatzzahlen für sich gesehen in aller Regel keinen sicheren Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zulassen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 139 m.w.N.). Vorliegend kommt hinzu, dass bereits nicht klar ist, ob es sich um jährliche Umsatzzahlen handelt oder ob der dargelegte Umsatz in Summe in den „letzten fünf Jahren“ erzielt wurde.

Aber selbst dann, wenn man davon ausgeht, die Widersprechende habe mit der Widerspruchsmarke jährlich Umsätze zwischen ... – ... Mio. € erzielt, lassen diese Zahlen auch i.V.m. den übrigen, von der Widersprechenden vorgetragenen Umständen den Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke nicht zu. Jahresumsätze von bis zu ... Mio. € im Bereich der Waren der Widerspruchsmarke, insbesondere von transportablen Bauten, Baumaterialien, Bodenbelägen und Tapeten, lassen angesichts der erheblichen Kosten, die schon bei Einfamilienhäusern von Bauherren für diese Waren aufzuwenden sind und ohne weiteres über 100.000 € liegen können, und der Vielzahl von Bau-, Umbau-

und Renovierungsmaßnahmen sowohl privater als auch öffentlicher Bauherren nicht auf einen außergewöhnlich hohen Umsatz und auf eine besondere Bekanntheit der Widerspruchsmarke schließen. Auch die dargelegten Werbeaufwendungen von ca. 500.000 € jährlich, zu denen nach den Unterlagen der Widersprechenden auch Kosten für Messeteilnahmen gehören, erscheinen nicht derart hoch, dass daraus auf eine besonders intensive und zu einer erhöhten Verkehrsbekanntheit führende Werbetätigkeit im vorgenannten Sektor geschlossen werden könnte. Das gleiche gilt für die Präsenz der Widersprechenden auf den großen Baumessen in Hannover und München, bei denen eine hohe Zahl von Ausstellern teilnimmt, so dass auch hieraus nicht darauf geschlossen werden kann, dass die Widerspruchsmarke hinsichtlich ihrer Bekanntheit aus dem Kreis der Konkurrenzmarken hervorsticht. Auch in einer Gesamtschau rechtfertigen diese von der Widersprechenden vorgetragene Umstände nicht den Schluss, dass die Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen erweiterten Schutzbereich aufweist.

c)

Ausgehend von Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke aber noch gerecht wird.

Eine für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 224 m.w.N.). Im vorliegenden Fall ist bei der Beurteilung der Frage, ob die Vergleichszeichen sich verwechselbar nahe kommen, der Umstand wesentlich zu berücksichtigen, dass es sich bei den Markenwörtern „Talo“ und „tilo“ um relativ kurze Vergleichswörter handelt, bei denen auch einzelne Unterschiede stärker ins Gewicht fallen als bei längeren Vergleichsbezeichnungen.



aa)

Auch wenn die zu vergleichenden Markenwörter klanglich in der Silbenzahl, im Sprechrhythmus, in der Betonung der ersten Sprechsilbe, im Anfangskonsonanten und in der Schlussilbe „lo“ übereinstimmen, heben sie sich im Vokallaut der ersten Sprechsilbe am grundsätzlich stärker beachteten Wortanfang markant voneinander ab. Ungeachtet einiger bei formaler Betrachtungsweise bestehender klanglicher Übereinstimmungen der Markenwörter führt der Unterschied im Vokallaut der betonten ersten Sprechsilbe im Gesamteindruck der Vergleichsmarken zu einem noch ausreichenden Markenabstand.

bb)

Zwar sind die Abweichungen der Vergleichsmarken in schriftbildlicher Hinsicht, bei der die kaum sichtbaren grafischen Gestaltungselemente der als Wort-Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke vernachlässigt werden können, etwas weniger ausgeprägt. Jedoch besteht auch insoweit keine Verwechslungsgefahr. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken - anders als dies beim schnell verklingende gesprochene Wort der Fall ist – erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnungen gestattet (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9, Rdn. 251 m.w.N.), so dass schon aus diesem Grund bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vergleichsweise größere Annäherungen der Vergleichsbezeichnungen hinzunehmen sind. Vorliegend führen die unterschiedlichen Vokale „i“ bzw. „a“ in den Markenwörtern „tilo“ bzw. „Talo“ auch in schriftbildlicher Hinsicht zu einer deutlichen Abweichung, auch in der Umrisscharakteristik und mit Blick auf den durch seine Schreibweise markanten Buchstaben „i“.

cc)

In begrifflicher Hinsicht sind keine relevanten Ähnlichkeiten festzustellen.

d)

Nachdem auch aus sonstigen Gesichtspunkten das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht festzustellen war, war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

2.

Für eine Auferlegung von Kosten besteht gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG kein Anlass. Auch ist die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG und der Erinnerungsgebühr nach § 64 Abs. 5 MarkenG nicht veranlasst, da Billigkeitsgründe hierfür nicht ersichtlich sind.

3.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Keiner der Beteiligten hat einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß § 69 Nr. 1 MarkenG gestellt. Es sind auch keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen ersichtlich, deren Erörterung in einer mündlichen Verhandlung gemäß § 69 Nr. 3 MarkenG erforderlich gewesen wäre.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu