



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 119/06

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 56 360**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 9. Juli 2008

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**Graciella**

ist am 21. September 2001 angemeldet und am 22. November 2001 unter der Nummer 301 56 360 für die Waren

"Zuckerwaren, Schokolade, Schokoladenwaren, Backwaren"

in das Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 4. Januar 2002.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der am 12. Oktober 1954 unter der Nummer 664 353 eingetragenen Wortmarke

**Grazia**

deren Warenverzeichnis lautet:

"Kakao, Haferkakao, Kakaoextrakte für Nahrungs- und Genusszwecke; Kakaoerzeugnisse, nämlich Schokolademassen und Kugeln; Schokolade, Zuckerwaren, Marzipan, Marzipanersatz, Back- und Füllmassen, Schokolade- und Zuckerwaren als Christbaumschmuck, Pralinen auch mit flüssiger Füllung, insbesondere aus Weinen und Spirituosen, Bonbons, Back- und Konditorwaren, Keks, Biskuits; Zwieback, Hefe, Backpulver, Puddingpulver, Rahmspeiseeis, Fruchtspeiseeis, Hefeextrakte für Nahrungs- zwecke, Speiseispulver".

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 8. Dezember 2004 zurückgewiesen. Außer für die Waren "Schokolade" und "Pralinen" fehle es bereits an der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung. Hinsichtlich der Waren "Schokolade" und "Pralinen" habe die Widersprechende zwar die Benutzung glaubhaft gemacht. Insoweit sei der Widerspruch jedoch mangels Verwechslungsgefahr zurückzuweisen.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Im Laufe des Erinnerungsverfahrens hat sie erklärt, dass sie den Widerspruch nur noch auf die Waren "Schokolade" und "Pralinen" stütze. Der Erinnerungsprüfer hat den angefochtenen Erstbeschluss unter Zurückweisung der Erinnerung im Übrigen aufgehoben, soweit der Widerspruch in Bezug auf die Waren "Schokolade" und "Schokoladenwaren" zurückgewiesen wurde, und hat insoweit die Löschung der angegriffenen Marke 301 56 360 angeordnet.

Die Widersprechende habe die Benutzung ihrer Marke für die Ware "Pralinen" nachgewiesen. Im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke falle diese Ware unter die Formulierung "Pralinen auch mit flüssiger Füllung, insbesondere aus Weinen und Spirituosen". Wegen der Vergleichbarkeit der Waren sei die Ware "Pralinen" auch unter den im Warenverzeichnis enthaltenen Warenbegriff "Schokolade" zu subsumieren. Auf Seiten der Widerspruchsmarke seien daher die Waren "Pralinen" und "Schokolade" zu berücksichtigen. Diese Waren seien mit den im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Waren "Schokolade" und "Schokoladenwaren" identisch. Im Verhältnis zu den übrigen Waren der angegriffenen Marke bestehe Ähnlichkeit.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liege für die hier maßgeblichen Waren im durchschnittlichen Bereich.

Bei den sich gegenüberstehenden Marken sei von einer mittleren Ähnlichkeit auszugehen. Sie unterschieden sich zwar in der Silbengliederung. Da aber bereits zwischen der Widersprechenden, der Markeninhaberin und der Markenstelle gegensätzliche Auffassungen über die Silbengliederung und die damit zusammenhängende Betonung der Markenwörter bestünden, sei insoweit auch beim Publikum von einer gewissen Unsicherheit auszugehen, mit der Folge, dass diesem Kriterium keine ausschlaggebende Bedeutung für die Beurteilung des Ähnlichkeitsgrades der Vergleichsmarken zugemessen werden könne. Für die Annahme einer mittleren Ähnlichkeit spreche jedoch, dass die Vergleichsmarken bis auf die Buchstabenfolge "ell" in der Wortmitte der angegriffenen Wortmarke identisch seien und daher auch in der Vokalfolge weitgehend übereinstimmten. Außerdem handle es sich bei beiden Marken um Namen, die von derselben Urform, nämlich von dem lateinischen Wort "gratia", abgeleitet seien.

Nach der Wechselwirkungslehre sei aufgrund der mittleren Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr zu beja-

hen, soweit sich identische Waren gegenüberstünden. Die jüngere Marke sei mit- hin hinsichtlich der Waren "Schokolade" und "Schokoladenwaren" zu löschen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie verteidigt den Erstbeschluss der Markenstelle und macht geltend, dass der Erinne- rungsbeschluss an methodischen Fehlern leide. Die sich gegenüberstehenden Marken seien nicht verwechselbar ähnlich.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle dürfe auf Seiten der Widerspruchs- marke die Ware "Schokolade" nicht berücksichtigt werden. Da die Widerspre- chende zur Glaubhaftmachung der Benutzung nur Verpackungen von "Pralinen- mischungen", "Pralinenofferten" und "Pralinenkreationen" eingereicht habe, dürfe auch nur auf die Ware "Pralinen" bzw. "Pralinenmischungen" abgestellt werden. Dass die Widersprechende in der eidesstattlichen Versicherung auch den Begriff "Schokolade" verwende, führe zu keinem anderen Ergebnis, da die Widerspre- chende in den Benutzungsunterlagen kein Produkt nenne, das unter den Begriff "Schokolade" falle, gleichzeitig aber keine Praline sei. Die Begriffe "Schokolade" und "Schokoladenwaren" umfassten weit mehr Produkte als der Begriff "Pralinen". Es könne daher nicht ohne weitere Differenzierung von Warenidentität ausgegan- gen werden.

Hinsichtlich der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken sei der Erinnerungsprüfer unzutreffend von einer gewissen Unsicherheit des Verkehrs bei der Aussprache der Markenwörter ausgegangen und habe außerdem zu Unrecht angenommen, dass sich die Marken in klanglicher Hinsicht ähnlich seien. Die Markenwörter hiel- ten hinsichtlich Klang und Schriftbild einen ausreichenden Abstand ein, der durch den unterschiedlichen Sinngehalt tendenziell eher noch vertieft werde.

Der Umstand, dass beide Markenwörter Vornamen seien, werde teils vom Verkehr nicht erkannt, teils komme ihm keine besondere Bedeutung zu und teils vergrößere er den Abstand zwischen den Marken. Nachdem "Grazia" auf der Internet-

seite [www.beliebte-Vornamen.de](http://www.beliebte-Vornamen.de) nicht unter den ... beliebtesten Vornamen rangiere und "Graciella" auf dieser Internetseite, die nach eigenen Angaben ... Namen umfasse, überhaupt nicht erwähnt werde, sei davon auszugehen, dass die Markenwörter im Zusammenhang mit Süßwaren nicht als Vornamen wahrgenommen würden, weil sie entweder überhaupt nicht als Vornamen bekannt seien oder weil ihre Eigenschaft als Vorname in dieser Konstellation nicht realisiert werde. Aber auch wenn die Markenwörter als Vornamen wahrgenommen würden, begründe dies keine Ähnlichkeit. So würden Marken mit gewissen Übereinstimmungen weniger leicht verwechselt, wenn eine der Marken einen für jeden verständlichen Sinngehalt habe. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass es zwar bei Personen üblich sei, ein und dieselbe Person entweder mit dem vollen Namen oder mit einer Abwandlung zu benennen. Dagegen sei es unüblich, für dasselbe Produkt neben der Grundform abgekürzte oder abgewandelte Namen als Markenbezeichnung zu verwenden. Schließlich habe das Bundespatentgericht in einer Reihe von Fällen, in denen sich unterschiedliche Abwandlungen von Namen gegenüberstanden, eine Verwechslungsgefahr verneint.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 16. Oktober 2006 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 664 353 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Bei beiden Markenwörtern handle es sich um weibliche Vornamen, die im Internet als ähnliche Namen verzeichnet seien. Dabei stelle die angegriffene Marke die Verkleinerungsform der Widerspruchsmarke dar. Es be-

stehe daher eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr. Die Markenwörter basierten beide auf dem Wortstamm "Grazia" bzw. "Gracia" und erschienen als typische Serienmarkenbezeichnungen bzw. Markenfamilien. Markenserien, die sich Verkleinerungsformen bedienen, seien im Süßwarenbereich üblich. Bei den Süßwarenherstellern gehe der Trend seit einigen Jahren dahin, kleine, einzelnen portionierte und verpackte Abwandlungen ihrer Produkte auf den Markt zu bringen. Dementsprechend verfügten die Widersprechende und auch andere Süßwarenhersteller über Markenserien, die aus einer Grundform und deren Verkleinerungsform bestünden. Der Verkehr sei daher an eine entsprechende Markenbildung im Süßwarenbereich gewöhnt.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen des Geschäftsführers der Firma M... GmbH vom 12. März 2002 und vom 9. September 2005 vorgelegt. Des weiteren hat sie Abbildungen von Produktverpackungen, sog. Produktpässe sowie eine Ablichtung eines Prospekts eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist in der Sache nicht begründet. Die Markenstelle hat zu Recht angeordnet, dass die angegriffene Marke "Graciella" für die Waren "Schokolade" und "Schokoladenwaren" wegen bestehender Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke "Grazia" zu löschen ist (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke sowohl nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG wirksam erhoben. Die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke bereits abgelaufen. Dass die Markeninhaberin die Einrede nicht ausdrücklich auf beide Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt hat, spielt keine Rolle. In einem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung beider Einreden zu sehen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rn. 15).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann nicht angenommen werden, dass die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware "Pralinen" anerkannt habe.

An die Voraussetzungen eines Verzichts auf die Einrede der Nichtbenutzung bzw. einer Anerkennung der Benutzung sind strenge Anforderungen zu stellen. So wurde von der Rechtsprechung beispielsweise die Erklärung, die Einrede werde nicht weiter aufrechterhalten, nicht als ein solcher Verzicht gewertet (BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BPatG Mitt. 2006, 39, 40 - Polyprop/POLY LOCK; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 22). Dementsprechend können die Aussagen der Markeninhaberin, sie nehme zur Kenntnis, dass die Widersprechende die Mängel der Glaubhaftmachung nachgebessert habe oder mit den eingereichten Unterlagen werde die Behauptung vertieft, die Widerspruchsmarke sei für Pralinen bzw. eine Pralinenmischung rechtserhaltend benutzt, nicht als Anerkennung der Benutzung in Bezug auf Pralinen ausgelegt werden. Dass sich die Markeninhaberin in der Beschwerdebegründung dagegen wendet, dass die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss von einer Glaubhaftmachung nicht nur für "Pralinen", sondern auch für Schokolade ausgegangen ist, kann angesichts der strengen Anforderungen an einen Verzicht auf die Einrede der Nichtbenutzung ebenfalls nicht als (still-



schweigende) Anerkennung einer Benutzung für die Ware "Pralinen" gewertet werden. Im Übrigen wird es bei der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bereits als begrifflich ausgeschlossen angesehen, dass die Benutzung zugestanden werden kann, da sich ein Zugeständnis lediglich auf Tatsachen beziehen kann, bei dem Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aber auch künftige Sachverhalte betroffen sein können (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 23).

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den beiden maßgeblichen Zeiträumen - hier 4. Januar 1997 bis 4. Januar 2002 und 9. Juli 2003 bis 9. Juli 2008 - glaubhaft zu machen. Dies ist ihr für jedenfalls für die Ware "Pralinen" gelungen.

Die in den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen angegebene Nutzung der Widerspruchsmarke durch die Firma M... GmbH ist gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung durch die Widersprechende anzusehen. Die Erklärung des Geschäftsführers in den eidesstattlichen Versicherungen, dass die Marke mit Zustimmung der Widersprechenden benutzt werde, ist glaubhaft und ausreichend. Im Übrigen ergibt sich auch aus dem Aufdruck auf den vorgelegten Packungsabbildungen, dass es sich bei der M... GmbH um ein Unternehmen der Widersprechenden handelt.

Auch die Art der Benutzung der Widerspruchsmarke ist durch die eidesstattlichen Versicherungen ausreichend glaubhaft gemacht. Die eidesstattlichen Versicherungen nehmen auf die in Ablichtung beigefügten Abbildungen der in den jeweiligen Zeiträumen verwendeten Pralinenschachteln Bezug. Dass die Widerspruchsmarke mit graphisch gestalteten Buchstaben und nicht in der eingetragenen Schrift benutzt wird, steht der Anerkennung der Benutzung ebenso wenig entgegen wie die Hinzufügung der Firmen- und Warenbezeichnung "Mauxion - Fine Chocolates". In der tatsächlich benutzten Form ist die Widerspruchsmarke gegenüber der Firmenangabe in einer Weise herausge-

stellt, dass sie ohne weiteres als selbständiger betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 82). Die Warenangabe "Fine Chocolates" stellt keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke dar, der einer Anerkennung der Benutzung entgegensteht (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 86). Entsprechendes gilt für die Verwendung einer von der eingetragenen Form abweichenden Schrifttype, da die schutzbegründende Eigenart der Widerspruchsmarke nicht auf der Schreibweise beruht (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 97).

Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen enthalten die eidesstattlichen Versicherungen ebenfalls ausreichende Angaben. Die Angaben in der Erklärung vom 12. März 2002 beziehen sich auf die Jahre 1998 bis einschließlich 2000. In der Versicherung vom 9. September 2005 werden die Umsatzzahlen für die Jahre 2001 bis einschließlich 2004 aufgelistet. Damit wird ein ausreichender Teil der beiden maßgeblichen Benutzungszeiträume abgedeckt. Auch die Höhe des Umsatzes lässt darauf schließen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine ernsthaft und gut benutzte Marke handelt. Insgesamt ist daher eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für "Pralinen" anzuerkennen.

2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen 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; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen, soweit die jüngere Marke Schutz für die allein beschwerdegegenständlichen Waren "Schokolade" und "Schokoladenwaren" beansprucht (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Da diese Waren der jüngeren Marke als Oberbegriffe auch die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden "Pralinen" umfassen, ist insgesamt von Warenidentität auszugehen. Es kann daher offen bleiben, ob die für "Pralinen" glaubhaft gemachte Benutzung auch als rechtserhaltene Benutzung für die Ware "Schokolade" zu werten ist.

Aufgrund der dauerhaften Benutzung in nicht unerheblichen Umfang ist der Widerspruchsmarke eine Kennzeichnungskraft im oberen Bereich der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann dagegen mangels tragfähiger Nachweise nicht ausgegangen werden.

Bei dieser Ausgangslage hat die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten. Diesen Anforderungen wird sie nicht gerecht. Zwar scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus, da sich die Vergleichsmarken sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht aufgrund der in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltenen Silbe "ell" ausreichend unterscheiden.

Im vorliegenden Fall besteht allerdings die Gefahr einer mittelbaren begrifflichen Verwechslung. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt - wie auch die anderen Formen der Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG - 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.

"Graciella" ist die Verkleinerungs- bzw. Koseform des Namens "Gratia", der in Nebenformen je nach Sprachraum in unterschiedlichen Schreibweisen vorkommt: "Grazia" [italienisch], "Gracia" [spanisch], "Grace" [englisch] oder "Grâce" [französisch] (vgl. Neuer HONOS Verlag, Vornamen von A bis Z, S. 166). Dementsprechend existieren auch für die Verkleinerungsform unterschiedliche Schreibweisen wie "Graziella" oder "Graciella" (vgl. Duden, Das große Vornamenlexikon, 2. Aufl. 2004, S. 147; Internationales Handbuch der Vornamen, Verlag für Standesamtswesen, Nachdruck 2002, S. 181 f.). Bei den hier in Rede stehenden Waren der jüngeren Marke "Schokolade" und "Schokoladenwaren" ist es üblich, dass von erfolgreichen und beliebten Produkten auch entsprechende kleinformatische Ausgaben hergestellt und angeboten werden. Bei dieser Sachlage ist es nicht ausgeschlossen, dass die Verkehrskreise annehmen, es handle sich bei den mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Schokoladenwaren um Produktvarianten der unter der Widerspruchsmarke "Grazia" vertriebenen Waren, die wegen ihres kleinen Formats mit der Verkleinerungsform "Graciella" bezeichnet werden. Da bei den betreffenden Namen sowohl die Schreibweise mit "c" als auch mit "z" üblich ist, führt der Umstand, dass die Widerspruchsmarke mit "z" und die angegriffene Marke mit "c" geschrieben ist, zu keiner anderen Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

Die Markenstelle hat nach alledem im Ergebnis zu Recht die Löschung der Marke 301 56 360 für die Waren "Schokolade" und "Schokoladenwaren" angeordnet.

3. Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Hu