



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 213/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 07 339

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 19 vom 15. April 2002 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 957 077 "Terrafix" zurückgewiesen worden ist.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 957 077 wird die Löschung der Marke 397 07 339 "Terraflex" angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 397 07 339

Terraflex

für die Waren

"Platten aus Kunststoff zum Herstellen von Belägen für Balkone, Terrassen, Flachdächer, Loggien, Werkstätten, Innen- und Außenbereiche von Schulen, Schwimmbädern und dergleichen"

ist Widerspruch erhoben auf Grund der Wortmarke 957 077

Terrafix

die am 20. April 1977 für die Waren

"Baustoffe und chemische Erzeugnisse zur Herstellung von Baustoffen"

in das Markenregister eingetragen worden ist.

Die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 15. April 2002 ua den Widerspruch aus der Marke 957 077 mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Trotz einer beachtlichen Warennähe bis Warenidentität der Waren der Klasse 19 wiesen die beiden Kennzeichnungen nur geringe Gemeinsamkeiten auf. Der identische Anfangsbestandteil "Terra" sei auf dem vorliegenden Warenggebiet eindeutig beschreibend und in einer Vielzahl von Drittmarken enthalten, so dass er als verbrauchter Markenbestandteil ohne herkunftsbezeichnende Funktion zu werten sei. Hierzu hat die Markenstelle auf die Eintragungen im Markenlexikon Ausgabe 2001, Seiten 11206 – 11214, hingewiesen. Auch wenn der kennzeichnungsschwache Bestandteil bei der Würdigung des Gesamteindrucks der Vergleichszeichen mit zu berücksichtigen sei, genügten bereits die geringfügigen Abweichungen in den nachgestellten Begriffen "flex" und "fix" zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr. Außerdem trügen deren ausgeprägte Sinngehalte wesentlich zur Unterscheidbarkeit beim Lesen und Hören bei. Im übrigen meint die Markenstelle, dass angesichts der im Werbe- und Kundenverkehr üblichen visuellen und schriftlichen Verwendung von Kennzeichen die Gefahr möglicher phonetischer Verwechslungen fast gänzlich auszuschließen sei. Gegen die Bejahung einer assoziativen Verwechslungsgefahr sprächen der beschreibende Charakter von "Terra" sowie die Vielzahl eingetragener Drittmarken. Es sei für die Marken-

stelle nicht nachvollziehbar, wie bei derzeit 867 eingetragenen Marken mit dem Bestandteil "Terra" dieser gerade auf dem vorliegenden Warengbiet als Stammbestandteil einer Markenserie eines Unternehmens zu sehen sein solle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie unmittelbare und mittelbare Verwechslungsgefahr geltend macht. Aus der Wechselwirkung der zu berücksichtigenden Faktoren ergebe sich bei bestehender Warenidentität ein strenger Maßstab für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Wegen der Übereinstimmungen in der Silbenzahl, der Betonung, der Konsonantenfolge, der nahezu gleichen Wortlänge und maßgeblichen Vokalfolge reichten die geringfügigen Unterschiede der Marken nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle würden zudem die vorliegenden Waren von den fachkundigen Verwendern häufig per Telefon geordert. Eine große Ähnlichkeit ergebe sich wegen der identischen Buchstabenfolge "Terra-" und des auffälligen Endbuchstabens "x" auch im Schriftbild. Die Widersprechende beruft sich ferner auf eine hohe Kennzeichnungskraft des Bestandteils "Terra" auf Grund der jahrzehntelangen Benutzung einer Vielzahl von "Terra"-Marken. Das Wort "Terra" sei in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht unmittelbar beschreibender Natur, wofür die Widersprechende auf die Spruchpraxis zu ihrer Marke "TERRANOVA" verweist. Die Widerspruchsmarke sei auch nicht durch Drittzeichen in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt. Der Hinweis auf eingetragene Drittmarken sei zu pauschal. Soweit eingetragene Zeichen für relevante Waren in Betracht kämen, werde deren Benutzung ausdrücklich bestritten. Die Widersprechende macht ferner unter Bezugnahme auf die von ihr eingereichten Erklärungen und Unterlagen geltend, dass eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens bei der angegriffenen Marke "Terreflex" gegeben sei.

Die Widersprechende beantragt,

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

Die Markeninhaber haben sich weder im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle noch im Beschwerdeverfahren geäußert oder Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG statthafte und auch im übrigen zulässige Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 iVm § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG für gegeben.

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden (vgl. stRspr BGH GRUR 2003, 963 – AntiVir/AntiVirus; GRUR 2004, 239 - DONLINE; GRUR 2004, 783 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

a) Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten wurde, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Zwischen

den "Baustoffen" der Widerspruchsmarke einerseits und den "Platten aus Kunststoff zum Herstellen von Belägen" für verschiedene Bauten im Innen- und Außenbereich der angegriffenen Marke andererseits besteht ein hoher Grad an Warenähnlichkeit bis zur Warenidentität, da die Waren der jüngeren Marke zu den Baustoffen zählen.

b) Der Senat geht von einer noch normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit aus. Eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke insgesamt ist weder auf Grund der für "Baustoffe" beschreibenden Bedeutung des Markenbestandteils "fix" im Sinne von "fest, schnell, rasch (-abbindender Beton, Zement etc.)" noch des Zeichenteils "Terra" gegeben. Das lateinische Wort "terra" hat zwar die Bedeutung von "Erde" im Sinne von "Erdreich, Gebiet", so dass es für damit in engem Zusammenhang stehende Produkte wie z.B. Gartenerde, Lehmerde oder Tonerde beschreibenden Charakter aufweisen mag. Für "Baustoffe" bestünde ein unmittelbar beschreibender Bezug erst, wenn dem Wort "Terra" ein weiterer Begriff hinzugefügt wird, wie etwa "cotta", der auf die Bearbeitung der Erde zu einem Baustoff, dem sogenannten Terracotta oder auf Tonsteine hinweist. Die Verbindung mit "-fix" lässt demgegenüber nur anklingende Hinweise und keine eindeutig beschreibende Gesamtaussage aufkommen.

Eine Kennzeichenschwäche der Widerspruchsmarke durch Drittzeichen vermag auch der Hinweis der Markenstelle auf die Eintragung von Marken mit dem Bestandteil "Terra" im Markenlexikon nicht zu belegen. Zum einen lässt der Registerstand keine Rückschlüsse auf die Benutzung der eingetragenen Marken zu. Zum anderen gehört eine große Anzahl der eingetragenen "Terra"-Marken der Widersprechenden bzw. zu ihrer Zeichenserie (s.a. Beschlüsse des BPatG, 30 W (pat) 162/94 – SIKATERRA = TERRANOVA; 33 W (pat) 287/98 – TERRAMOL = Terranova; 33 W (pat) 301/01 – TERRAPLAN = TERRANOVA Von Grund auf gut). Die für die Annahme einer Kennzeichenschwäche erforderliche große Zahl benutzter Drittmarken, die im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchs-

marke liegen (vgl. stRspr. BGH GRUR 1967 – Vitapur; GRUR 1999, 241, 243 - Lions), haben weder die Markenstelle noch die Inhaber der angegriffenen Marke angegeben.

c) Die sich gegenüberstehenden Zeichen kommen sich in ihrem jeweils maßgeblichen Gesamteindruck verwechselbar nahe. Die Ähnlichkeit der Wortzeichen "Terraflex" und "Terrafix" besteht in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann die Verwechslungsgefahr klanglicher Art im Hinblick auf telefonische Bestellungen und unter Berücksichtigung mündlicher Empfehlungen keinesfalls "fast gänzlich ausgeschlossen werden". Im übrigen reicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus. Dabei ist grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH GRUR 1998, 924, 925 – salvent/Salventerol m.w.N.; GRUR 2004, 783 – NEURO-VIBOLEX = NEURO-FIBRAFLEX). Außerdem ist für den maßgeblichen Gesamteindruck der Erfahrungsgrundsatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten, und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Demzufolge können auch Bestandteile, die einer beschreibenden Angabe entnommen sind, zum Gesamteindruck beitragen.

Die Vergleichsmarken sind mit Ausnahme der Buchstaben "le" und "i" in der letzten Silbe identisch. Angesichts der überwiegenden Gemeinsamkeiten im Klang- und Schriftbild, ist eine große Markenähnlichkeit gegeben. Die ohnehin klangnahen Vokale "e" und "i" und das klangschwache "l" werden durch die klangstärkeren identischen Konsonanten "f-x" – insbesondere durch den markanten x-Laut – in ihrer Klangwirkung überdeckt und auch optisch insoweit zurückgedrängt, dass sie den Gesamtklangeindruck und das Schriftbild insgesamt bei der Wiedergabe der Marken nicht maßgeblich verwechslungsmindernd beeinflussen können. Der jeweilige Sinngesamt von "flex" und "fix" – vor allem in Verbindung mit dem vor-

angehenden identischen Wort "Terra" in der Bedeutung von "Erde" in den Gesamtzeichen – ist weder so eindeutig noch auffällig abweichend, dass er ein Verhören oder Verlesen auszuschließen vermag.

Unter Berücksichtigung der noch normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des besonders hohen Grades an Warenähnlichkeit bzw. –identität kann eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und in visueller Hinsicht nicht verneint werden.

2. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann dahingestellt bleiben, ob die Verwechslungsgefahr auch unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 a.E. MarkenG gegeben ist.

2. Es besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung abzuweichen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Winkler

Richter Kätker kann wegen
Urlaubs nicht unterschreiben.

Pagenberg

Winkler

Hu