

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 274/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. April 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 20 621

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. April 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richterin Klante

beschlossen:

Unter Abänderung der Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Mai 1997 und vom 3. März 1999 wird die Marke 395 20 621 für die Waren "Bonbons, Lakritzen; Fruchtgummis, figürliche Zuckerwaren, auch mit Füllung" gelöscht.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

Kaffee; Kakao; Schokolade; Pralinen, auch solche mit Füllung; Bonbons, Lakritzen; Fruchtgummis; Zucker; figürliche Zuckerwaren, auch mit Füllung

eingetragene Wortmarke 395 20 621 (Veröffentlichung am 30. Dezember 1995)

Frucht Bits

ist Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 961 207

Pits

die seit 2. August 1977 für

Mehle, Getreidepräparate für Nahrungszwecke, Biskuits, Kuchen, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Kaffee, Tee, Kakao; Zucker und Zuckerwaren, Kaffee-Ersatzmittel, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Puddingpulver, Kochsalz, Senf; Essig Soßen, Soßenpulver, Gewürze

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr mit Beschluss vom 27. Mai 1997 und die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden mit Beschluss vom 3. März 1999 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist unter anderem ausgeführt, die Waren seien zwar teilweise identisch oder lägen im engeren Ähnlichkeitsbereich, aber die angegriffene Marke dürfe nicht auf "Bits" reduziert werden. Sie enthalte die sinnfällige Gesamtaussage "Frucht-Bissen" oder "Frucht-Happen". Ihre Bestandteile hätten eine gleichermaßen geringe Kennzeichnungskraft, so dass keiner allein die Marke präge, zumal die zwei Wörter nur zwei Silben aufwiesen.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie ist der Ansicht, die Waren seien zum Teil identisch. Das Firmenschlagwort PIT habe nach 40-jähriger Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt. Auf dem fraglichen Warengbiet sei "Frucht" rein beschreibend, so dass das fremdsprachige "Bits" den Gesamteindruck der Marke präge. Wenn die Gesamtaussage "Frucht-Bissen" wäre, hätte die Marke gar nicht eingetragen werden dür-

fen. Es könne auch nicht angehen, dass eine Marke aus zwei schutzunfähigen Bestandteilen besser gestellt werde, als eine solche mit wenigstens einem schutzfähigen Teil.

P und B unterschieden sich nur unbedeutend. Die Widersprechende benutze zudem eine Reihe von Marken mit dem Firmenbestandteil "PIT"; "Frucht Bits" reihe sich da zwanglos ein.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Mai 1997 und vom 3. März 1999 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, es sei allein der Gesamteindruck der angegriffenen Marke maßgeblich. Die Bestandteile seien gleich kennzeichnungskräftig. "Bits" sei sogar eher kennzeichnungsschwächer als "Frucht", weil es - auch für Deutsche leicht verständlich - für "Häppchen" stehe, während die Waren zu Früchten keinen Bezug hätten. Der Verbraucher werde allenfalls auf Inhaltsstoffe und Geschmacksnote schließen.

Selbst "Bits" und "Pits" unterschieden sich ausreichend, zumal "Pit" ein Vorname sei. Im Rahmen einer angeblichen Serie könne allenfalls "Pit" Stammbestandteil sein, der mit "Pits" nicht identisch übereinstimme, wie es für die Annahme einer Serie notwendig sei. Die Benutzung von für eine Serie in Frage kommenden Marken durch die Widersprechende bestreite sie. Im übrigen halte sie die bereits im Erinnerungsverfahren erhobene Einrede der nicht rechtserhaltenden Benutzung aufrecht.

Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung zwei eidesstattliche Versicherungen und Verpackungsmuster vorgelegt. Danach habe sie in den Jahren 1995 bis 1998 jährlich zwischen ... und ... Packungen mit Fruchtbonbons verkauft.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Absatz 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke auf einen Widerspruch hin 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, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren, der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke sowie der Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise besteht (vgl BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem).

Die 1977 eingetragene Widerspruchsmarke war am Tag der Bekanntmachung der angegriffenen Marke länger als fünf Jahre im Register eingetragen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke daher in zulässiger Weise bestritten.

Nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG hatte die Widersprechende damit die Benutzung in den Jahren 1991 bis 1995 glaubhaft zu machen. Sie hat für 1995 die Stückzahl der verkauften Packungen Fruchtbonbons durch eidesstattliche Versicherung mit ... angegeben. Dies reicht zur Glaubhaftmachung der Benutzung aus, weil eine

ernsthafte Verwendung in einer begrenzten Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraumes gegeben war (BGH GRUR 1999, 995 - HONKA). Das kann auch erst die Zeit kurz vor Ablauf der Fünfjahresfrist sein (BGH GRUR 1985, 926 - topfitz/topfit).

Für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung (§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG), also April 1996 bis April 2001, ist eine Benutzung von Fruchtbonbons für drei Jahre (1996 bis 1998) glaubhaft gemacht.

Der Umfang ist rechtserhaltend. Die in den eidesstattlichen Versicherungen genannten Stückzahlen zu den jeweils beigefügten Packungen ist ausreichend.

Dass die Widersprechende in der benutzten Form neben "Pits" auch die Angaben "brause frucht" und "mit Vitamin C" verwendet, schadet nicht. Gemäß § 26 Abs 3 MarkenG sind Abweichungen nur schädlich, soweit sie den kennzeichnenden Charakter der Marke verändern. Das ist hier nicht der Fall, da ausschließlich rein beschreibende Angaben hinzutreten (vgl BGH GRUR 1999, 54 - Holtkamp). Sie sind keine Zusätze zur Marke, sondern nur sonstige Teile der Warenaufmachung. Es handelt sich insoweit um markenmäßig bedeutungslose, werbliche Zutaten, durch welche die Marke keine wesentliche Änderung erfährt.

Bei dieser Sachlage sind bei der Entscheidung lediglich die Fruchtbonbons zu berücksichtigen, da nur für sie eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde. Zwischen ihnen und den Waren der angegriffene Marke besteht wegen der unterschiedlichen Verwendungsart (Kaffee, Kakao), der Inhaltsstoffe (Schokolade, Pralinen) sowie wegen des Verarbeitungsstandes (Zucker) keine Ähnlichkeit (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl, S 186 f, 366 miSp). Fruchtbonbons sind lediglich ähnlich mit Lakritze, die Lagen mit Fruchtgeschmack enthalten kann, und Fruchtgummi. Identität besteht gegenüber Bonbons und figürlichen Zuckerwaren, auch mit Füllung, weil sie Fruchtbonbons sein können - etwa in Gestalt eines Tieres, einer Pflanze oder, je nach Geschmacksrichtung, einer Frucht, zB einer Zitrone oder Himbeere.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Bedeutung ist zunächst die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke; diese ist durchschnittlich.

Weder ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auf dem vorliegenden Warengbiet durch nachgewiesene benutzte Drittmarken noch durch einen beschreibenden Anklang von "Pits" geschmälert. Umgekehrt konnten keine die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in entscheidungserheblichem Umfang stärkenden Umstände festgestellt werden. Die glaubhaft gemachten Umsatzzahlen rechtfertigen die Annahme solcher Umstände jedenfalls nicht.

Bei dieser Sachlage ist wegen der Warenidentität bzw. engsten Warenähnlichkeit, der Art der Waren sowie ihrer geringen Aufmerksamkeit, die der Verbraucher den Marken auf dem fraglichen Warengbiet entgegenbringt, eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr feststellbar (vgl. BGH aaO - Bayer/BeiChem; GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).

Es handelt sich um einfache, preiswerte Artikel des täglichen Bedarfs, die der Verbraucher ohne besondere Aufmerksamkeit - gewissermaßen im Vorbeigehen - kauft. Die akustischen Bedingungen des Erwerbs (zB am Kiosk) sind oft ungünstig und fördern damit ein Sich-Verhören. Anders als zB bei Zigaretten sind die Verbraucher bei Bonbons zudem nicht besonders markentreu und beachten Marken daher nicht sorgfältig.

Die Marken sind verwechselbar. Zwar unterscheiden sie sich in ihrer Gesamtheit; damit ist aber lediglich eine bildliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Dass Waren zunehmend auf Sicht gekauft werden, rechtfertigt für sich allein nicht, nur auf den graphischen Gesamteindruck abzustellen. Dem Kauf auf Sicht gehen häufig mündliche Nachfragen, Empfehlungen und insbesondere Bestellungen voraus; die vorliegenden Waren werden oft auf Zuruf verkauft.

Dass die Widersprechende ihre Marke mit dem Bestandteil "Frucht" verwendet, ist für die Frage der Verwechslungsgefahr im registerrechtlichen Verfahren unbeachtlich; es ist allein auf die eingetragene Form abzustellen (BGH GRUR 1996, 775

- Sali Toft). Gemeinsam sind den Marken die ähnlichen Wörter "Bits" und "Pits". "Bits" prägt für entscheidungserhebliche Teile des Verkehrs die angegriffene Kombinationsmarke "Frucht Bits" (vgl BGH BIPMZ 1996, 180 - Springende Raubkatze; GRUR 2000, 233 - RAUSCH/ELFI RAUCH), weil es neben dem glatt beschreibenden Wort "Frucht" steht (vgl BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/P3-drano; 1999, 52 - EKKO BLEIFREI). "Frucht" gibt nur einen Hinweis auf den Geschmack der Ware, und ist so eine Angabe, die der Verbraucher nicht als betriebliche Herkunftsangabe auffassen wird. Dementsprechend wird "Frucht" auch innerhalb der angegriffenen Marke "Frucht Bits" nicht als Bestandteil der eigentlichen betrieblichen Kennzeichnung gewertet und gedanklich abgespalten. Damit ist "Frucht" nicht geeignet, die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

"Bits" ist auch deshalb selbständig kollisionsbegründend, weil es als fremdsprachiges Wort besonders kennzeichnungskräftig ist; die Verbraucher - sehr häufig Kinder - verstehen es nicht als "Häppchen", sondern als "Informationseinheit" im Bezug zu Computern, wenn sie es nicht ohnehin als kennzeichnungskräftiges Phantasiewort auffassen.

"Bits" bleibt in der angegriffenen Marke als Wort in seiner sprachlichen Eigenständigkeit vollständig erhalten - ohne mit "Frucht" einen neuen Gesamtbegriff zu bilden, wie etwa "schwarzes Schaf" oder "Obstgarten".

Klanglich stimmen "Bits" und "Pits" nahezu überein. B und P sind identische Laute, nur einmal stimmlos (P) und einmal stimmhaft (B) gesprochen. Diese beiden Laute können nur bei betont artikulierter Aussprache und optimalen Übermittlungsbedingungen auseinandergehalten werden. Hinzu kommt die Übereinstimmung von "Bits" und "Pits" in der markanten Lautfolge [its], die von entscheidender Bedeutung ist, da die Endungen betont sind und gleichsam im Ohr des Verbrauchers nachhallen (vgl BGH GRUR 1993, 118 - Corvaton/Corvasal; 1993, 972 - Sana/Schosana). Außerdem gibt das Schluss-S "Bits" und "Pits" jeweils übereinstimmend einen englischen Plural-Charakter, was zusätzlich zu einer Verwechslungsgefahr beiträgt.

Die Sinngelhalte beider Marken (Vorname Pit bzw Informationseinheit oder Häppchen) tragen zur Unterscheidbarkeit nicht bei, denn es handelt sich insbesondere bei der angegriffenen Marke um keine eindeutige Aussage, die der Verkehr sofort erfasst. Da die Zeichen ihrem Klang nach verwechselbar sind, überlagert der übereinstimmende Klangeindruck zudem jeden Sinngelhalt.

Eine andere Beurteilung der Verwechslungsgefahr würde dazu führen, dass jemand die prioritätsältere Wortmarke eines anderen identisch oder verwechselbar abgewandelt nur durch Voranstellung eines glatt beschreibenden Hinweises übernehmen könnte.

Soweit der Widerspruch die Waren "Kaffee; Kakao; Schokolade; Pralinen, auch solche mit Füllung; Zucker" erfasst, war die Beschwerde mangels Warenähnlichkeit zurückzuweisen.

Eine Kostenauflegung war nicht veranlasst (§ 71 Abs 1, § 152 MarkenG).

Winkler

Klante

Dr. Albrecht

Fa