



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 100/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 04 768

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

in der Sitzung vom 13. Dezember 2006

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 3. Februar 2003 angemeldete und am 24. Februar 2003 in das Markenregister eingetragene Wortmarke 303 04 768 (veröffentlicht am 28. März 2003)

Chocino

genießt (nach Teillöschungen im April 2003 und im September 2003) Schutz für folgende Waren der Klasse 30:

„Schokolade, Pralinen, Marzipan, Zuckerwaren, Bonbons, Gummisüßwaren, Schaumzuckerwaren, Lakritz, geröstete Nüsse in Schokoladenhülle und dragiert, Rosinen in Schokoladenhülle“.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin zweier prioritätsälterer Marken. Hierbei handelt es sich um

1. die am 25. November 1992 international registrierte Wortmarke IR 595 254 (Widerspruchsverfahren abgeschlossen am 21. Mai 1997)

CHOCOCINO

geschützt für Waren der Klassen 29, 30 und 32, nämlich für

„Boissons à base de lait contenant du chocolat; Cacao et préparations à base de cacao, chocolat et préparations à base de chocolat; boissons à base de cacao et/ou de chocolat; sirops de chocolat; Extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques contenant du chocolat“;

2. die am 12. Januar 1993 eingetragene Wortmarke 2 027 860 (Widerspruchsverfahren abgeschlossen am 24. Januar 1997)

Chococino

registriert für Waren der Klassen 5, 30 und 32, nämlich für

„Kaffee, Tee und Kräutertee; Kakao; Schokolade, Schokoladewaren; Pralinen und Kaugummi; Kaffeegetränke, Teegetränke, Kakaogetränke, koffeinhaltige, tee haltige und kakaohaltige Getränke; kakaohaltige und schokoladehaltige Getränkepulver; Trinkschokolade; Nuß-Nougat-Creme, Kakao- und Nußpasten; Vitamine und Spurenelemente in Form von Brausepulver, Brause-tabletten und Kaubonbons (auch ohne Zucker); Kräuterbonbons und andere Zuckerwaren; Nudeln, Makkaroni und andere Teigwaren; Hefe, Speisesalz, Essig; Zucker, Fruchtzucker, Invertzucker, Traubenzucker und Honig; Grieß, Leinsamen, Trockenfrüchte; Speiseeis, Speiseeispulver; Schokoladen-Sirup; alle vorgenannten Waren, soweit, auch in Instantform“.

Die Widersprüche richten sich gegen alle Waren der jüngeren Marke und werden auf alle Waren der Widerspruchsmarken gestützt.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem ersten Beschluss vom 29. Juni 2004 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zwischen den Widerspruchsmarken und der jüngeren Marke bestehe eine klangliche Verwechslungsgefahr.

Im Erinnerungsverfahren hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2004 die Nichtbenutzungseinrede für alle Widerspruchswaren mit Ausnahme von „kakaohaltige Getränkepulver“ erhoben.

Mit Beschluss vom 31. Oktober 2005 hat die Markenstelle die Erinnerung der Markeninhaberin zurückgewiesen. Auch nach der Auffassung des Erinnerungsprüfers bestehe zwischen den Vergleichsmarken eine klangliche Verwechslungsgefahr. Dies gelte selbst dann, wenn man eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken und nur eine entfernte Warenähnlichkeit annehmen würde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hat schriftsätzlich (sinngemäß) beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2004 und vom 31. August 2005 aufzuheben und die Widersprüche zurückzuweisen.

Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren vertritt die Markeninhaberin weiterhin die Auffassung, zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Silbenzahl und der divergierenden Vokalfolge seien die Marken klanglich nicht zu verwechseln.

Die Widersprechende, die im Amtsverfahren von einer klanglichen Verwechslungsgefahr ausgegangen ist, hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht eingelassen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist nicht begründet, weil die jüngere Marke im Verhältnis zu beiden Widerspruchsmarken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegt (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 107, § 116 MarkenG).

a) Die seitens der Markeninhaberin im Erinnerungsverfahren mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2004 abgegebene Erklärung, eine Benutzung der Widerspruchsmarken werde für alle Waren mit Ausnahme von „kakaohaltige Getränkepulver“ bestritten, ist als zulässige Erhebung der beiden Nichtbenutzungseinreden gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zu verstehen. Die Widersprechende traf daher die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarken in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG - aufgrund der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 28. März 2003 vom 27. März 1998 bis 27. März 2003 und von Dezember 2001 bis Dezember 2006 - für die übrigen Widerspruchswaren glaubhaft zu machen. Nachdem sie dem nicht nachgekommen ist, können in diesem Verfahren als Widerspruchswaren nur „kakaohaltige Getränkepulver“ berücksichtigt werden.

b) Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH 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 (oder Dienstleistungen). 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 - ATTACHE/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).

Kakaohaltige Getränkepulver bzw. boissons à base de cacao sind mit den Waren der jüngeren Marke teilweise durchschnittlich ähnlich (mit Schokolade, Pralinen, Marzipan, Zuckerwaren, Bonbons, gerösteten Nüssen in Schokoladenhülle und dragiert, Rosinen in Schokoladenhülle, vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 148 f. zum Verhältnis von Kakaoprodukten), teilweise jedoch nur entfernt ähnlich (mit Gummisüßwaren, Schaumzuckerwaren, Lakritz).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist von Haus aus wegen ihres beschreibenden Anklangs am Wortanfang leicht unterdurchschnittlich. Den beiden ersten Silben („CHOCO“ bzw. „Choco“) entnimmt der Verkehr einen Hinweis auf die Geschmacksrichtung des kakaohaltigen Getränkepulvers, der durch die beiden Endsilben nicht völlig untergeht. Diese Kennzeichnungsschwäche ist jedoch aufgrund intensiver Benutzung zumindest kompensiert, so dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen ist. Aus der von der Widersprechenden im Amtsverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 4. September 2003 ergibt sich, dass die Widersprechende in Deutschland unter der Marke „CHOCOCINO“ von 1996 bis einschließlich 2002 pro Jahr jeweils mehr als 1 Million Packungen Kakao-Getränkepulver abgesetzt hat.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine erhebliche Ähnlichkeit. Die angegriffene Marke stimmt mit den Widerspruchsmarken in der ersten und den beiden letzten Silben überein. Den Unterschied in der Wortmitte wird der Verkehr vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei telefonischen Bestellungen, leicht überhören. Die klanglich abweichende Mittelsilbe fügt sich ins Gesamtklangbild der Vergleichsmarken ein und sticht nicht besonders heraus. Das Weglassen dieser Silbe bei der Benennung der jüngeren Marke fällt daher nicht auf.

Die Gesamtabwägung von (mittlerer bis entfernter) Warenähnlichkeit, durchschnittlichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarken und erheblicher phonetischer Markenähnlichkeit ergibt, dass eine Gefahr von Verwechslungen nicht auszuschließen ist.

Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersichtlich.

gez.

Unterschriften