

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 280/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Januar 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 51 350

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel , die Richterin Martens und den Richter Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 29 – vom 29. Juli 1998 und 24. Oktober 2000 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 977 364 wird die Löschung der angegriffenen Marke 396 51 350 angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die am 24. Januar 1997 für die Waren "Milch und Milchprodukte; Fruchtsaucen, Speiseeis" eingetragene nachfolgend wiedergegebene Wort-Bild-Marke

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Widerspruchsmarke 977 364

Royal

die seit dem 6. Oktober 1978 für die Ware "Speiseeis" eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, daß angesichts des wiederholt festgestellten geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke der Verkehr dem gemeinsamen Begriff "royal" in den Vergleichszeichen keine prägende Bedeutung beimessen werde und damit nach dem Gesamteindruck der Marke auch bei sich gegenüberstehenden identischen Waren eine Verwechslungsgefahr ausscheide.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie darauf hinweist, daß nicht nur die Marken im Kennwort (zumindest bei mündlicher Benennung) identisch seien, sondern teilweise auch Warenidentität bzw. hochgradige Warenähnlichkeit bestünde, zumal die Grenzen zwischen Süßspeisen auf Milchbasis und reinen Milchprodukten aufgrund der Marktentwicklung der letzten Jahre fließend seien; beide Warengruppen würden inzwischen häufig von ein und derselben Firma angeboten und richteten sich an dieselben Abnehmer. Für die Verwechslungsgefahr sei schließlich zu berücksichtigen, daß der Widerspruchsmarke aufgrund intensiver Benutzung seit 1973 sogar ein erhöhter Kennzeichnungsgrad zukomme.

Die Markeninhaberin ist dieser Auffassung entgegengetreten und hält vor allem die Marken zumindest im für das Kollisionsverfahren maßgeblichen Gesamteindruck nicht für verwechslungsbegründend ähnlich, wie das in zahlreichen vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit auch immer wieder festgestellt worden sei (28 W (pat) 130/95 McRoyal/Royal, 28 W (pat) 121/96 Royal/Royal; 32 W (pat) 497/95 Royal Flor/Royal; 26 W (pat) 69/96 Crown Royal/Croix Royale); im

übrigen werde eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestritten. Für den Fall eines Abweichens von der aufgezeigten Rechtsprechung regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die patentamtlichen Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Nach Auffassung des Senats kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach der genannten Vorschrift ab von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der durch diese Marken erfaßten Waren. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, wobei letztlich eine Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren besteht, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Was die sich gegenüberstehenden Waren betrifft, sind diese entweder identisch (Speiseeis) oder ähnlich im Rechtssinne, was für Fruchtsaucen als typisches Ergänzungsprodukt für Speiseeis auf der Hand liegt und –abweichend von der früheren Gleichartigkeitsrechtsprechung in dieser Frage - für "Milch" bzw. „Milchprodukten“ und "Speiseeis" unter Geltung des neuen Markengesetzes nunmehr feste Spruchpraxis ist (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl 1999, S 307, ebenso HABM R-401/99-2 v.18.12.2001), da sich

im Laufe der Jahre die tatsächlichen Verhältnisse auf dem angesprochenen Warenggebiet geändert haben.

Die fehlende Gleichartigkeit im zeichenrechtlichen Sinne war damit begründet worden, daß es sich bei Milch bzw. Milchprodukten und Speiseeis um unterschiedliche Produktgruppen handelt, die vom Verkehr regelmäßig verschiedenen Herstellungsstätten (Molkereibetriebe einerseits und Süßwarenindustrie andererseits) zugeordnet würden, auch wenn einige wenige Betriebe (insbes. Molkereien oder Milchhöfe) mit allerdings geringen Marktanteilen beide Warengruppen produzierten. Im Zuge der Konzentrationsbestrebungen und wirtschaftlichen Verflechtung gerade auf dem Lebensmittelsektor sowie angesichts einer gesteigerten Produktvielfalt auch bei Milcherzeugnissen wird der Verkehr inzwischen in einer Weise mit den sich vorliegend gegenüberstehenden Waren konfrontiert, die es nicht mehr erlauben, eine Warenähnlichkeit in Abrede zu stellen oder sogar eine Warenferne zu unterstellen. Nach den Feststellungen des Senats muß vielmehr davon ausgegangen werden, daß Milch und Speiseeis sich über die bloße gemeinsame stoffliche Basis hinaus (Verwendung von Milch oder Milchpulver, Sahne, Joghurt uä. als Grundstoffe bei der Eiszubereitung) und die Besonderheiten beim Vertrieb (als wärmeempfindliche Frischprodukte) in ihrem Marktauftritt dem Verkehr als Genußartikel "aus einer Hand" präsentieren. So ist der Verkehr aufgrund der Marktentwicklung daran gewöhnt, daß zB Süßwarenhersteller ihre Produkte neuerdings auch auf Eisbasis vertreiben (Eisriegel!), während umgekehrt Molkereibetriebe mehr und mehr dazu übergehen, ihre Milchprodukte mit süßenden Zusätzen zu versehen, angefangen von Süßmilch-Drinks bis zu entsprechenden Joghurt- oder Quarkspeisen. Es ist mithin ein inzwischen gefestigter Trend zu beobachten, zumindest bestimmte Milchprodukte gezielt auch als Süßspeise zu vermarkten. Immerhin konnte der Senat bei Auswertung von Werbematerial feststellen, daß alle vorliegend in Rede stehenden Waren bereits unter denselben Warenkennzeichnungen angeboten werden, was im Hinblick auf die verwendeten Grundstoffe und dieselben Abnehmer der Waren sowie deren funktionale Wechselwirkung auch der allgemeinen Lebenserfahrung entspricht und für den Verkehr

deshalb nicht ungewöhnlich erscheint. Die durch diese Entwicklung begründeten Überschneidungen und Berührungspunkte der Waren müssen, vor allem wenn sie sich dem Verkehr in ihrem äußeren Erscheinungsbild (zB Speiseeis im Tetrapak) auch noch als zusammengehörig präsentieren, damit zwangsläufig Auswirkungen auf die Verkehrsauffassung haben. Das gilt umsomehr, als es sich um Waren des täglichen Bedarfs handelt, die sich an ein breites Publikum richten, das erfahrungsgemäß wenig auf Warenkennzeichnungen, sondern eher auf Aufmachung und Preis achtet. Beim Zusammentreffen der genannten Waren auf dem Markt - wie das tagtäglich im Supermarkt der Fall ist - wird es gerade für diese Verkehrskreise kaum möglich sein, diese Waren bei gleichen Kennzeichnungen noch verschiedenen Herstellern oder Geschäftsbetrieben zuzuordnen. Gerade in dieser Zuordnung besteht aber das Wesen der Warenähnlichkeit nach neuem Markenrecht, da nur so den Gepflogenheiten und Besonderheiten des Marktes wie der Herkunftsfunktion der Marke sachgerecht Rechnung getragen werden kann. Angesichts der vielfältigen regelmäßigen Berührungspunkte der sich vorliegend gegenüberstehenden Waren im Bereich von stofflicher Beschaffenheit, Vertrieb, Verkaufsstätten und bei den Abnehmerkreisen besteht damit nicht nur Warenähnlichkeit, sondern es ist, zumindest was das Verhältnis von "Milch" zu "Speiseeis" anbetrifft, sogar von einem zumindest mittleren Ähnlichkeitsgrad auszugehen.

Vor diesem Warenhintergrund sind an den von den Marken zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr noch einzuhaltenden Abstand damit eher strenge bis allenfalls durchschnittliche Anforderungen zu stellen, die von den Vergleichszeichen vorliegend nicht eingehalten werden.

Auszugehen ist dabei von dem für das Kennzeichnungsrecht maßgeblichen Grundsatz, daß zur Beurteilung der Ähnlichkeit wie der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Bezeichnungen auf deren jeweiligen Gesamteindruck abzustellen ist. Dieser Rechtssatz gilt gleichermaßen und unabhängig davon, ob sich mehrgliedrige Wort- oder Wort/Bildzeichen gegenüberstehen oder ob ein mehrgliedriges Zeichen mit einem Zeichen aus nur ei-

nem Bestandteil zu vergleichen ist und welches der beiden Vergleichszeichen prioritätsälter ist. Der Schutz eines aus einem Zeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht fremd, so daß es rechtsfehlerhaft wäre, ohne weiteres eine Zeichenkollision lediglich deshalb feststellen zu wollen, weil etwa das Widerspruchszeichen buchstabengetreu in der angegriffenen Marke oder umgekehrt enthalten ist. Allerdings kann bei aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marken ausnahmsweise zur Begründung einer Kollisionsgefahr auch auf einzelne Bestandteile zurückgegriffen werden, sofern diese den Gesamteindruck der Marke prägen. Dabei ist regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß dies bei aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marken für den Wortbestandteil – zumindest wenn er kennzeichnungskräftig ist – der Fall ist, weil dieser bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit bietet, diese zu benennen (vgl. zuletzt BGH GRUR 2001,1158 Dorf Münsterland).

Diesen Grundsätzen werden die angefochtenen Beschlüsse nicht gerecht, wenn sie einseitig darauf abstellen, daß die Kennzeichnungskraft des Wortes "royal" auf dem vorliegenden Warengbiet nur als gering eingestuft werden und deshalb dieser Begriff die angegriffene Marke nicht prägen könne. Zwar ist in der Vergangenheit auch in Entscheidungen des Bundespatentgerichts – worauf die Markeninhaberin zutreffend hingewiesen hat - wiederholt ausgeführt worden, daß das Adjektiv "royal" in seiner Bedeutung als "königlich" einen Hinweis auf die Beschaffenheit von Waren und insbesondere deren Qualität darstellt, der dem Verbraucher eine herausragende Güte suggerieren soll (vgl. auch BGH GRUR 1985, 1053 "ROAL/Royal"). Ob an dieser registermäßigen Einschätzung des Wortes vor dem Hintergrund der durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bewirkten geänderten Eintragungspraxis von Marken festgehalten werden kann (so ist „royal“ vom erkennenden Senat für Waren der Kl. 6, 11, 19 mit der Begründung für schutzfähig erachtet worden, dass dieser Begriff allenfalls noch bei Waren und Gütern des gehobenen Lebensbedarfs wie Cognac oder Wein eine Rolle als werbewirksame Anpreisung spiele, vgl. 28 W 285/96 PAVIS CD-ROM), erscheint dem Senat zweifelhaft, braucht letztlich aber nicht entschie-

den zu werden, denn da "Royal" als Marke eingetragen ist, darf dem Zeichen der Schutz nicht völlig abgesprochen werden, selbst wenn sein Schutzbereich angesichts seines Aussagegehaltes als warenbezogener Qualitätshinweis eher eng gezogen sein sollte. Das muß gleichermaßen aber auch für die angegriffene Marke gelten, wenn sie neben graphischen Elementen als Wortbestandteil ausschließlich den Begriff „royal“ verwendet. Eine Verwechslungsgefahr "dem Gesamteindruck nach" ließe sich vorliegend daher allenfalls aus Rechtsgründen ausschließen, wenn man dem Wortbestandteil „royal“ jeglichen Schutz absprechen würde, wovon aber wie ausgeführt nicht ausgegangen werden kann. Selbst wenn das Wort „royal“ einen geringen Kennzeichnungsgrad haben sollte, spielt es in der Gesamtstruktur der angegriffenen Marke gerade mangels sonstiger Wortbestandteile eine eigenständige, den Gesamteindruck allein bestimmende und prägende Rolle. Die gegenteilige, auf angeblich vergleichbare Kollisionsfälle gestützte Auffassung der Markeninhaberin läßt unberücksichtigt, dass im Gegensatz zu den von der Markeninhaberin angezogenen Entscheidungen vorliegend die angegriffene Marke keinerlei sonstige Merkmale aufweist, die bei mündlicher Benennung zum Tragen kommen oder den Verkehr animieren könnten, auch anderen Zeichenbestandteilen Aufmerksamkeit zu schenken. Der Verkehr hat vielmehr gar keine andere Wahl, als sich bei der Benennung allein am Wort „royal“ zu orientieren, mag es kennzeichnungsschwach sein oder nicht, und dieses der Widerspruchsmarke isoliert kollisionsbegründend gegenüberzustellen.

Ob die Widerspruchsmarke darüber hinaus diese mögliche Kennzeichnungsschwäche nicht sogar durch intensive und langjährige Benutzung überwunden und ggfls. sogar ihre Kennzeichnungskraft gesteigert hat, brauchte damit vorliegend nicht mehr berücksichtigt werden, zumal die Markeninhaberin das entsprechende Vorbringen der Widersprechenden bestritten hat. Gleichmaßen war nicht mehr zu prüfen, ob das Publikum nicht ohnehin in die Gefahr geraten würde, die Zeichen (als graphische Abwandlung der reinen Wortform) gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen. Die Beschwerde hatte bereits deshalb Erfolg, weil sich die Marken vor dem Hintergrund identischer bzw. ähnlicher Waren in klanglicher Hin-

sicht zu nahe kommen, so dass bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen war. Für die Auferlegung von Kosten bestand indes für den Senat keine Veranlassung (MarkenG § 71 Abs 1)., für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen.

Stoppel

Martens

Voit

Bb

Abb. 1

