



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 416/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 36 399

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Januar 2005 unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 30 – vom 4. Oktober 2002 insoweit aufgehoben, als die Marke 399 36 399 hinsichtlich der Waren "Back- und Konditorwaren, einschließlich tiefgekühlter; Backmischungen; Sahnestandmittel" gelöscht worden ist.

Der Widerspruch aus der EU Marke 121 780 wird insoweit zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Eintragung der am 24. Juni 1999 angemeldeten Wortmarke

"Sahnini"

für die Waren

Back- und Konditorwaren, einschließlich tiefgekühlter; Schokolade- und Zuckerwaren, Schokolade; Backmischungen; Sahnestandmittel

ist am 28. Oktober 1999 veröffentlicht worden (Nr. 399 36 399).

Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren

elektrische Getränke-Kühlapparate mit Ausschankvorrichtung (Apparate zum Kühlen von Getränken mit Ausschankvorrichtung); Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Obst- und Gemüsekonserven, Gallerten (Gelees), Fruchtsaucen, Konfitüren, Marmeladen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Fruchtschokolade, -pralinen, -bonbons, -kaugummi und andere Zuckerwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis; Biere, Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, alkoholfreie Fruchtsaftgetränke, alkoholfreie Getränke aus reinen Fruchtsäften, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

am 21. August 1998 eingetragenen EU-Marke 121 780

"granini"

Widerspruch erhoben.

Durch Beschluss vom 4 Oktober 2002 hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, die angegriffene Marke gelöscht. Zwischen den Marken bestehe bei Warenidentität bzw hochgradiger Warenähnlichkeit und der Annahme mindestens durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von

Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Beide Marken bestünden aus drei Silben, wobei die jeweils zweite und dritte Silbe "ni" und "ni" identisch seien. Zwischen den Vergleichskennzeichnungen bestünde daher zumindest in klanglicher Hinsicht hochgradige Ähnlichkeit.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und nach Vorlage der eingereichten Benutzungsunterlagen beantragt, die beanspruchten Waren "Schokolade- und Zuckerwaren, Schokolade" aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke zu löschen. Da lediglich hinsichtlich "Konfitüren, Honig, Zitronensaft und Bonbons" eine Benutzung glaubhaft gemacht worden sei, bestehe zwischen diesen Waren der Widerspruchsmarke und den noch beanspruchten Waren der angegriffenen Marke "Back- und Konditorwaren, einschließlich tiefgekühlter; Backmischungen, Sahnestandmittel" ersichtlich keine Ähnlichkeit. Backmischungen würden unzweifelhaft in anderen Vertriebsstätten hergestellt als die Waren, für welche die Widerspruchsmarke als benutzt zu gelten habe. Gleiches gelte für die Waren "Sahnestandmittel". Zwischen Bonbons einerseits und Back- und Konditorwaren (einschließlich in gefrorenem Zustand) andererseits bestehe eine nicht unerhebliche Warenferne. Unter diesen Umständen kämen sich die Vergleichszeichen nicht verwechselbar nahe. Neben dem erheblichen Unterschied am jeweiligen Wortanfang mit "S" gegenüber "gr" ergebe sich aus der angegriffenen Marke "Sahnini" ein deutlicher Bezug zu dem Begriff "Sahne". Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke müsse hinsichtlich der Waren, für welche die Benutzung glaubhaft gemacht worden sei, allenfalls als durchschnittlich eingestuft werden.

Die Widersprechende erstrebt die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke Preislisten und eine eidesstattliche Versicherung bezüglich verschiedener Bonbonprodukte in den Jahren 1994 bis 2003 sowie eine weitere eidesstattliche Versicherung bezüg-

lich der Benutzung der Widerspruchsmarke für Konfitüren, Honig, und Zitronensaft in den Jahren 1999 bis 2003 vorgelegt.

Sie tritt der Auffassung der Markeninhaberin entgegen, zwischen den sich gegenüberstehenden Waren bestehe keine Warenähnlichkeit oder bestenfalls erhebliche Warenferne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 iVm § 125b MarkenG zulässig bestritten. Der Widersprechenden oblag demnach die Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch. Dem ist sie nur teilweise bezüglich der für die Widerspruchsmarke registrierten Waren "Konfitüren, Honig, Zitronensaft und Bonbonprodukte" nachgekommen. Insoweit hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke auch ausdrücklich anerkannt.

Somit sind bei der Entscheidung über den Widerspruch die benutzten Waren "Konfitüren, Honig, Zitronensaft und Fruchtbonbons" zu berücksichtigen (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

Ausgehend von den benutzten Waren der Widerspruchsmarke ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr 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 oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt. (st Rspr, vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr 22) "Sabèl/Puma"; GRUR Int 2000, 899, 901 (Nr 40) "Marca/Adidas"; BGH GRUR 1999, 731, 732 "Canon II"; GRUR 2000, 506, 508 "ATTACHÉ/TISSERAND"; GRUR 2001, 507, 508 "EVIAN/REVIAN").

Was die Frage der Ähnlichkeit der Waren anbelangt, werden die für die Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden benutzten Waren "Konfitüren, Honig, Zitronensaft" zwar häufig bei der Herstellung von Back- und Zuckerwaren verwendet, sie werden auch zuweilen ebenso wie Backmischungen und Sahnestandmittel in denselben Vertriebsstätten angeboten. Andererseits sind die Herstellungsbetriebe aber unterschiedlich, so dass keine besondere Warennähe vorliegt.

"Fruchtbonbons" stehen den Waren der jüngeren Marke noch ferner. Eine größere Warenähnlichkeit würde sich ergeben, wenn den Waren der angegriffenen Marke der vielfältige Warenbegriff "Bonbons" gegenüberstünde. Da die Widerspruchsmarke ausweislich der Benutzungsunterlagen aber ausschließlich für Fruchtbonbons verwendet wurde, erscheint es angemessen, insoweit eher von einer gewissen Warenferne auszugehen.

Das sich aufgrund der Benutzungslage der Widerspruchsmarke ergebende Ähnlichkeitsverhältnis zwischen den beiderseitigen Waren erfordert dementsprechend keinen besonders strengen Maßstab bei der Bemessung des erforderlichen Markenabstandes.

Auch kann für die Widerspruchsmarke keine durch starke Benutzung erworbene erhöhte Bekanntheit und eine sich hieraus ergebende überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft berücksichtigt werden. Eine solche Wertung erfordert eine umfas-

sende Prüfung, bei der alle relevanten Umstände heranzuziehen sind, so ua den von der Marke gehaltenen Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke sowie den Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr 23) "Lloyd/Loints"; BGH BIPMZ 2002, 421, 422 "DKV/OKV"). Für Fruchtsäfte mag der Widerspruchsmarke danach ein erhöhter Schutzzumfang zukommen. Allein die von der Widersprechenden schriftsätzlich vorgetragenen Umsatzzahlen für die benutzten Waren rechtfertigen aber, selbst wenn diese nicht unbeträchtlich erscheinen, ohne Glaubhaftmachung weiterer Umstände, wie etwa eine langjährige, kontinuierliche oder eine besonders stark ansteigende Umsatzentwicklung mit einem entsprechend hohen Marktanteil, noch nicht die Annahme einer erhöhten Bekanntheit der Widerspruchsmarke auf diesem Warenbereich. Demnach ist vorliegend bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Bei dieser Ausgangslage aber erachtet der Senat die Abweichungen der beiden Markenwörter "sahnini" und "granini" in ihren Anfangsbuchstaben sowohl klanglich wie schriftbildlich zum Ausschluss einer relevanten Verwechslungsgefahr für ausreichend. Zu berücksichtigen war weiterhin der Umstand, dass – wie die Markeninhaberin im patentamtlichen Verfahren unwidersprochen dargetan hat – die Endung "-nini" bei Marken dem Verkehr in nicht unbeträchtlicher Zahl entgegentritt und dass der Wortanfang "Sahn-" der angegriffenen Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren einen deutlichen begrifflichen Bezug zu der Sachangabe "Sahne" vermittelt.

Nachdem für andere Arten der Verwechslungsgefahr keine Anhaltspunkte vorliegen, war der Beschluss der Markenstelle hinsichtlich der nach der Beschränkung des Warenverzeichnisses verbleibenden Waren aufzuheben und dem Widerspruch im Ergebnis der Erfolg zu versagen.

Es besteht kein Anlass, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Viereck

Müllner

Kruppa

Hu