

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 430/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. September 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 6 32 185

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. September 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die Richter Dr. Albrecht und Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 IR - vom 4. Dezember 1997 und vom 22. Juli 1999 aufgehoben. Der IR-Marke 632 185 wird der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt.

Gründe

I.

Gegen die für

30 Confiserie, en particulier Caramel

für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Schutz suchende IR-Marke



ist Widerspruch erhoben aus der Wort-/Bildmarke 1 128 123



Die ua für Zuckerwaren, insbesondere Karamellen eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 30 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, wovon einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Markenähnlichkeit zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie weist darauf hin, dass identische Waren beansprucht würden. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei - auch wegen intensiver Benutzung - zumindest durchschnittlich. Bei der Markenähnlichkeit sei in klanglicher Hinsicht zu beachten, dass nicht nur die ersten fünf Buchstaben identisch seien, sondern auch die Vokalfolge a-a-a. Ferner müsse berücksichtigt werden, dass es sich bei den jeweils gekennzeichneten Waren um billigste Produkte handle, bei deren Kauf Kennzeichnungen nur ganz geringe Beachtung geschenkt werde.

Sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und der IR-Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet die Benutzung der Widerspruchsmarke und sieht es als fraglich an, ob der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke in der abweichenden Benutzungsform überhaupt erhalten geblieben sei. Es dürfe bei der Kennzeichnungskraft nicht außer Betracht bleiben, dass die ersten fünf Buchstaben der Marke beschreibend im Hinblick auf die jeweils beanspruchten Karamellbonbons seien. Außerdem habe "Carambar" bei der Aussprache einen deutlichen Bezug zu dem bekannten spanischen Ausruf "Caramba". Die Widerspruchsmarke werde wegen Gewöhnung des Verkehrs an Worte, wie "Mc-Donalds" und "INAC" zumindest auf der letzten Silbe wie "-mäck" gesprochen, so dass sich keine relevanten klanglichen Ähnlichkeiten ergäben. Auch sei zu beachten, dass wegen unterschiedlicher Betonung ein abweichender Sprachrhythmus entstehe, so dass auch aus diesem Grund klangliche Ähnlichkeiten nicht vorlägen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet; der IR-Marke ist wegen des Widerspruchs der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Nach § 114 Abs. 3, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 43 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist einer IR-Marke im Falle eines Widerspruchs der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu verweigern, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit einem älteren 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 Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der

Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (ständige Rechtsprechung; vgl BGH MarkenR 2000, 359, 360 - Bayer/BeiChem).

a) Die Widerspruchsmarke ist in beiden in Betracht kommenden Benutzungszeiträumen für Zuckerwaren benutzt. Der Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 reicht vom 12. Juni 1991 bis zum 12. Juni 1996, dem Tag der Veröffentlichung der IR-Marke im Veröffentlichungsblatt der WIPO (§ 114 Abs. 1 MarkenG). Der Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG reicht vom 4. September 1997 bis zum 4. September 2002, dem Tag der mündlichen Verhandlung. Die Widersprechende hat durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung vom 21. Mai 2002 und einem Verpackungsmuster glaubhaft gemacht, dass sie mit ihrer Marke Karamellriegel gekennzeichnet hat und mindestens 200 Tonnen (d.h. rund 6,6 Mio. Riegel) pro Jahr in den Jahren 1990 – 2001 hergestellt und in der Bundesrepublik Deutschland abgesetzt hat. Die Glaubhaftmachung der Benutzung scheitert auch nicht daran, dass sich die Marken in ihrer eingetragenen Form und in ihrer benutzten Form unterscheiden. § 26 Abs. 3 MarkenG bestimmt, dass als Benutzung auch die in einer Form gilt, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Die benutzte Form unterscheidet sich von der eingetragenen Form lediglich in graphisch völlig zurücktretenden Elementen, (Klein- statt Großbuchstaben; kürzere Unterstreichung des letzten Buchstabens) so dass der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke, der im ganz wesentlichen in seinem Wortbestandteil und der besonderen Gestaltung des ersten Buchstabens besteht, dadurch nicht verändert wird.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Auch wenn es sich bei den beanspruchten Waren um Karamellbonbons handelt, ist die Verwendung des Wortbestandteils "Caram" kein verständlicher Hinweis auf die beanspruchten Waren. Aber selbst wenn dem so wäre, kann nicht außer Betracht bleiben, dass der Absatz von über sechs Millionen Karamellriegeln jährlich in dem hier vorliegenden Nischensegment als intensive Benutzung der Widerspruchs-

marke anzusehen ist und eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Folge hat.

c) Bei Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reicht der klangliche Abstand der IR-Marke von der Widerspruchsmarke nicht aus, um Verwechslungen auszuschließen. Die Marken sind am Wortanfang, nämlich mit den ersten fünf von acht Buchstaben, identisch. Hinzu kommt, dass beide die identische Lautfolge a-a-a aufweisen. Es ist davon auszugehen, dass die Marken im entscheidungserheblichen Umfang nach deutschen Ausspracheregeln und in entscheidungserheblichem Umfang auch gleich betont werden. Es stehen sich damit "Karambar" und "Karamak" gegenüber. Die unterschiedliche Schlusssilbe und der unterschiedliche Sprechrhythmus reichen zur Vermeidung von Verwechslungen nicht aus. Die von der Markeninhaberin dargetanen Aussprachemöglichkeiten der Marken sind als fernliegend anzusehen. Es sind keine Tatsachen feststellbar, dass das spanische Wort "Caramba" auf die Aussprache der angegriffenen Marke einen Einfluss hat und auch nicht, dass die Schlußsilbe der Widerspruchsmarke mit "-mäck" ausgesprochen wird.

Die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs 1 MarkenG) ist nicht veranlasst.

Die Vorsitzende Richterin Winkler ist wegen Urlaubs an der Unterschrift verhindert.

Dr. Albrecht

Sekretaruk

Dr. Albrecht

br/Ju