



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 121/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. Oktober 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die IR-Marke 678 848

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Oktober 2006 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerden der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. März 2002 aufgehoben, soweit die Widersprüche in vollem Umfang und nicht nur für die Ware "Weine" zurückgewiesen worden sind.

Im Übrigen werden die Beschwerden hinsichtlich der Ware "Weine" zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Schutzbewilligung in der Bundesrepublik Deutschland für die IR-Marke 678 848

FESTA

für die Waren

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus des fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

ist Widerspruch erhoben worden aus

1. der prioritätsälteren Wortmarke 2 905 011

TESTA,

die für zahlreiche Waren der Klassen 1, 3, 5, 6, 8, 11, 16, 18, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34 eingetragen ist,

2. der prioritätsälteren Wortmarke 730 344

Presta,

die für "alkoholfreie Fruchtsaftgetränke, Limonaden, Mineralwasser, Brunnensalze" eingetragen ist;

3. der prioritätsälteren Wort-Bildmarke 2 103 056



die für "Mineralwasser, Limonaden, Fruchtsaftgetränke, Fruchtnektare, Fruchtsäfte" eingetragen ist.

Im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle hat die Inhaberin der IR-Marke beantragt, die gegen die Schutzgewährung der IR-Marke 678 848 in Deutschland gerichteten Widersprüche zurückzuweisen, soweit sie sich gegen die Schutzgewährung dieser IR-Marke für die Waren "Weine" in Deutschland richteten.

Die Markenstelle für Klasse 32 IR hat alle drei Widersprüche hinsichtlich aller Waren der jüngeren Marke und damit in vollem Umfang wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, hinsichtlich der Vergleichsmarken "FESTA" und "TESTA" führe die klangliche Verschiedenheit der Anfangsbuchstaben ("F" klangschwach, "T" klangstark) zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr, zumal es sich um relativ kurze Vergleichswörter handle, bei denen mitunter Abweichungen in einem Laut Verwechslungen ausschließen könnten.

Die Vergleichsmarken "FESTA" und "Presta" unterschieden sich deutlich durch die verschiedenen Anfangsbuchstaben, da dem klangschwachen Konsonanten "F" der klangstarke Konsonant "P", dessen Bedeutung innerhalb der Widerspruchsmarke durch das stimmhafte "r" noch verstärkt werde, gegenüberstehe. Außerdem handle es sich auch hier um relativ kurze Vergleichswörter, die durch einzelne Abweichungen stärker beeinflusst würden als längere Wörter.

Hinsichtlich der Vergleichswörter "FESTA" und "FIESTA" hat die Markenstelle ausgeführt, dass durch den zusätzlichen Vokal "i" in der Widerspruchsmarke, der als hell klingender Vokal in der ersten Silbe markant hervortrete sowie durch die unterschiedliche Silbenzahl der klangliche Gesamteindruck insgesamt hinreichend unterschiedlich sei. Eine begriffliche Ähnlichkeit sei ebenfalls nicht gegeben, auch wenn die angegriffene Marke an das deutsche Wort "Fest" erinnere. Diesem Wort stehe in der Widerspruchsmarke ein fremdsprachiger Begriff gegenüber, sodass für mögliche Verwechslungen noch ein Übersetzungsvorgang erforderlich sei. Aufgrund des Umstands, dass die angegriffene Marke aber nur an den Begriff "Fest" erinnere, sei noch ein zusätzlicher Gedankenschritt erforderlich, der vom Verkehr nicht erwartet werden könne.

Hiergegen haben alle drei Widersprechenden Beschwerde eingelegt.

Die - in der mündlichen Verhandlung nicht erschienene - Beschwerdeführerin I (Widersprechende aus der Marke "TESTA") hat vorgetragen, bei Warenidentität setze sich der Umstand, dass das "F" in der angegriffenen Marke klangschwach und das "T" klangstark sei, in der Erinnerung der angesprochenen Verbraucher nicht fest, sondern vielmehr der visuelle Eindruck, der bis auf den Anfangsbuchstaben identisch sei.

Sie beantragt daher sinngemäß, den deutschen Teil der IR-Marke zu löschen.

Die Beschwerdeführerin II (Widersprechende aus der Marke "Presta") hat vorgebracht, dass die Markenstelle in ihrer Entscheidung über den Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke hinausgegangen sei, da sich diese nur hinsichtlich der Ware "Weine" gegen die Widersprüche gerichtet hätte. Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin II zusätzliche Benutzungsunterlagen sowie eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt, woraus sich hinsichtlich der Widerspruchsmarke ein erhöhter Schutzzumfang ergebe. Eine klangliche Ähnlichkeit sei aufgrund identischer Endsilben und nahezu identischer Anfangsilben gegeben. Noch auffälliger sei die schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen der Buchstabenkombination "Pr" und "F".

Sie beantragt daher ebenfalls sinngemäß, den deutschen Teil der IR-Marke zu löschen.

Die Beschwerdeführerin III (Widersprechende aus der Wort-Bild-Marke "FIESTA") sieht ebenfalls eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht gegeben, denn alkoholfreie Getränke unterscheide man nicht danach, ob diese speziell für Feste geeignet seien. Das zusätzliche "i" in der Widerspruchsmarke führe kaum zu einer hörbaren Abweichung, die aufgrund der Flüchtigkeit des täglichen Geschäftsverkehrs - insbesondere bei den vorliegenden niedrigpreisigen Getränken - Verwechslungen nicht zuverlässig verhindern könne. Auch schriftbildlich unterschieden sich die beiden Marken nur durch das zusätzliche "i", das in der Widerspruchsmarke darüber hinaus auch optisch den kleinsten Buchstaben darstelle.

Die Inhaberin der IR-Marke und Beschwerdegegnerin hat die Zurückweisung aller drei Beschwerden beantragt, hilfsweise soweit sie sich gegen die Schutzgewährung der IR-Marke 678 848 "FESTA" in Deutschland für "Weine" richteten.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke "TESTA" hat die Markeninhaberin die Benutzung bestritten. Darüber hinaus sei eine Verwechslungsgefahr abzulehnen, da die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen ihres beschreibenden Sinngehalts als Anlehnung an den Begriff "Test" als unterdurchschnittlich einzustufen sei. Die Vergleichswörter wiesen Unterschiede in den Anfangsbuchstaben auf, die stärker zu berücksichtigen seien. Außerdem bilde der Begriffsgehalt der Widerspruchsmarke, nämlich die Anlehnung an den beschreibenden Begriff "Test", eine zusätzliche Unterscheidungshilfe.

Auch bezüglich der Widerspruchsmarke "FIESTA" hat die Inhaberin der IR-Marke die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Zwischen den Vergleichswaren liege Warenferne vor. Aufgrund des Sinngehalts von "FIESTA" (= spanisches Volksfest) sei dieser Zeichenteil als nicht schutzfähig zu erachten; die Eintragungsfähigkeit beruhe allein auf dem Bildbestandteil. Folglich könnten aus dem Zeichenteil "FIESTA" auch keine Rechte hergeleitet werden.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke "Presta" hat die Inhaberin der IR-Marke den Benutzungsnachweis lediglich hinsichtlich "Diät-Fruchtsaftgetränken" für erbracht erachtet, die den diätetischen Lebensmitteln zuzuordnen seien, weshalb von einer erhöhte Aufmerksamkeit des Verkehrs auszugehen sei. Zu der Ware "Weine" bestehe deshalb Warenferne. Zudem weise auch diese Widerspruchsmarke nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf, da "Presta" an den für Fruchtsaftgetränke beschreibenden Begriff "(Aus)Pressen" angelehnt sei. In klanglicher Hinsicht träten die Unterschiede zwischen dem klangschwachen "F" und der klangstarken Buchstabenfolge "Pr" so deutlich hervor, dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Hinzu käme, dass der beschreibende Begriffsgehalt in der Widerspruchsmarke etwaigen Verwechslungen zusätzlich entgegenwirke.

Die Beschwerdeführerin I (Widersprechende aus der Marke "TESTA") hat auf die Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen IR-Marke vorgetragen,

dass das Widerspruchsverfahren hinsichtlich "TESTA" am 11. Juni 2001 beendet gewesen sei und die Benutzungsschonfrist damit erst am 11. Juni 2006 ende. Daher sei der Nichtbenutzungseinwand unzulässig.

Die Beschwerdeführerin III hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung in der mündlichen Verhandlung eine eidesstattliche Versicherung und Abbildungen der in den Verkehr gebrachten Widerspruchsmarke "FIESTA" vorgelegt, die nach ihrer Auffassung zum Nachweis einer ausreichenden Benutzung geeignet seien.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die drei Beschwerden sind zulässig, aber nur teilweise begründet.

1. Der im Verfahren vor der Markenstelle - nicht nur hilfsweise - gestellte Antrag der Inhaberin der IR-Marke, die gegen die Schutzgewährung der IR-Marke 678 848 in Deutschland gerichteten Widersprüche zurückzuweisen, soweit sie sich gegen die Schutzgewährung dieser IR-Marke für die Waren "Weine" in Deutschland richteten, stellt zwar keinen Teilverzicht auf die IR-Marke dar, da dieser im nationalen Widerspruchsverfahren nicht wirksam erklärt werden kann. Im Wege der Auslegung ist aber davon auszugehen, dass die Markeninhaberin den für Deutschland gestellten Schutzerstreckungsantrag (§ 112 MarkenG) teilweise zurückgenommen hat, nämlich für alle Waren, für die die IR-Marke Schutz in der Bundesrepublik Deutschland begehrt mit Ausnahme der Ware "Weine". Da das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der IR-Marke den Oberbegriff "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" enthält, ist die Beschränkung auf die Ware "Weine", die klar unter den Oberbegriff "Alkoholische Getränke" fällt, jederzeit möglich (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 48 Rdnr. 3).

Da die Markenstelle die Widersprüche in vollem Umfang, und nicht nur hinsichtlich der Ware "Weine" zurückgewiesen hat, war der Beschluss insoweit aufzuheben, als er über den Antrag auf Zurückweisung der Widersprüche für "Weine" hinausgegangen ist.

2. Im Beschwerdeverfahren ist demnach aufgrund der wirksam erfolgten teilweisen Rücknahme des Schutzerstreckungsantrags in Bezug auf alle übrigen Waren nurmehr nur die Ware "Weine" als dem Schutzbewilligungsgesuch in der Bundesrepublik Deutschland zugrunde liegende Ware zu berücksichtigen; diesbezüglich erweisen sich alle drei Beschwerden als unbegründet, da zwischen den Vergleichszeichen eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter keinem denkbaren Gesichtspunkt besteht.

Die Verwechslungsgefahr im Sinne der vorgenannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren der Zeichen- und der Warenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594 ff. - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2005, 427 ff. - Lila Schokolade).

a) Widerspruch aus der Marke 2 905 011 "TESTA"

Die von der Inhaberin der IR-Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung ist unzulässig. Das Widerspruchsverfahren gegen die Eintragung der Marke "TESTA" war erst am 11. Juni 2001 abgeschlossen, sodass die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede durch die Markeninhaberin am 11. November 2004 noch nicht abgelaufen war (§ 26 Abs. 5 MarkenG). Eine neuerliche Einrede der mangelnden Benutzung wurde von der Markeninhaberin

nach dem Ablauf der Benutzungsschonfrist am 11. Juni 2006 nicht mehr erhoben. Insbesondere ist nicht davon auszugehen, dass die ursprünglich unzulässige Benutzungseinrede nach Ablauf der Benutzungsschonfrist zulässig wurde (vgl. BPatG GRUR 2000, 1052, 1053 - Rhoda Hexan/Sota Hexal; GRUR 2005, 773, 775 - Blue Bull/Red Bull).

Da das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke "TESTA" ebenfalls die Ware "Wein" enthält, für die die IR-Marke allein noch Schutz begehrt, ist von bestehender Warenidentität auszugehen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzustufen. Ein beschreibender Begriffsgehalt liegt nicht vor, sondern nur ein möglicher *Begriffsanklang* im Sinn von "Test"; dies rechtfertigt jedoch noch keine Herabsetzung der Kennzeichnungskraft.

Die Anfangsbuchstaben der Vergleichszeichen sind deutlich verschieden ("F" klangschwach, "T" klangstark); unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich vorliegend um relativ kurze Wörter handelt, bei denen Abweichungen, zumal sie sich am Wortanfang befinden, stärker ins Gewicht fallen (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdnr. 537 und 554), reicht der klangliche Abstand insgesamt zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr. Hinzu kommt, dass die angegriffene IR-Marke "FESTA" als Anlehnung an "Fest" einen begrifflichen Anklang aufweist. Dies gilt auch im Hinblick auf die Widerspruchsmarke; obgleich - wie vorstehend dargelegt - die Annahme eines Begriffsanklängs im Sinn von "Test" keine Verminderung der Kennzeichnungskraft zur Folge hat, liegt dennoch ein berücksichtigungsfähiger Sinngehalt vor, der eine Unterscheidung der Vergleichswörter begünstigt.

In schriftbildlicher Hinsicht gilt ebenfalls zu berücksichtigen, dass es sich um relativ kurze Vergleichswörter handelt, bei denen eine Abweichung in einem Buchstaben quantitativ größeres Gewicht zukommt, zumal wenn er am Wortanfang steht (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, a. a. O., § 14 Rdnr. 536 und 537). Ebenso wie

bei der klanglichen Verwechslungsgefahr vermindern zudem die jeweiligen begrifflichen Anklänge auch die Gefahr visueller Verwechslungen.

Andere Formen der Verwechslungsgefahr sind weder ersichtlich noch vorgetragen.

b) Widerspruch aus der Marke 730 344 "Presta"

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat eine Benutzung für "Diät-Fruchtsaftgetränke" eingeräumt. Es ist jedoch festzustellen, dass die Bezeichnung "light" auf dem von der Widersprechenden vorgelegten Flaschenetikett keineswegs auf ein spezielles Diät-Getränk, etwa nur für Diabetiker hinweist, das dem Bereich der diätetischen Lebensmitteln zuzuordnen wäre. Der Begriff "light" ist gerade auf dem Getränkesektor vielfach üblich als Hinweis auf kalorien- bzw. zuckerreduzierte Getränke, die sich bei allen gesundheits- und gewichtsbewußten Konsumenten großer Beliebtheit erfreuen. Soweit sich vorliegend auf dem Flaschenetikett die Angaben "Orange-Maracuja-Fruchtsaftgetränk" sowie die Angaben "kalorienarm" und "mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln" finden, deutet dies ebenfalls nicht auf spezielle diätetische Eigenschaften hin, sondern nur darauf, dass es sich um ein Fruchtsaftgetränk handelt, das zur kalorien- und zuckerarmen Erfrischung geeignet ist. Demnach ist davon auszugehen, dass sich die Waren "Weine" und "Fruchtsaftgetränke" (nicht etwa diätetische Lebensmittel bzw. Präparate) gegenüberstehen, zwischen denen eine mittlere Ähnlichkeit besteht (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 336 mittlere Spalte).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "Presta" ist als durchschnittlich zu qualifizieren. Eine Anlehnung an den für Fruchtsäfte beschreibenden Begriff "(Aus)Pressen" ist wegen des zusätzlichen Buchstabens "t" nicht so augenfällig, dass der Verkehr die beschreibende Sachangabe darin ohne weiteres erkennen wird. Soweit die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer

Marke "Presta" geltend gemacht hat, bezieht sich diese allenfalls auf die Waren "Alkoholfreie Fruchtsaftgetränke, Limonade" der Widerspruchsmarke. Eine Ausstrahlungswirkung der erhöhten Kennzeichnungskraft ist nur in Bezug auf eng verwandte Waren/Dienstleistungen zu bejahen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 196); in diesen Bereich fällt die Ware "Weine" indes nicht.

Bei dem zu fordernden mittleren Zeichenabstand ist eine klangliche oder visuelle Verwechslungsgefahr nicht gegeben, da sowohl im Klang als auch im Schriftbild die zwei unterschiedlichen Konsonanten (klanglich vor allem der markante Sprenglaut "P"), sehr deutlich in Erscheinung treten und den jeweiligen Gesamteindruck entscheidend mitbestimmen. Auch optisch erscheint die Verbindung der Buchstaben "P" und "r" am Anfang der Widerspruchsmarke dem "F" in der angegriffenen IR-Marke nicht stark angenähert. Hinzu kommt, dass es sich wiederum um relativ kurze Vergleichswörter handelt, bei denen Unterschiede - zumal am Wortanfang - deutlicher hervortreten. Die zumindest in der IR-Marke erkennbare Anlehnung an den Begriff "FEST" trägt außerdem zusätzlich zu einer Unterscheidung der Vergleichsmarken bei.

Weitere Formen der Verwechslungsgefahr sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

c) Beschwerde aus der Wort-Bild-Marke 2 103 056 "FIESTA"

Unabhängig von der Frage, ob die Widersprechende durch die eingereichten Unterlagen eine Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat, scheidet der Widerspruch jedenfalls an der fehlenden Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichszeichen. Sämtliche Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, weisen zur Ware "Weine" eine mittlere Warenähnlichkeit auf (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 136 li. und mittlere Spalte). Es sind daher keine allzu strengen Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen, zumal ein dem Begriff "FIESTA" innewohnender beschreibender Anklang nicht in Abrede gestellt

werden kann. Der Begriff ist auch hierzulande als Bezeichnung für ein spanisches (Volks-)Fest durchaus geläufig. Selbst hinsichtlich nichtalkoholischer Getränke wie Mineralwasser oder Fruchtsäfte kann ein beschreibender Bezug im Sinn einer Bestimmungsangabe für gegeben erachtet werden, denn auf Festen werden auch nichtalkoholische Getränke konsumiert bzw. zum Mischen mit Alkohol angeboten.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Kriterien wird der zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr erforderliche Abstand aufgrund des zusätzlichen Vokals "i" in der Widerspruchsmarke, der eine unterschiedliche Silbengliederung und ein deutlich anderes Gesamtklangbild erzeugt, eingehalten. Eine visuelle Verwechslungsgefahr scheidet bereits aufgrund des Bildbestandteils in der Widerspruchsmarke, der optisch deutlich in Erscheinung tritt, aus.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr ist ebenso zu verneinen, da die begriffliche Übereinstimmung durch einen dritten seinerseits beschreibenden oder sonst frei-haltebedürftigen Begriff (nämlich "Fest") als gedankliche Brücke vermittelt wird, an den sich beide Zeichen erkennbar anlehnen (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 14 Rdnr. 578).

Hinsichtlich der allein im Schutzbewilligungsgesuch verbliebenen Ware "Weine" sind demnach alle drei Beschwerden zurückzuweisen.

Für eine Kostenauflegung in Abweichung von § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften