



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 37/09

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 51 796**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. März 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und den Richter Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 306 51 796

**Bonnaris**

für die Waren der Klasse 32

„Mineralwasser, Tafelwasser“

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Marke 396 42 573

**BONARIS**

die u. a. für die Waren der Klasse 32

„Mineralwässer, kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, auf Grund des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe auf die vom Markeninhaber erhobene, zulässige Nichtbenutzungseinrede hin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Zwischen den für identische Waren eingetragenen beiderseitigen Marken bestehe, ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, auch die Gefahr klanglicher Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil die schriftbildlichen Unterschiede der Marken bei deren Benennung kaum wahrgenommen würden.

Dagegen wendet sich der Markeninhaber mit der Beschwerde. Zur Begründung verweist er auf seine gegenüber der Markenstelle gemachten Ausführungen und insoweit insbesondere darauf, dass die beiderseitigen Marken eine deutlich unterschiedliche Schreibweise aufwiesen, sowie ferner darauf, dass es sich um einen regionalen Markennamen handele, sodass es überregional nicht zu Verwechslungen kommen könne.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

## II

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers erweist sich als unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht in klanglicher Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Zutreffend ist die Markenstelle in den vom Markeninhaber angegriffenen Beschlüssen davon ausgegangen, dass die Widersprechende mit den von ihr vorgelegten Unterlagen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die maßgeblichen Zeiträume, wie sie sich aus § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG ergeben, glaubhaft gemacht hat. Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 16. Juli 2007 glaubhaft gemachte Dauer der Benutzung sowie der glaubhaft gemachte Benutzungsumfang sind geeignet, eine ernsthafte Markenbenutzung im Inland für die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltene Ware „Mineralwässer“ zu belegen. Auch die aus den vorgelegten Flaschenetiketten ersichtliche Art der Benutzung der Widerspruchsmarke ist rechtserhaltend. Die Benutzung der Widerspruchsmarke zusammen mit anderen Wort- und Bildelementen hat deren kennzeichnenden Charakter nicht verändert. Das der von Haus aus normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke hinzugefügte Wort „QUELLE“ weist als beschreibende Angabe über die Herkunft des Mineralwassers aus einer Quelle keinerlei Unterscheidungskraft auf. Seine Hinzusetzung ist deshalb unschädlich. Das auf den Etiketten ebenfalls aufgeführte, von der Widerspruchsmarke jedoch räumlich und schriftbildlich deutlich abgesetzte Wort „BASINUS“ wird vom Verkehr als Erstkennzeichnung gegenüber der Zweitkennzeichnung „BONARIS“ verstanden und kann deshalb nicht in Frage stellen, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der benutzten Gesamtkennzeichnung als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Insoweit liegt ein Fall einer gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG unschädlichen Mehrfachkennzeichnung vor. Auch der auf den Etiketten weiterhin verwendete Bildbestandteil ist von der Widerspruchsmarke hinreichend abgesetzt. Bei den übrigen, deutlich kleiner gehaltenen Wortbestandteilen der glaubhaft gemachten Benutzungsformen handelt es sich ersichtlich nur

um rein warenbeschreibende, austauschbare Angaben. Die von der Eintragung abweichende Benutzungsform ist daher als eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke anzuerkennen. Da der Markeninhaber die diesbezüglichen Feststellungen der Markenstelle auch nicht angegriffen hat und somit nicht erkennbar ist, inwiefern er die Beschlüsse der Markenstelle insoweit für unzutreffend hält, erübrigt sich insoweit eine weitergehende Begründung.

Zutreffend hat die Markenstelle auch festgestellt, dass zwischen den beiderseitigen Marken in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Bei den Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, und den Waren, für die die Widersprechende die ältere Marke benutzt hat, handelt es sich jeweils um Mineral- und Tafelwässer. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist deshalb von Warenidentität auszugehen. Der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ferner eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen, da die Widerspruchsmarke für Mineral- und Tafelwässer weder eine beschreibende Angabe darstellt noch beschreibende Anklänge aufweist. Bei dieser Sachlage bedarf es angesichts der Wechselbeziehung, die zwischen den einzelnen Faktoren der Verwechslungsgefahr, nämlich der Ähnlichkeit der Marken und der mit ihr gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr., vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2002, 167 f. - Bit/Bud), in jeder Richtung eines deutlichen Abstandes der Marken, den die angegriffene Marke aber in klanglicher Hinsicht gegenüber der Widerspruchsmarke nicht einhält.

Die beiderseitigen Marken weisen zwar in ihrem Schriftbild Unterschiede auf, die jedoch - wie die Markenstelle bereits zutreffend und erschöpfend ausgeführt hat - in klanglicher Richtung, also bei mündlichen Bestellungen der hier maßgeblichen Getränke, praktisch nicht hörbar sind. Es ist deshalb nicht nur zu erwarten, dass die Marken im erfahrungsgemäß eher ungenauen Erinnerungsbild der Durch-

schnittsverbraucher von Mineral- und Tafelwässern nicht auseinandergehalten werden können, sondern es ist darüber hinaus auch bei mündlichen Bestellungen, z. B. in Gaststätten, mit Verwechslungen in Folge eines Verhörens zu rechnen. Diese große klangliche Ähnlichkeit der Marken begründet angesichts der Tatsache, dass alkoholfreie Getränke aller Art häufig auch mündlich bestellt werden, die Gefahr von Verwechslungen der Marken. Auf die Frage, ob die Marken darüber hinaus auch in schriftbildlicher Hinsicht ähnlich sind, kommt es bei dieser Sachlage nach ständiger Rechtsprechung (vgl. z. B. EuGH GRUR 2007, 700, 701, Nr. 36 - HABM/Shaker; BGH GRUR 2008, 803, 804, Nr. 21 - HEITEC) nicht an.

Dass die beiderseitigen Marken, wie der Markeninhaber behauptet, derzeit nur regional verwendet werden, vermag die Gefahr von Verwechslungen ebenfalls nicht auszuschließen, weil die Eintragung der Widerspruchsmarke der Widersprechenden ein abstraktes, bundesweites Verbotungsrecht gibt. Tatsächlich vorgekommene Verwechslungen oder die Möglichkeit tatsächlicher, aktueller Begegnungen auf dem Markt sind deshalb keine Voraussetzung für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (st. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 1991, 609, 611 - SL). Der Beschwerde muss daher auch unter Berücksichtigung dieser Argumentation des Markeninhabers der Erfolg versagt bleiben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) gibt die Sache keinen Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Lehner

Reker

Fa