



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 3/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
23. Juni 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 86 772**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2004 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter Sekretaruk und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die Eintragung der Marke 300 86 772

Mondelli

für

Schokolade, Schokoladewaren, Back- und Konditorwaren; Knabberartikel, im wesentlichen bestehend aus Nüssen, nämlich Haselnüssen, Erdnüssen, Walnüssen und/oder Macadamianüssen, Karamel und Vollmilchschokolade

ist aus der prioritätsälteren deutschen Marke 399 57 080

Manderly

Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die Waren

Schokolade, Schokoladewaren, insbesondere Schokoladenriegel; Zuckerwaren, Pralinen auch mit einer Füllung aus Früchten, Kaffee, alkoholfreien Getränken, Wein und/oder Spirituosen sowie aus Milch und Milcherzeugnissen, insbesondere Joghurt; Dauer- und Feinbackwaren, Brotaufstrich unter hauptsächlichlicher Verwendung von Zucker, Kakao, Nougat, Milch und/oder Fetten; Kaffee- und Teegetränke, auch mit Zusatz von Spirituosen; alkoholfreie Getränke; vorgenannte Waren (soweit möglich) auch als diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem ersten Beschluß vom 15. April 2002 den Widerspruch zurückgewiesen. Zwar liege Warenidentität vor, die Widerspruchsmarke sei aber wegen Anlehnung an die Sachbezeichnung "Mandel" kennzeichnungsschwach. In Anbetracht der klanglichen und visuellen Unterschiede seien sich die Vergleichsmarken nicht ähnlich.

Die Erinnerung der Widersprechenden hat die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle mit Beschluß vom 11. Oktober 2002 zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie stellt den Antrag,

die Beschlüsse vom 15. April 2002 sowie vom 11. Oktober 2002 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke 300 86 772 zu verfügen.

An den Abstand der Vergleichsmarken sei wegen der Warenidentität ein strenger Prüfungsmaßstab anzulegen. Beim Erwerb der sich an ein breites Publikum wendenden preisgünstigen Waren, um die es hier gehe, sei allenfalls mit durchschnittlicher Sorgfalt zu rechnen. Die Widerspruchsmarke weise keinen warenbeschreibenden Anklang auf, sie lehne sich nicht an die Angabe "Mandel"

an. Im Gesamtklangbild seien die Marken ähnlich, wobei eine zergliedernde Betrachtung unzulässig sei.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es fehle an der Markenähnlichkeit. Die Vergleichsmarken wichen aufgrund divergierender Vokalfolge und Betonung deutlich voneinander ab. In der jüngeren Marke klinge insgesamt eine italienische Bezeichnung an, somit liege hier allein eine Betonung auf der Mittelsilbe nahe. Bei der Widerspruchsmarke sei demgegenüber von der im Deutschen üblichen Betonung auf der ersten Silbe auszugehen. Die Bezeichnung Manderly knüpfe an den dem Verkehr bekannten Begriff "Mandel" an.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken keiner Verwechslungsgefahr im Verkehr unterliegen (§ 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Nach diesen Bestimmungen ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs 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 zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der

Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

a) Von den für die jüngere Marke registrierten Waren finden sich Schokolade, Schokoladewaren, Back- und Konditorwaren auch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke. Die weiterhin für die jüngere Marke geschützten Knabberartikel sind mit Zuckerwaren grundsätzlich ähnlich (Richter/Stoppel, die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 193), wenngleich insoweit keine besondere Warennähe gegeben ist.

b) Es mag zwar sein, daß die Widerspruchsmarke – zumindest einen Teil des Publikums – an das deutsche Wort Mandel erinnert. Selbst wenn man diesen Zusammenhang sieht – was aber keineswegs zwingend ist -, stellt Manderly ein abgewandeltes Kunstwort dar, dem ein annähernd durchschnittlicher Schutzzumfang zukommt.

c) Gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr spricht aber der deutliche Abstand beider Markenwörter. Schriftbildlich weichen diese in sämtlichen drei Silben voneinander ab: In der ersten Silbe in den Vokalen a zu o, in der mittleren Silbe im zusätzlichen r der Widerspruchsmarke, in der Endsilbe im Verhältnis von y zu i. Die Gemeinsamkeiten erschöpfen sich in der Dreisilbigkeit und im Anfangsbuchstaben M.

Auch klanglich weisen beide Marken (noch) hinreichend deutliche Unterschiede auf. Es trifft zu, daß die jüngere Marke wie ein Wort italienischer Herkunft wirkt und deshalb eine Betonung (nur) auf der zweiten Silbe naheliegt. Bei der Widerspruchsmarke ist die Aussprache nicht ohne weiteres vorgegeben. Für den größten Teil des Verkehrs, unabhängig davon, ob er sich an das deutsche Wort Mandel erinnert fühlt, liegt wohl die Betonung auf der ersten Silbe nahe. Wer eine französische Herkunft dieses Markenworts vermutet, wird eher zu einer Betonung auf

der dritten Silbe neigen. Am wenigsten wahrscheinlich erscheint es, den Akzent auf die zweite Silbe zu legen.

Auch im übrigen sind die Marken phonetisch nur in der Endsilbe gleich, weichen ansonsten aber voneinander ab. Der Lautwert der Vokale o und a der ersten Silbe stimmt nicht überein; auf eine mundartliche Aussprache, bei der das a (z. B. im Bayerischen) ähnlich wie o klingen kann, darf nicht abgestellt werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 203, 204). In der mittleren Silbe führt der nur in der Widerspruchsmarke vorhandene r-Laut zu einer gewissen Dehnung, demgegenüber das ll der jüngeren Marke zu einer Verkürzung. Im Gesamtklangbild unterscheiden sich beide Markenwörter so erheblich, daß keine Verwechslungsbegründende Ähnlichkeit festgestellt werden kann.

Begriffliche oder mittelbare Verwechslungen sind ebenfalls nicht zu befürchten.

Für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlaß.

Viereck

Sekretaruk

Kruppa

Hu