



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 305/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
30. Juni 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 13 257**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Sekretaruk und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 30 – vom 3. April 2000 und vom 12. August 2002 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren "Süßwaren und Konfekte, auch in Form von Präsenten, nämlich Zuckerwaren, Bonbons, Kaubonbons, Komprimate, Extrudate, Frucht-Konfekt, auch als Diätsüßwaren und –konfekte, nicht für medizinische Zwecke" zurückgewiesen wurde.

Insoweit wird die Marke 395 13 257 gelöscht.

2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die am 25. März 1995 angemeldete und am 31. Mai 1996 für

30: Kakao, Schokolade; Süßwaren und Konfekte, auch in Form von Präsenten, nämlich Zuckerwaren, Schokolade- und Kakaoerzeugnisse, Nougat, Marzipan, Pralinen, Puffreis, Bonbons, Kaubonbons, Komprimate, Extrudate, Eiskonfekt, Kaffee-Sahne-Konfekt, Frucht-Konfekt, Nougat-Creme-Konfekt, auch als Diätsüßwaren und –konfekte, nicht für medizinische Zwecke; Back- und Kon-

ditorwaren, Dauerbackwaren; 29: Snackartikel und Knabbererzeugnisse, in Form von gepufften, gerösteten, gebrannten oder getrockneten Stücken, auch als Müsliriegel oder als Extrudate, im wesentlichen bestehend aus Cerealien, Nüssen, Kernen, Obst und/oder Hülsenfrüchten in gebundener Form, auch als Diät-Snackartikel und Diät-Knabbererzeugnisse, nicht für medizinische Zwecke

eingetragene Wortmarke

### **SCHOKO Bärli**

ist Widerspruch erhoben aus der seit 25. Mai 1966 unter anderem für

Zuckerwaren

eingetragenen Wortmarke

### **Bärli.**

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, wovon einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, im Erstbeschluss wegen nicht glaubhaft gemachter Benutzung der Widerspruchsmarke und im Zweitbeschluss wegen fehlender Verwechslungsgefahr, zurückgewiesen. Zur Begründung wurde im Zweitbeschluss ausgeführt, dass die Marken nicht unmittelbar ähnlich seien, da die angegriffene Marke noch den zusätzlichen Bestandteil "SCHOKO" aufweise. Daneben sei der Bestandteil "Bärli" kennzeichnungsschwach, da er auf die im Lebensmittelsektor äußerst beliebte Herstellung von Produkten in Bärenform hinweise.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie weist darauf hin, dass eine unzutreffende Beurteilung der Bestandteile der angegriffenen Marke durch den Erinnerungsbeschluss erfolgt sei. "Bärli" sei der eigentlich kennzeichnende Bestandteil.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 3. April 2000 und vom 12. August 2002 aufzuheben und die Marke zu löschen für

Schokolade; Süßwaren und Konfekte, auch in Form von Präsenten, nämlich Zuckerwaren, Schokolade- und Kakaoerzeugnisse, Nougat, Marzipan, Pralinen, Puffreis, Bonbons, Kaubonbons, Komprimat, Extrudate, Eiskonfekt, Kaffee-Sahne-Konfekt, Frucht-Konfekt, Nougat-Creme-Konfekt, auch als Diätsüßwaren und -konfekte, nicht für medizinische Zwecke.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erkennt die Benutzung der Widerspruchsmarke für "Gummibären" an, sieht aber keine Verwechslungsgefahr wegen fehlender Zeichenähnlichkeit.

## II

Die zulässige Beschwerde hat – soweit die im Tenor genannten Waren betroffen sind – Erfolg, weil insoweit die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und so weit 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 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 (st. Rspr. vgl. BGH GRUR 2002, 626, 627 – IMS).

**a. Warenidentität**

Ist die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, dürfen bei der Entscheidung nur die Waren berücksichtigt werden, für die die Benutzung glaubhaft gemacht ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) bzw. deren Benutzung zugestanden ist. Letzteres ist erfolgt für "Gummibären". "Gummibären" sind Waren aus Fruchtgummi, einer Zuckerware. Damit besteht Warenidentität mit den Zuckerwaren im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke, das sind Süßwaren und Konfekte, auch in Form von Präsenten, nämlich Zuckerwaren, Bonbons, Kaubonbons, Komprimat, Extrudate, Fruchtkonfekt auch als Diätsüßwaren und –konfekte, nicht für medizinische Zwecke.

**b. Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke**

Die Widerspruchsmarke ist schwach kennzeichnungskräftig, da sie eine typische Form von Fruchtgummi, nämlich die Bärenform, in einer nur leicht verfremdeten dialektartigen Form wiedergibt.

### **c. Markenähnlichkeit**

Die sich gegenüberstehenden Marken sind durchschnittlich ähnlich. Es kann dahinstehen, ob eine unmittelbare Ähnlichkeit der Marken besteht, etwa weil der Markenbestandteil "SCHOKO" nur auf eine Zutat oder Geschmacksrichtung hinweist. Jedenfalls besteht eine Markenähnlichkeit deshalb, weil die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Der übereinstimmende Markenteil "Bärli" ist jedenfalls – obwohl schwach kennzeichnend – derjenige, der den kennzeichenrechtlichen Schwerpunkt darstellt. "SCHOKO" ist lediglich eine bekannte Geschmacksrichtung und Zutat für die beanspruchten Waren. Auch wenn er bei der Bezeichnung der angegriffenen Marke möglicherweise nicht weggelassen wird, so trägt er jedoch zu ihrer Kennzeichnung nicht wesentlich bei.

Bei Warenidentität, durchschnittlicher Markenähnlichkeit kann auch bei geringer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden.

**2.** Soweit von der Widersprechenden die Löschung der Widerspruchsmarke hinsichtlich der Waren "Schokolade; Süßwaren und Konfekte auch in Form von Präsenten, nämlich Schokolade- und Kakaoerzeugnisse, Nougat, Marzipan, Pralinen, Puffreis, Eiskonfekt, Kaffee-Sahne-Konfekt, Nougat-Creme-Konfekt, auch als Diät-süßwaren und –konfekte, nicht für medizinische Zwecke" begehrt wird, bleibt die Beschwerde in der Sache ohne Erfolg. Insoweit besteht die Gefahr von Verwechslungen nicht.

### **a. Warenähnlichkeit**

Die sich hier gegenüber stehenden Waren sind nicht identisch, sondern mit den "Zuckerwaren" der Widerspruchsmarke durchschnittlich ähnlich. Waren sind einander dann ähnlich, wenn bei Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, die gegenüberstehenden Produkte so enge

Beziehungen aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind. Hier überschneidet sich der Verwendungszweck der Waren Zuckerwaren und Schokolade, bzw. Süßwaren mit einem wesentlichen Schokolade bzw. Sahne oder Nougatanteil als Süßigkeit.

**b. Kennzeichnungskraft und Markenähnlichkeit**

Die Kennzeichnungskraft ist – wie oben dargestellt – schwach, und die Markenähnlichkeit durchschnittlich.

Bei durchschnittlicher Warenähnlichkeit, schwacher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und durchschnittlicher Markenähnlichkeit kann die Gefahr von Verwechslungen nicht festgestellt werden.

**3. Für die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.**

Winkler

Sekretaruk

Kruppa

Pü