

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 46/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Oktober 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 09 282

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Martens und des Richters Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 18. März 1998 und 31. Oktober 2000 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 850 014 wird die Löschung der Marke 396 09 282 für die Waren

"im Extrudierverfahren hergestellte Kartoffelprodukte für Nahrungszwecke; Kartoffelchips, Kartoffelsticks, im Extrudierverfahren hergestellte Weizen-, Reis- und Maisprodukte für Nahrungszwecke, Puffmais"

angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für

"im Extrudierverfahren hergestellte Kartoffelprodukte für Nahrungszwecke;

Kartoffelchips, Kartoffelsticks;

Rosinen, Haselnuß-, Erdnuß-, Cashewkerne, Pistazienkerne und Mandeln, getrocknete, geröstet, gesalzen und/oder gewürzt;

getrocknete Früchte;

im Extrudierverfahren hergestellte Weizen-, Reis- und Maisprodukte für Nahrungszwecke, Puffmais"

am 13. Juni 1996 eingetragene Wortmarke

Cornitos

ist Widerspruch erhoben worden aus der älteren Wortmarke 850 014

DORITOS

die seit dem 23. September 1968 ua für die Waren "konservierte Kartoffel- und Kornchips sowie konserviertes Knabbergebäck, Obst" geschützt ist.

Auf die Einrede der Nichtbenutzung durch die Markeninhaberin hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für sog. Nachos bzw Tortilla Chips (Knabberchips auf Maisbasis) eingereicht, die von ihr seit 1991 mit Millionenumsätzen in amerikanischen Militäreinrichtungen (Kantinen, PX-Läden) in Deutschland vertrieben würden.

Die Markenstelle hat zunächst dem Widerspruch stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da vor dem Hintergrund gleicher bzw sehr ähnlicher Waren die Marken für den Endverbraucher in ihrer starken klanglichen Annäherung keinen hinreichenden Abstand mehr zueinander einhielten, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hat der Erinnerungsprüfer den Erstbeschuß aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen, da die Marken angesichts der Kennzeichnungsschwäche der auf dem vorliegenden Warengbiet häufig verwendeten Endung "itos" und des für den Verkehr erkennbaren Begriffsanklanks von "corn" keine eine Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit mehr aufwiesen.

Hiergegen richtet sich nunmehr die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

unter Aufhebung des angegriffenen Beschlusses die angegriffene Marke zu löschen.

Sie hält die Marken für phonetisch hochgradig ähnlich, was vor dem Hintergrund weitgehend identischer Waren und der Beteiligung von Endverbrauchern als maßgeblichem Verkehr zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führen müsse.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist wie der angefochtene Beschluß der Auffassung, daß die Marken einen ausreichenden Abstand aufwiesen, zumal sie nicht nur in den hauptsächlich beachteten Anfangsbuchstaben unterschiedlich seien, sondern beide sinnfällige

Begriffsinhalte aufwiesen; so bedeute die Endung "itos" im Spanischen "gebrannt", während "dor" auf "Gold" und "corn" auf "Korn" hinweise.

II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise, und zwar im Umfang der im Tenor ausgesprochenen Löschung begründet.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist eine eingetragene Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Hierzu gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Unter Beachtung dieser Grundsätze besteht vorliegend die Gefahr von Verwechslungen, allerdings nur im Bereich sich gegenüberstehender gleicher bzw hochgrad ähnlicher Waren.

Was die Warenlage betrifft hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für sog. Tortilla Chips hinreichend glaubhaft gemacht. Dem insoweit vorgelegten Affidavit eines führenden Mitarbeiters der Widersprechenden ist im Zusammenhang mit den eingereichten Benutzungsbeispielen schlüssig zu entnehmen, daß die Widerspruchsmarke auf der Verpackung dieser Chips markenmäßig Verwendung findet und daß diese Benutzung im hierfür maßgeblichen Zeitraum seit 1991 stattgefunden hat. Daß der Verkauf der Ware bislang ausschließlich in militärischen Einrichtungen von in Deutschland statio-

nierten ausländischen Streitkräften stattgefunden hat, ist markenrechtlich unschädlich, da es sich hierbei um keine exterritorialen Gebiete und damit um eine Inlandbenutzung handelt (vgl Ströbele, MarkenG, 6. Aufl 2000, § 26 Rdnr 91). Die Benutzung für "Nachos, Tortillachips" lässt sich zwanglos unter die "Kornchips" im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke subsumieren, die damit den Waren der angegriffenen Marke gegenüberzustellen sind. Dabei besteht hinsichtlich der im Tenor genannten und letztlich versagten Waren entweder Identität oder hochgradige Ähnlichkeit hinsichtlich stofflicher Beschaffenheit, Herstellungsstätten, Verwendungszweck und Vertrieb als Knabberartikel, die sich an breiteste Verkehrskreise richten.

Bei der warenmäßigen Ausgangslage sind an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr zu fordernden Abstand der Marken zueinander, wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, strenge Maßstäbe anzulegen, die vorliegend angesichts eines äußerst ähnlichen klanglichen wie schriftbildlichen Gesamteindrucks der Marken auf Grund der Übereinstimmung im tragenden Klanggerüst von Konsonantenstruktur und Vokalabfolge nicht mehr eingehalten werden. Das gilt umsomehr, als sich die Waren auf einem niedrigen Preisniveau bewegen können und der Verkehr in solchen Fällen erfahrungsgemäß beim Erwerb der Ware deren Kennzeichnungen eher geringere Aufmerksamkeit zukommen lässt, was vorliegend die Gefahr von Verwechslungen vor allem aus der Erinnerung heraus nahelegt. Einer solchen Gefahr kann auch der den Marken innewohnende Bedeutungsinhalt nicht ausreichend entgegenwirken, da dieser zum einen ("dor – itos") zu wenig bekannt und augenfällig ist und zum anderen ("corn") ohnehin nur erkannt werden kann, wenn das Wort akustisch richtig erfaßt worden ist, was angesichts der klanglichen Nähe der Marken zueinander aber gerade das Problem ist. Von einer Schwächung der Widerspruchsmarke aufgrund der Verwendung der Endung "-itos" kann ebenfalls nicht ausgegangen werden. Selbst wenn diese Endung – worauf die Drittzeichenlage und die von den beteiligten vorgelegten Beispielsfälle hindeuten könnten – auf dem vorliegenden Warengbiet häufiger Verwendung findet, reicht das für sich noch nicht aus, von einer hierdurch bedingten

Schwächung der gesamten Marke zu sprechen. Letztlich unterscheiden sich die Marken damit lediglich im – schriftbildlich allerdings sehr ähnlichen – Anfangskonsonanten "C/D" und im eingeschobenen "n" in Mittelstellung, während die Übereinstimmungen deutlich überwiegen. Im System der Wechselwirkung zwischen Waren- und Markenähnlichkeit muß das bei identischen bzw hochgradig ähnlichen Waren zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne führen.

Anders liegen die Dinge jedoch dort, wo sich nicht mehr identische, sondern lediglich ähnliche Waren gegenüberstehen, die ggfls zueinander nochmals in einem gewissen Abstand stehen. In diesem Umfeld wird sich der Verkehr eher an den Unterschieden der Marken orientieren, so daß markenregisterrechtlich gesehen die zwar objektiv bestehende Ähnlichkeit der Marken durch die geringere Ähnlichkeit der Waren kompensiert wird und insoweit eine Verwechslungsgefahr noch ausgeschlossen werden kann.

Im Ergebnis konnte die Beschwerde daher nur teilweise Erfolg haben und war im übrigen zurückzuweisen.

Der Senat sieht jedoch keinen Grund, einem der Beteiligten gemäß § 71 Abs 1 MarkenG Kosten unter Billigkeitsgesichtspunkten aufzuerlegen.

Stoppel

Martens

Voit

Bb