



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 186/02

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 54 685

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. September 2003 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzenden, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 399 54 685

VOLLWERTHOLZ

für

Bau- und Nutzholz, transportable Holz- und Blockhäuser, teilweise bearbeitetes Holz; Böden aus Holz; transportable Bauten (nicht aus Metall); Holzkonstruktionen für Bauzwecke oder Teile dieser; Möbel; Holzbearbeitung einschließlich Fällen, Schälen, Lagern und Zuschneiden;

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 396 20 387

VOLL-WERT-HAUS

für

Klasse 19: Transportable Häuser, vorgefertigte Bauteile für Fertighäuser, nicht aus Metall; vorgefertigte Garagen und Schwimmhallen; Fenster und Türen aus Holz oder Kunststoff; Treppen aus Holz, Stein oder Kunststein; Balkonverkleidungen aus Holz oder Kunststoff; vorgefertigte Kamine; Baumaterialien, Natur- und Kunststeine;

Klasse 37: Montage von Fertighäusern; Hoch-, Tief- und Ingenieurbau; Errichtung von schlüsselfertigen Gebäuden; Installation und Montage von Beleuchtungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, Sanitäreinrichtungen und -anlagen und Blitzschutzanlagen; Klempnerarbeiten und Gas- und Wasserinstallation, Elektroinstallation, Maler-, Lackierer- und Tapezierarbeiten, Stuck-, Gipser- und Putzarbeiten, Zimmerarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Dämmungsarbeiten, Glaserarbeiten, Fußbodenlegearbeiten, Fliesenlegearbeiten, Plattenlegearbeiten, Maurerarbeiten, Errichtung von Treppen;

Klasse 42: Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung, Garten und Landschaftsgestaltung; Dienstleistungen eines Architekten.

Mit Beschluss vom 11. März 2002 hat die Markenstelle für Klasse 19 durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle hält die angegriffene Marke trotz einer teilweise vorliegenden Identität der Waren und Dienstleistungen einen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein. In ihrer Gesamtheit ließen sich die Marken wegen ihren deutlich unterschiedlichen Vokalfolgen und ihrer abweichenden Schreibweise klanglich und schriftbildlich auseinanderhalten, zumal die Wortenden auch unterschiedliche Bedeutungen aufwiesen. Auch werde der Gesamteindruck der Marken nicht durch den Bestandteil „VOLLWERT“ bzw. „VOLL-WERT“ geprägt, da dieser angesichts seiner geringen Kennzeichnungskraft gegenüber den anderen Markenbestandteilen weder klanglich noch schriftbildlich ein erkennbar größeres

Gewicht besitze und damit keine eigene prägende, kollisionsbegründende Funktion aufweise.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass die Marken wegen der offensichtlichen hochgradigen Ähnlichkeit, teilweise sogar Identität, der Waren und Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der Marken miteinander verwechselbar seien. Im Bestandteil „Vollwert“ seien die Marken identisch und unterschieden sich nur durch die für sich genommen schutzunfähigen Schlussbestandteile. Der Verkehr werde die in der jüngeren Marke vorhandene zusätzliche Silbe leicht überhören bzw. überlesen. Außerdem präge der Bestandteil „Vollwert“, dem eine höhere Kennzeichnungskraft zukomme, den Gesamteindruck der Marken. Er werde erstmals von der Widersprechenden in der Baubranche verwendet, sei unscharf und lasse unterschiedliche Deutungen zu. Dies zeigten auch die im vorliegenden und in parallelen Widerspruchsverfahren von der Markenstelle erlassenen Beschlüsse. Darin sei „Vollwert“ teilweise als Hinweis auf ein besonders solides und werthaltiges Haus, teilweise als Umschreibung von „öko“, „bio“ oder andere auf Umweltverträglichkeit hinweisende Begriffe bezeichnet worden. Der jeweils andere Wortbestandteil habe hingegen einen rein beschreibenden Begriffsinhalt und trete nicht als selbständig kennzeichnender Bestandteil hervor. Der Verkehr neige dazu, längere Kennzeichen auf den prägenden Bestandteil zu verkürzen. Der zum Anmeldezeitpunkt der Widerspruchsmarke nur im Nahrungsmittelbereich anzutreffende Begriff „Vollwert“ sei in Kombination mit dem Wort „Haus“ originell, was auch der 29. Senat des Bundespatentgerichts im Beschluss vom 19. Mai 1999 (29 W (pat) 222/98) so gesehen habe. An dieser Originalität, die aus der Übertragung des Begriffs „Vollwert“ in den Baubereich resultiere, wolle sich der Inhaber der angegriffenen Marken anlehnen, worauf auch die kurze Abfolge seiner 1999 und 2000 eingereichten Anmeldungen hindeute. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht durch Drittmarken eingeschränkt. Die einzigen weiteren Marken mit dem Bestandteil „Vollwert“ seien die angegriffene und andere Marken des Beschwerdegegners. Die Wider-

spruchsmarke genieße eine hohe Verkehrsbekanntheit und sei mit hohen Gütevorstellungen verbunden, was insbesondere aus der Qualität der mehrfach prämierten Produkte der Widersprechenden resultiere. Hierzu verweist die Widersprechende auf von ihr eingereichte Internetveröffentlichungen und Pressebeispiele. Im Übrigen liege wegen des in den Zeichen enthaltenen wesensgleichen Stamms und des gleichen Aufbaus der Marken eine assoziative Verwechslungsgefahr vor.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach Auffassung des Markeninhabers lässt der Beschluss des 29. Senats vom 19. Mai 1999 nicht erkennen, dass die Marke von Haus aus über eine besondere Kennzeichnungskraft verfüge. Vielmehr gehe aus der Entscheidungsbegründung hervor, dass der Marke gerade noch die Schutzfähigkeit zugebilligt worden sei und sich der eng zu bemessende Schutzbereich auf die eintragungsbegründende Eigenprägung beschränke. Diese liege allein der Gesamtheit, also der konkreten Kombination der Bestandteile der Widerspruchsmarke. Wegen des eingeschränkten Schutzzumfangs sei eine Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Marken nicht gegeben, zumal keine Veranlassung bestehe, Zeichenteile abzuspalten oder ihnen eine prägende Bedeutung zuzusprechen. Vielmehr verschmelzten die jeweils eine Aussage darstellenden Marken zu einer Einheit.

Auch aus einer Mehrdeutigkeit des Wortes „Vollwert“ ergebe sich keine besondere Kennzeichnungskraft. Abgesehen davon, dass die Widerspruchsmarke auch nicht

das Wort „Vollwert“ an sich, sondern die Wortfolge „Voll“ und „Wert“ aufweise, sei aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht zu entnehmen, dass mehrdeutige Worte eine besondere Kennzeichnungskraft aufwiesen. Vielmehr seien die Zeichen in ihrer registrierten Form miteinander zu vergleichen, so dass sie in jeder Hinsicht sicher auseinander zu halten seien. Insbesondere helfe der unterschiedliche Sinngelalt (einerseits „Haus“, andererseits „Holz“). Außerdem würden die beiderseitigen Waren erst nach intensiver Prüfung gekauft, so dass die Unterschiede der Marken sicher wahrgenommen würden. Darüber hinaus sei durch die Entscheidung BPatG GRUR 2002, 438 - WISCHMAX/Max unterstrichen, dass bei zusammengesetzten Markennörtern nicht auf deren Bestandteile abzustellen sei. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr sei nicht erkennbar, da weder die Widersprechende das Publikum an eine Zeichenserie mit dem Bestandteil „Vollwert“ gewöhnt habe noch sonstige Anhaltspunkte für eine solche Verwechslungsgefahr gegeben seien. Insbesondere die unterschiedliche Gestaltung der Marken spreche hiergegen. Die Tatsache, dass der Geschäftsführer der Widersprechenden als Ökomanager ausgezeichnet sei bzw. Auszeichnungen für Häuser erhalten habe, sei sicherlich kein Indiz für einen hohen Bekanntheitsgrad, der vom Markeninhaber im Übrigen bestritten werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Zwischen den Marken liegt keine Gefahr von Verwechslungen i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität

oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV).

1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus gering. Zwar hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts die Widerspruchsmarke als eintragbar angesehen, weil sich ein „Vollwerthaus“ auf dem Gebiet des Bauwesens nicht in beschreibender Verwendung hat belegen lassen und die Marke aus der Übertragung eines im Ernährungsbereich geläufigen Begriffs auf den Bereich des Bauwesens eine „gewisse Originalität“ beziehe, wobei auch die Schreibweise mit zwei Bindestrichen zur Originalität beitrage (29. Senat vom 19. Mai 1999, 29 W (pat) 222/98). Damit hat die Widerspruchsmarke jedoch nur die minimalen Anforderungen erfüllt, die an die markenrechtliche Unterscheidungskraft zu stellen sind. Für die Frage ihrer Kennzeichnungskraft kann allerdings der stark beschreibende Anklang der Widerspruchsmarke nicht unberücksichtigt bleiben. Eine mit dem einleitenden Bestandteil „Vollwert-...“ gebildete Wortverbindung beschreibt nach ihrem direkten Wortsinn die Vollwertigkeit des mit dem angehängten Substantiv bezeichneten Gegenstands. Bei Häusern und den für ihre Herstellung benötigten Bauteilen und Dienstleistungen kann dies eine verkehrswesentliche Eigenschaft sein. Denn bei bestimmten Bauweisen, wie etwa dem Bau von Fertig- oder Holzhäusern, ist die Gleich- bzw. Vollwertigkeit gegenüber den in der üblichen Steinbauweise errichteten Gebäuden eine für den Abnehmer wichtige Eigenschaft. Insofern drückt gerade auch die Schreibweise der Widerspruchsmarke aus, dass hiermit ein Haus bezeichnet wird, das einen „vollen Wert“ hat.

Zudem kann die Übernahme des vorrangig aus dem Nahrungsmittelsektor bekannten Begriffs „Vollwert“ in den Bereich einer baubiologisch orientierten Holzbauweise auch nur in einem äußerst bedingten Maß als fantasievoll angesehen

werden. Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, gibt es auch außerhalb des Nahrungsmittelbereichs Bezeichnungen mit dem Anfangsbestandteil „Vollwert-...“, wobei häufig ebenfalls ein Bezug zur Ökologie ausgedrückt wird, etwa „Vollwerturlaub“, „Vollwertpension“, „Vollwertdomizil“, „Vollwertbildung“, „Vollwert-Partyservice“.

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke ihre von Haus aus bestehende Kennzeichnungsschwäche durch intensive Benutzung und eine dadurch erreichte Verkehrsbekanntheit überwunden hat, möglicherweise sogar eine erhöhte Kennzeichnungskraft erreicht hat. Zwar hat die Widersprechende eine durch intensive Benutzung erhöhte Verkehrsbekanntheit vorgebracht, diese ist jedoch in der mündlichen Verhandlung bestritten worden. Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Überprüfungsmöglichkeiten der Patentbehörden im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren (vgl. BGH 1967, 246, 248 - Vitapur; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdn. 299 ff.) kann sie auch nicht als liquide zugrunde gelegt werden. Zwar hat die Widersprechende Ausdrücke aus dem Internet und der Tagespresse vorgelegt, in denen über ihre Tätigkeit berichtet wird. Abgesehen davon, dass es sich dabei weitestgehend um Selbstdarstellungen der Widersprechenden handelt, geben diese Veröffentlichungen aber keinen zureichenden Aufschluss darüber, ob und inwieweit die Widerspruchsmarke für bestimmte der für sie eingetragenen Waren oder Dienstleistungen infolge intensiver Benutzung eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erreicht hat. Insbesondere erlauben verschiedene Anerkennungen und Preise, die die Widersprechende und ihr Geschäftsführer für ihre Tätigkeit und Produkte erhalten haben, zwar gewisse Rückschlüsse auf qualitativ hochwertige und innovative Produkte sowie ein darauf beruhendes Medienecho. Dies kann jedoch nicht ausreichen, um auch in quantitativer Hinsicht eine intensive Verwendung der Marke „VOLL-WERT-HAUS“ und eine etwaige darauf beruhende Verkehrsbekanntheit zu belegen, zumal sich aus dem Bericht zum Zertifikat „natureplus“ und dem Zeitungsartikel zum Betriebsklima-Preis ein Bezug zur Marke „VOLL-WERT-HAUS“ nicht herstellen lässt.

Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden davon ausginge, dass sie ihre Marke zumindest so intensiv benutzt und im Verkehr bekannt gemacht hat, dass sie ihre ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche überwunden und eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft erlangt hat, würde sich dies auf das Ergebnis nicht auswirken.

2. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen teilweise im Identitätsbereich, im Übrigen im Bereich hochgradiger Ähnlichkeit. So überschneiden sich etwa die für die jüngere Marke eingetragenen Warenbegriffe „transportable Holz- und Blockhäuser, transportable Bauten (nicht aus Metall); Bau- und Nutzholz; teilweise bearbeitetes Holz“ weitgehend mit den für die Widersprechende geschützten Waren „transportable Häuser, vorgefertigte Bauteile für Fertighäuser, nicht aus Metall; Baumaterialien“. Auch der für die jüngere Marke eingetragene Dienstleistungsbegriff „Holzbearbeitung, einschließlich...“ ist als Oberbegriff mit der für die Widersprechende geschützten Dienstleistung „Zimmererarbeiten“ identisch.

3. Den danach erforderlichen mittleren bis größeren Abstand zur Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke noch ein.

In ihrer Gesamtheit sind die beiderseitigen Marken nicht ausreichend ähnlich, da sie sich trotz Übereinstimmungen am Wortanfang durch unterschiedliche abweichende Endungen klanglich und schriftbildlich gut voneinander unterscheiden lassen. Zwar weisen auch die Endungen „HOLZ“ und „HAUS“ beachtliche Gemeinsamkeiten auf, mit dem nur in der Widerspruchsmarke vorhandenen auffälligen Diphthong „AU“, dem in der angegriffenen Marke zusätzlich vorhandenen Konsonanten „L“ und der - für sich genommen geringen - Klangabweichung zwischen den Schlusslauten „Z“ (gesprochen „ts“) und „S“ sind jedoch insgesamt noch deutliche Unterschiede vorhanden, die sich auf den Gesamtklangcharakter der Marken ebenso wie (hinsichtlich ihres Schriftbildes) auf

den schriftbildlichen Gesamteindruck auswirken. Dabei ist der Markenstelle auch darin zu folgen, dass sich der unterschiedliche, leicht erfassbare Begriffsinhalt der Markenwörter verwechslungsmindernd auswirkt.

Eine Gefahr unmittelbarer Verwechslungen ergibt sich auch nicht aus der klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmung der Marken in den Bestandteilen „VOLLWERT“ bzw. „VOLL-WERT“, da diese nicht kollisionsbegründend sind. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird der Gesamteindruck der Marken nicht allein durch diese Bestandteile geprägt. Eine solche Prägung kann nur dann angenommen werden, wenn die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 374 m.w.N.). Hiergegen spricht bereits, dass beide Marken Gesamtbegriffe darstellen, die sich ohne Sinnentstellung nicht auseinander reißen lassen. In beiden Marken stellt der jeweils letzte Bestandteil ein durch „Vollwert“ begrifflich eingegrenztes Substantiv und damit den eigentlichen Kern der Wortverbindung dar. Mit ihm verschmilzt „Vollwert“ zu einer begrifflichen Einheit. Unabhängig von der Schreibweise der beiden Marken als Einwortmarke oder als mit Bindestrichen versehene Mehrwortkombination kann allein der Begriff „Vollwert“ daher keine der beiden Marken prägen. Auf die zwischen den Beteiligten umstrittene Bedeutung der Entscheidung BPatG GRUR 2002, 438 - WISCHMAX/Max für die Frage der Prägung von Einwortmarken durch einen Bestandteil kommt es daher nicht mehr an.

Schließlich besteht auch keine assoziative Verwechslungsgefahr. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr dem in beiden Marken (zumindest klanglich identisch) enthaltenen Stammbestandteil „VOLLWERT“ bzw. „VOLL-WERT“ schon für sich eine maßgebliche Herkunftsfunktion beimisst und deshalb die übrigen Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen aus dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ansieht. Den hierfür erforderlichen Hinweischarakter weist der Bestandteil „VOLL-WERT“ nicht auf. Zunächst spricht schon der stark sachbeschreibende Sinngehalt des auf

Vollwertigkeit und Umweltverträglichkeit hinweisenden Elements „Vollwert-...“ (s.o.) gegen einen Hinweischarakter. Außerdem besteht auf Seiten der Widersprechenden keine benutzte Zeichenserie mit diesem Stammbestandteil, so dass an den Hinweischarakter besonders strenge Anforderungen zu stellen sind (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O. Rdn. 486 m.w.N.). Ob hingegen auf Seiten des Markeninhabers in Form der angegriffenen Marke und ihre Parallelmarken eine Zeichenserie besteht, und diese eine assoziative Verwechslungsgefahr begründen könnte (vgl. Vorlageersuchen BPatG GRUR 2003, 64 - T-Flexitel/FLEXITEL), kann dahingestellt bleiben, da es sich bei „VOLLWERT“ (gleich, in welcher Schreibweise) nicht um eine bekannte Unternehmensbezeichnung handelt und auch eine Benutzung der Marken des Inhabers der jüngeren Marke nicht festgestellt werden konnte. Auch die beiden Marken gemeinsame Art der Wortbildung unter Übernahme eines in erster Linie aus dem Nahrungsmittelbereich bekannten Begriffs in den Baubereich vermag hier nicht (jedenfalls nicht entscheidungserheblich) für die Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr zu sprechen. Wie oben ausgeführt, sieht der Senat diese Übertragung nur in einem geringen Maß als phantasiereich an. Angesichts der gebotenen Zurückhaltung bei der Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr reicht damit allein der Markenaufbau nicht aus.

Baumgärtner

Dr. Hock

Kätker

CI