



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 216/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 51 406**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 31. Januar 2007

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. September 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 300 71 918 für die Waren „Zuckerwaren, nämlich Bonbons, Dragees, Wein- und Fruchtgummi, Speiseeis, Pralinen, sämtliche vorgenannten Waren auch mit Zuckeraustauschstoffen hergestellt und auch als diätetische Lebensmittel (nicht für medizinische Zwecke)“ zurückgewiesen worden ist und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt worden sind.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 300 71 918 wird die teilweise Löschung der Marke 302 51 406 für die Waren „Zuckerwaren, nämlich Bonbons, Dragees, Wein- und Fruchtgummi, Speiseeis, Pralinen, sämtliche vorgenannten Waren auch mit Zuckeraustauschstoffen hergestellt und auch als diätetische Lebensmittel (nicht für medizinische Zwecke)“ angeordnet.

Die Verfahrensbeteiligten tragen ihre im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt angefallenen Kosten selbst.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Marke



ist unter der Nummer 302 51 406 für die Waren

„Zuckerwaren, nämlich Bonbons, Dragees, Wein- und Fruchtgummi, Lakritzen, Speiseeis, Pralinen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), sämtliche vorgenannten Waren auch mit Zuckeraustauschstoffen hergestellt und auch als diätetische Lebensmittel (nicht für medizinische Zwecke)“

in das Register eingetragen worden.

Dagegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der Wortmarke 300 71 918

**Fruchtbär**

die für folgende Waren eingetragen ist:

„Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz; Biere; Mineralwässer, kohlenstoffhaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die Verwechslungsgefahr sei schon deshalb zu verneinen, weil die sich gegenüberstehenden Waren nicht ähnlich seien. Die Waren würden nicht von denselben Unternehmen hergestellt noch wiesen sie hinsichtlich ihres Verwendungszwecks oder ihrer stofflichen Beschaffenheit eine Übereinstimmung auf. Da die Aussichtslosigkeit des Widerspruchs wegen der fehlenden Warenähnlichkeit offensichtlich gewesen sei, entspreche es der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Vergleichsmarken seien praktisch identisch. Denn das Markenwort der angegriffenen Marke „Frucht Bärle“ sei lediglich eine Verniedlichungsform der Widerspruchsmarke „Fruchtbär“. Entgegen der Auffassung der Markenstelle seien die beiderseitigen Waren ähnlich. Insbesondere bei Fruchtgummi und Fruchtbonbons, aber auch bei allen übrigen Waren der angegriffenen Marke könne Fruchtsaft der maßgebliche Inhalt sein, so dass die Ähnlichkeit der Waren der angegriffenen Marke mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren Fruchtsäfte, Fruchtgetränke und Fruchtsirupe auf der Hand liege. So würden bekannte Fruchtsaftmarken auch für Fruchtgummi und für Fruchtbonbons verwendet. Bonbons

wiesen außerdem Berührungspunkte mit alkoholischen Getränken auf. So würden neben Fruchtbonbons auch sog. Cocktailbonbons in den Geschmacksrichtungen Pina Colada, Strawberry Margarita und Caipirinha angeboten. Eine große Ähnlichkeit bestehe auch zwischen Speiseeis und alkoholfreien Getränken. Es gebe zahlreiche Eissorten, die lediglich aus gefrorenem Cola oder Saft bestünden und damit abgesehen vom Aggregatzustand mit den entsprechenden Getränken identisch seien. Ebenso sei zwischen Speiseeis und alkoholischen Getränken eine Warennähe zu bejahen, da Speiseeis auch in Geschmacksrichtungen von alkoholischen Getränken angeboten und umgekehrt Speiseeis zur Herstellung von Drinks verwendet werde. Auch zwischen Pralinen und alkoholischen Getränken bestehe Ähnlichkeit, da mit Weinbrand oder Likör gefüllte Pralinen auch unter bekannten Weinbrand- und Likörmarken angeboten würden. Im Übrigen sei es zunehmend üblich, in der Werbung und auf der Verpackung der Produkte auf die Marken der Inhaltsstoffe zu verweisen. So sei beispielsweise auf der „RITTER SPORT SCHOKOLADE“ ein Hinweis auf die darin enthaltenen Liköre „BAILEYS“, „AMARETTO“ oder „COINTREAU“ angebracht. Dementsprechend sei es auch denkbar, dass auf Waren wie Bonbons, Eiscreme, Schokolade oder vergleichbaren Produkten neben ihrer eigentlichen Kennzeichnung ein Hinweis auf ein darin enthaltenes Getränk der Widerspruchsmarke „Fruchtbar“ angebracht sein könnte. Da die Waren der angegriffenen Marke mit den Getränken der Widerspruchsmarke ähnlich seien, sei im Hinblick auf die große Markenähnlichkeit die Gefahr von Verwechslungen zu befürchten. Umstände, die eine Kostenauflegung rechtfertigten, seien nicht ersichtlich. Die Widersprechende hat zu ihrem Vortrag betreffend die Ähnlichkeit der Waren der Vergleichsmarken u. a. Abbildungen von Verpackungen von Bonbons, Fruchtgummis, Speiseeis, Schokolade und Pralinen vorgelegt, die der Senat dem Markeninhaber übermittelt hat.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 7. September 2004 - auch hinsichtlich der Kostenentscheidung - aufzuheben und die Löschung der Marke 302 51 406 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der angefochtene Beschluss der Markenstelle sei zu Recht ergangen. Nach gefestigter Rechtsprechung sei eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen nur dann anzunehmen, wenn diese bei Berücksichtigung aller Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichneten, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck oder ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte so enge Berührungspunkte aufwiesen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet seien. Danach sei es für die Ähnlichkeit der Marken nicht relevant, dass bekannte Fruchtsaftmarken auch für Fruchtgummis und Bonbons Verwendung fänden. Im Übrigen seien nach geltender Rechtsprechung Rohstoffe zu Halb- und Fertigfabrikaten nicht ähnlich, da diese meist in verschiedenen Betrieben hergestellt und über unterschiedliche Vertriebskanäle vertrieben würden, unterschiedlichen Zwecken dienten und sich an unterschiedliche Abnehmer richteten. Zuckerwaren und Süßigkeiten seien nicht unmittelbar aus den geschmacklich vergleichbaren Fruchtsäften, Fruchtsirupen oder alkoholischen Getränken herstellbar. Vielmehr bedürfe es mehrerer komplexer Herstellungsprozesse, bis ein derartiges Endprodukt vorliege. Aufgrund der unterschiedlichen Herstellungsverfahren, der deutlich unterschiedlichen Produkteigenschaften sowie der unter-

schiedlichen Vertriebsarten sei eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren zu verneinen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist, da sie vor dem 31. Dezember 2004 eingelegt worden ist, ohne vorherige Erinnerung statthaft und auch sonst zulässig (§ 66, § 165 Abs. 4 MarkenG a. F.).
2. In der Sache hat die Beschwerde teilweise Erfolg. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht hinsichtlich der im Tenor genannten Waren Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Insofern hat die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke 300 71 918 zu Unrecht zurückgewiesen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 [Nr. 22] - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 [Nr. 40] - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 [Nr. 18 f.] - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz).

- a) Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall hinsichtlich der im Tenor genannten Waren die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Markenstelle ist insoweit zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Waren der jüngeren Marke den von der Widerspruchsmarke erfassten Waren nicht ähnlich seien und hat daher unzutreffend eine Verwechslungsgefahr verneint.

So werden „Pralinen“ und „Spirituosen und Liköre“, die unter den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Oberbegriff „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ fallen, nach ständiger Praxis als ähnlich angesehen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl. 2005, S. 240, mittlere Spalte, Stichwort: „Pralinen“). Wie die von der Widersprechenden vorgelegten und dem Markeninhaber übermittelten Verpackungsabbildungen zeigen, werden mit Likören und Spirituosen gefüllte Pralinen entweder ausschließlich unter der Marke der Spirituose angeboten (z. B. *Asbach Uralt*) oder unter Angabe der Schokoladenmarke kombiniert mit der Marke der Füllung (z. B. *Mariacron Weinbrand* in Premium-Chocolade von *Carl Brandt* oder *Eckes-Edelkirsch-Likör* in Schokolade der Marke *Wissoll*).

Ebenso besteht eine Annäherung zwischen Speiseeis und Fruchtsäften (Richter/Stoppel, a. a. O., S. 106, mittlere Spalte, Stichwort: „Fruchtsäfte“; S. 282, mittlere Spalte, Stichwort: „Speiseeis“). Fruchtsäfte und Fruchtgetränke enthalten vornehmlich Wasser, Zucker, Fruchtsaftkonzentrate und Aromen. Sie unterscheiden sich daher nur geringfügig von Fruchteis oder Früchtesorbet, das entweder mit pürierten Früchten oder mit Fruchtsaft zubereitet wird. Auch wenn sich Fruchtgetränke und Speiseeis hinsichtlich der Konsistenz unterscheiden, so bedarf es nur eines verhältnismäßig geringen Aufwandes (Kühlen im Gefrierfach), um Fruchtgetränke in Speiseeis zu



verwandeln. Die Widersprechende hat in diesem Zusammenhang auch zu-  
treffend darauf hingewiesen, dass im Handel Eissorten erhältlich sind, die  
lediglich aus gefrorenen Getränken, wie beispielsweise Cola bestehen.  
Ebenso werden Eissorten angeboten, die unter Verwendung alkoholischer  
Getränke hergestellt sind und deren Geschmacksrichtung - wie die von der  
Widersprechenden vorgelegten Unterlagen zeigen - (auch) mit der Marke  
des enthaltenen Getränks bezeichnet wird (z. B. *Campari-Orange*, *Manda-  
rine-Cointreau*).

Dagegen ist nach bisheriger Praxis eine Ähnlichkeit von Zuckerwaren mit  
alkoholfreien Getränken und Sirupen regelmäßig verneint worden (Rich-  
ter/Stoppel, a. a. O., S. 348, mittlere Spalte, Stichwort: „Zuckerwaren“). Die  
Widersprechende hat jedoch Unterlagen vorgelegt, aus denen sich ergibt,  
dass inzwischen auch Bonbons und Fruchtgummis auf dem Markt sind, die  
mit Fruchtsäften gängiger Fruchtsaftmarken gefüllt sind. Insofern ist die  
Sachlage vergleichbar mit dem Verhältnis zwischen Schokolade bzw. Prali-  
nen einerseits und Likören bzw. Spirituosen andererseits, bei denen eine  
markenrechtlich relevante Ähnlichkeit angenommen wird. Vor diesem Hin-  
tergrund kann auch der Vortrag des Markeninhabers, Zuckerwaren und  
Süßigkeiten könnten nicht ohne weiteres aus den geschmacklich vergleich-  
baren Fruchtsäften, Fruchtsirupen oder alkoholischen Getränken hergestellt  
werden, nicht zu einer anderen Beurteilung führen. Ebenso ist hier die vom  
Markeninhaber ins Feld geführte Rechtsprechung zur Unähnlichkeit von  
Rohstoffen und Halb- bzw. Fertigfabrikaten nicht einschlägig. Gerade wenn  
die Füllung oder Zutat der Bonbons, Dragees oder der Wein- und Frucht-  
gummis mit der Marke des Fruchtsafts und nicht nur lediglich mit einer be-  
schreibenden Angabe wie „Orangensaft“, „Apfelsaft“ oder „Zitronensaft“ be-  
zeichnet wird, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr annimmt, die  
Zuckerwaren und die Fruchtsäfte stammten aus den gleichen oder aus  
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als von Hause aus durchschnittlich einzustufen. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft - etwa infolge intensiver Benutzung der Marke - oder für eine originäre Kennzeichnungsschwäche - etwa infolge deutlicher beschreibender Anklänge - bestehen nicht. Insbesondere kann nicht von einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren „Fruchtgetränke“ und „Fruchtsäfte“ ausgegangen werden. Der Bezeichnung „Fruchtbär“ mag zwar für Süßwaren als Hinweis auf eine Zutat (Frucht) und auf eine in diesem Warenssektor gängige Warenform (Bär) eine gewisse Kennzeichnungsschwäche anhaften. In Bezug auf Getränke ist eine Schwächung der Kennzeichnungskraft unter diesem Gesichtspunkt jedoch nicht ersichtlich.

Bei dieser Ausgangslage hat die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten. Diesen Anforderungen wird sie hinsichtlich der im Tenor genannten Waren nicht gerecht. Zwar scheidet eine unmittelbare bildliche Verwechslungsgefahr aus, da die jüngere Marke sich in ihrem Gesamteindruck aufgrund des Bildbestandteils hinreichend von der Widerspruchsmarke unterscheidet. Ebenso wenig kommt eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr in Betracht. Zwar unterscheidet sich der Wortbestandteil der jüngeren Marke „Frucht Bärle“ von der Widerspruchsmarke nur durch die Verkleinerungsform „le“. Voraussetzung für eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht wäre insoweit jedoch, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch den Wortbestandteil geprägt würde (Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 232 ff.). Davon kann angesichts des deutlichen beschreibenden Anklangs des Ausdrucks „Frucht Bärle“, der in Bezug auf die Waren der jüngeren Marke lediglich auf die Zutat (Frucht) und eine gängige Warenform (Bärle) hinweist, nicht ausgegangen werden (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 276).

Im vorliegenden Fall besteht allerdings die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verkehr die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen. Die für die jüngere Marke eingetragenen Waren „Bonbons, Dragees, Wein- und Fruchtgummi, Pralinen“ sind kleinformatige Waren und können daher auch nur eine kleine Menge an Fruchtsaft oder alkoholischen Getränken enthalten. Auch Speiseeis wird - jedenfalls soweit es mit alkoholischen Getränken zubereitet ist - nur eine vergleichsweise geringe Menge davon enthalten. Bei dieser Sachlage ist es nicht ausgeschlossen, dass die Verkehrskreise, die daran gewöhnt sind, dass Zuckerwaren teilweise auch unter dem Markennamen des den Geschmack der Füllung prägenden Getränks angeboten und beworben werden, annehmen, es handle sich bei den mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Zuckerwaren um solche, die mit Getränken der Widerspruchsmarke „Fruchtbär“ gefüllt oder hergestellt sind und wegen der geringen Füllmenge mit der Verkleinerungsform „Frucht Bärle“ bezeichnet werden.

- b) In Bezug auf die Waren „Lakritzen“ und „Kaugummi“ ist die Markenstelle dagegen zutreffend davon ausgegangen, dass keine Ähnlichkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke besteht. Anders als bei den übrigen Waren der jüngeren Marke bestehen hier keine Berührungspunkte zu den Waren der Widerspruchsmarke in dem Sinne, dass diese bei der Herstellung der Waren der jüngeren Marke eingesetzt werden. Die Markenstelle hat damit insoweit zutreffend die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken verneint.

3. Die Markenstelle hat der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu Unrecht auferlegt. In mehrseitigen Verfahren vor dem Patentamt hat jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten grundsätzlich selbst zu tragen (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine hiervon abweichende Anordnung kommt nur in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen, welche die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Es entspricht zwar im Regelfall der Billigkeit, dem Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen, wenn der Widerspruch trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Waren eingelegt wurde (Kirschneck in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 63 Rdn. 7; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 13). Diese Voraussetzung für eine Kostenauflegung war hier jedoch nicht gegeben. Zwar hat die Widersprechende die Unterlagen, die eine Änderung der Beurteilung der Ähnlichkeit von Fruchtsäften mit Zuckerwaren gegenüber der bisherigen Praxis geboten erscheinen lässt, erst im Beschwerdeverfahren und nicht bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegt. Jedoch war es bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung der Markenstelle gängige Praxis, sowohl bei Spirituosen und Pralinen als auch bei Fruchtsäften und Speiseeis von einer Warenähnlichkeit auszugehen. Zumindest insoweit war der Widerspruch auch schon zum Zeitpunkt der Entscheidung der Markenstelle nicht völlig aussichtslos.
  
4. Es bestand kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften