



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 272/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Juni 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 301 18 174

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 13. Juni 2001 in das Register eingetragen und am 12. Juli 2001 unter der Nummer 301 18 174 veröffentlicht worden ist die Bezeichnung **Plano**. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet:

"Mehrfach verwendbare Betonverschalungselemente (nicht aus Metall) für Bauzwecke, insbesondere überwiegend aus Holzwerkstoff gefertigte Schalhäute und kunststoffbeschichtete Sperrholzplatten zur Verwendung als mehrfach verwendbare Betonverschalung; Montage und Demontage sowie Wartung, Instandhaltung und Vermietung der vorgenannten Waren".

Widerspruch erhoben hat am 18. September 2001 die Inhaberin der seit dem 31. Mai 1972 eingetragenen Marke 893 911 **Planox**.

Deren Warenverzeichnis lautet:

"Verkleidungsplatten, Wandplatten, Leichtbauplatten, Tischlerplatten, Furnierholzplatten, Sperrholzplatten, Paneelbretter aus Holz, Kunststoff, Kunstholz, Faserstoff, Preßmassen oder Kunstpressstoffen".

Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt bestritten worden. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung sind vorgelegt worden.

Die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Glaubhaftmachung der Benutzung nicht gelungen sei.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Unter Vorlage weiterer Benutzungsunterlagen hält sie die Benutzung für glaubhaft gemacht und Verwechslungsgefahr für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Juli 2003 aufzuheben und die Löschung der Marke 301 18 174 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält Verwechslungsgefahr nicht für gegeben, weil sich die Übereinstimmung der Marken auf eine beschreibende Angabe beziehe.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet. Es besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb im Ergebnis von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung zB BGH WRP 2004, 1037, 1038 – EURO 2000; BGH WRP 2004, 1173, 1174 – URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling). Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die an beschreibende Angaben angelehnt sind, ist der Schutzzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus; Ströbele/Hacker, MarkenG 7. Aufl § 9 Rdn 323). Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden.

Ob der Widersprechenden die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für eingetragene Waren gelungen ist, kann dahingestellt bleiben. Selbst wenn zu Gunsten der Widersprechenden von der Registerlage und von sich danach gegenüberstehen identischen bzw eng ähnlichen Waren ausgegangen wird, weil Schalungselemente im Betonbau aus Holzbrettern/Paneelen bestehen und auch bei den Dienstleistungen Ähnlichkeit anzunehmen ist, wobei in erster Linie Fachleute des Bauwesens, insbesondere Bauunternehmen und Handwerker, zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören und nichtgewerbliche

Verkehrskreise wie Bauherren öfters nicht unerhebliche Fachkenntnisse besitzen, ist – auch ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - trotz gegebener Markenähnlichkeit aus Rechtsgründen die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen.

Eine Verwechslungsgefahr scheidet daran, dass die angegriffene Marke den Schutzbereich der Widerspruchsmarke nicht in rechtlich unzulässiger Weise berührt. Die Widerspruchsmarke ist gebildet aus dem Wort "plano" der spanischen Sprache - einer Welthandelssprache -, sowie der portugiesischen und italienischen Sprache, das im Deutschen "plan, eben, glatt, flach" bedeutet (vgl Internet-Wörterbuch DIX, <http://dix.osola.com/index.de.php>, Stichwort "plano") und das in diesem Sinn vom inländischen Verkehr wegen seiner Nähe zum deutschen Wort plan leicht erkannt wird; diesem Wort ist der Buchstabe "x" angefügt. "Plano" stellt einen Hinweis auf die Eigenschaften der registrierten Waren in dem Sinn dar, dass die durch spezielle Beschaffenheit erreichte Ebenheit der Platten zum Beispiel die Herstellung glatter Betonoberflächen entsprechend den Vorgaben von DIN-Vorschriften ermöglicht, was die Widersprechende bei der Produktbeschreibung in ihren Katalogen (Anlagen zum Schriftsatz vom 30. August 2004) auch herausstellt (vgl auch 33 W (pat) 166/97 – ESTROPLAN/PCI-Estriplan; 33 W (pat) 2/99 – Planziegel; Zusammenfassungen veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Die Widerspruchsmarke **Planox** ist damit eine Abwandlung einer freihaltungsbedürftigen Angabe, so dass bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein in den beschreibenden Elementen abgestellt werden kann. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muß vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung der Eindruck der Widerspruchsmarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein (vgl BGH aaO – AntiVir/AntiVirus). Die Eigenprägung und Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke beruhen in erster Linie auf der Verbindung der Sachangabe "plano" mit dem Buchstaben "x". Gerade insoweit fehlt es aber an einer Übereinstimmung der einander gegenüberstehenden Zeichen. Damit beschränken sich die Gemeinsamkeiten beider Markenwörter auf die Übereinstimmung in dem beschrei-

benden Element "Plano", was – wie ausgeführt – aus Rechtsgründen für die Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr nicht ausreichen kann.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu