



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 295/04

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
19. Mai 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 39 042

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

Grandeur

ist am 4. Oktober 2001 unter der Nummer 301 39 042 in das Register eingetragen worden für die folgenden Waren:

„(29) Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; konservierte, tiefgefrorene, kandierte, getrocknete und kandierte Früchte, Gallerten (Gelees), Konfitüren; Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und Speisefette; konservierte und getrocknete Kräuter, Kräutermischungen und Kräuterextrakte;

(30) Kaffee, Tee, Kakao, Cappuccino, Getränkpulver, insbesondere Instantgetränkpulver, zur Herstellung von Kaffee-, Tee-, Kakao- und Cappuccinogetränken, Kaffeeersatzmittel; Zucker, Reis, Tapioka, Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze, Gewürzmischungen, insbesondere Kräuter enthaltende Gewürzmischungen; Bonbons, Karamellen, Konfekt, Zuckerwaren, Kuchen, Marzipan, Puddinge, Pralinen (gefüllte und ungefüllte);

(31) Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner (soweit sie nicht in anderer Klasse enthalten sind); lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; frische Früchte und Kräuter, Sämereien; lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz.“

Diese Marke wurde am 8. November 2001 veröffentlicht.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der deutschen Marke 923 015

GRANDOS

die am 25. September 1974 in das Register eingetragen wurde für die folgenden Waren der Klassen 5, 29, 30 und 32:

„Grundstoffe zur Herstellung von alkoholfreien Getränken; alkoholfreie Getränke, nämlich Kakaogetränke, Kakaomalzgetränke, Milchmischgetränke, Kakaomischgetränke, Molkenmischgetränke, Schokoladenmischgetränke und Diätmalzgetränke (sämtliche vorgenannten Waren in trockener oder pastenförmiger Zubereitung), Kakao, Kakaotrinkpulver, Trinkschokolade; Kaffee, Kaffeezusatz-

und -ersatzmittel, Kaffee-Extrakte für Genusszwecke, Tee, Tee-Extrakte für Genusszweck; Fruchtsafttrockenpulver.“

Mit Schriftsatz vom 25. März 2002 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Anmeldung der angegriffenen Marke bestritten und mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2002 diese Einrede nur für die Ware „Kaffee“ zurückgestellt.

Die Markenstelle für Klasse 29 hat den Widerspruch zunächst mit Beschluss vom 5. September 2003 und dann - im sich anschließenden Erinnerungsverfahren - mit Beschluss vom 14. September 2004 als unbegründet zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie die Auffassung vertreten, dass zwischen den Vergleichsmarken bei teilweiser Identität der Waren und unabhängig von dem Einwand der Nichtbenutzung keine Ähnlichkeit bestünde, die eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr begründen könne. Dabei hat die Markenstelle auch auf einen beschreibenden Inhalt des in den Vergleichsmarken enthaltenen Wortanteils „Gran/d-“ abgestellt.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Widersprechende weiterhin die Löschung der angegriffenen Marke.

Zur Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Widersprechende sowohl im patentamtlichen Widerspruchsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren wiederholt behauptet, dass sie ihre Marke seit Jahrzehnten in erster Linie für Instantpulver zur die Herstellung von Kaffee und Kaffeegetränken sowie teilweise für Instantpulver zur Herstellung von Kakaogetränken verwende. Zur Glaubhaftmachung hat die Widersprechende u. a. eine mit „Eidesstattliche Versicherung“ überschriebene Erklärung von Herrn A... vom 17. Januar 2006 vorgelegt. Der erste Absatz dieser Erklärung lautet:

„In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung und insbesondere der Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung versichere ich, A..., in meiner Funktion als Geschäftsführer der B... GmbH; C... deich in D... zur Vorlage beim Deutschen Patent- und Markenamt das Folgende an Eides Statt:

....“

Am Ende der Erklärung steht das Datum vom 17. Januar 2006. Es folgt die Unterschrift von Herrn A... und darunter die Angaben „A... Geschäftsführung“. Als Anlagen sind der Erklärung eine Original-Sortimentenübersicht sowie Produktetiketten und Faltschachteln für das dargestellte Sortiment beigelegt.

Die Widersprechende geht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft ihrer Marke aus und meint, dass sich die Marken verwechselbar nahe kommen. Entscheidend sei die Identität der Wortanfänge. Dagegen fielen die Unterschiede zwischen den jeweils zweiten Silben nicht mehr ins Gewicht. Die Endsilbe „-eur“ der angegriffenen Marke sei in den einschlägigen Warenklassen verbraucht. Das werde an der Fülle von eingetragenen Marken mit dieser Endung für die Klassen 29 und 30 deutlich. Ein etwa beschreibender Anklang in der ersten Silbe „Gran-“ der Widerspruchsmarke gehe in dem Gesamtwort „GRANDOS“ unter, weil es sich dabei um eine Phantasieschöpfung handle und nicht etwa um ein aus einer anderen Sprache entlehntes Wort.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 vom 5. September 2003 und vom 14. September 2004 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 923 015 die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Im Beschwerdeverfahren hat sie mit Schriftsatz 14. Dezember 2005 erklärt, dass sie die Nichtbenutzungseinrede für alle Waren der Widerspruchsmarke aufrechterhalte, also auch für die Waren „Kaffee“. In der mündlichen Verhandlung vom 15. Februar 2006 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Auffassung vertreten, die Erklärung von Herrn A... vom 17. Januar 2006 könne kein Mittel der in § 43 Abs. 1 MarkenG geforderten Glaubhaftmachung sein, weil Herr A... in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Widersprechenden deren gesetzlicher Vertreter sei und folglich nur als Partei Erklärungen abgeben könne. Im Übrigen hält die Markeninhaberin die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für zutreffend und die Beschwerde auch deswegen für unbegründet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, bleibt in der Sache aber ohne Erfolg, denn zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die mit Schriftsatz vom 25. März 2002 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, denn die Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke bereits länger als fünf Jahre in das Register eingetragen. Dabei ist es unschädlich, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre ursprünglich unbeschränkt geltend gemachte Einrede der Nichtbenutzung im patentamtlichen Verfahren zunächst für die Waren „Kaffee“ zurückgestellt und im Beschwerdeverfahren auch für diese Warengruppe wieder aufgegriffen hat. Denn ein solches Wiederaufgreifen ist jederzeit möglich

(ständige Rechtsprechung, vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rdn. 49 m. w. N.). Demzufolge hatte die Widersprechende glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke zumindest in dem Zeitraum vom 7. November 1996 bis zum 7. November 2001 im Sinne von § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt hatte. Das ist ihr für die eingetragenen Waren „alkoholfreie Getränke, nämlich Kakaoge-tränke, Trinkschokolade; Kaffee, Kaffee-Extrakte für Genusszwecke“ gelungen.

Mit der Vorlage der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers, Herrn A..., vom 17. Januar 2006, hat die Widersprechende schlüssig dargetan und glaubhaft gemacht, dass sie mit den genannten Warengruppen im maßgeblichen Zeitraum von 1997 bis zum Jahr 2005 jährliche Umsätze von E...

erzielt hat.

Das konkrete Warensortiment und die Verbindung zwischen der Widerspruchsmarke und den benutzten Waren ergibt sich aus den Anlagen 1 und 2 zu dieser Erklärung. Damit steht außer Frage, dass die Widersprechende ihre Marke - wie in § 26 Abs. 1 MarkenG verlangt - „ernsthaft“ benutzt hat. Die Glaubwürdigkeit des insoweit maßgeblichen Sachvortrages der Widersprechenden hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ohne weitere Substantiierung lediglich mit Nichtwissen bestritten, was unbeachtlich ist. Die Tatsache, dass Herr A... der Geschäftsführer der Widersprechenden und damit deren gesetzlicher Vertreter ist, hat nicht zur Folge, dass seine Erklärung kein zulässiges Mittel für die in § 43 Abs. 1 MarkenG geforderte Glaubhaftmachung sein kann. Gem. § 82 Abs. 1 MarkenG gilt für die Glaubhaftmachung nach § 43 Abs. 1 MarkenG § 294 ZPO, wonach derjenige, der eine tatsächliche Behauptung glaubhaft zu machen hat, sich aller Beweismittel bedienen und auch zur Versicherung an Eides Statt zugelassen werden kann. Außer den üblichen Beweismitteln sind u. a. eidesstattliche Versicherung der Partei mit eigener Darstellung der glaubhaft gemachten Tatsachen zulässig (vgl. BGH NJW 2003, 3558). Des Weiteren ergibt sich aus der inhaltlichen und formalen Gestaltung der Erklärung, dass Herr A... seine Erklärung in der Be-

reitschaft abgegeben hat, für die Richtigkeit seiner Angaben gegebenenfalls auch strafrechtlich einzustehen.

Die Widersprechende kann daher die Widerspruchsmarke im Umfang der eingetragenen Waren „alkoholfreie Getränke, nämlich Kakaogetränke, Trinkschokolade; Kaffee, Kaffee-Extrakte für Genusszwecke“ verteidigen.

Diesen Waren stehen im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke u. a. die identischen Waren „Getränkpulver, insbesondere Instantgetränkpulver zur Herstellung von Kaffee-, Kakao- und Cappuccinogetränken“ gegenüber.

Zugunsten der Widersprechenden wird von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft reicht dagegen der Sachvortrag der Widersprechenden nicht aus, auch wenn man dessen Richtigkeit unterstellt.

Die Voraussetzungen für eine erhöhte Kennzeichnungskraft müssen im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marken bestanden haben und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen (ständige Rechtsprechung, vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Auflage, § 9 Rdn. 39 m. w. N.). Jedenfalls für den Zeitpunkt der Entscheidungsfindung ist der Sachvortrag, aus dem die Widersprechende auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke schließt, nicht hinreichend substantiiert. Bei den gegenwärtigen Usancen des Marktes für Röstkaffee und löslichen Kaffee ist die Kennzeichnungskraft des Markennwortes „GRANDOS“ - für sich genommen - eher schwach, weil es an die Begriffe „gran, grand, grande“ aus der spanischen, der portugiesischen, französischen und englischen Sprache anknüpft. Diese Begriffe sind den weitesten deutschen Verkehrskreisen bekannt und bedeuten „groß“, „bedeutend“, oder auch „hervorragend“. Im weiteren Warenbereich der Klasse 30 und 32 stellen sie die gute Qualität der Waren werbend heraus und sind damit - wie die Markenstelle in dem Erinnerungsbeschluss vom 14. September 2004 bereits zutreffend dargelegt hat - warenbe-

schreibend. Im Zusammenhang mit Röstkaffee, löslichen Kaffee und Kaffeegetränken werden die Wörter „gran, grand, grande“ besonders häufig als Qualitätsangabe verwandt. Das folgt u. a. aus den von der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 13. Februar 2006 eingereichten Unterlagen und wird insoweit auch von der Widersprechenden nicht mehr bestritten. Auf diese Weise belegt sind u. a.: die Kaffeesorte Ionia Gran Crema der Firma „F...“, ein Espresso Gran Crema, Saquella Espresso-Pads Gran Crema Mild sowie der Espresso Fornara, Gran Gusto' der Kaffeerösterei „G...“; weiter der Röstkaffee Gran Aroma (www.quaxoogle.de), ein Grand Cru Kaffee Arabica Classé (www.artisane.de/Feinkost13.htm), ein Okotopia Kaffee Colombia Grande (www.naturas.de), ein Espresso Grande Delizioso (www.gourvita.com). Die Kieler Nachrichten berichten im Internet über einen Spitzenkaffee à la „Grand Cru“ und auf www.chefkoch.de wird ein Rezept für Kaffee Grande (hier: Kaffee mit Schokostückchen und Karamell) veröffentlicht.

Für die angesprochenen weitesten Verkehrskreise ist dieser beschreibende Anklang in der Widerspruchsmarke ohne Weiteres erkennbar. Die Endbuchstaben „OS“ der Widerspruchsmarke führen von diesem Sachbezug nicht etwa weg, sondern verstärken ihn noch durch einen Anklang, der wiederum auf spanische oder portugiesische Ursprünge hindeutet und damit auf die latein- und mittelamerikanischen Länder, aus denen viele der nach Deutschland importierten Kaffeesorten stammen.

Zugunsten der Widersprechenden soll hier angenommen werden, dass die ursprünglich schwache Kennzeichnungskraft ihrer Marke durch die Dauer und den Umfang der glaubhaft gemachten Benutzung in den letzten Jahren bis auf das Niveau einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft im mittleren Bereich gesteigert werden konnte. Für die Annahme einer über das durchschnittliche Maß hinaus gesteigerten Kennzeichnungskraft reicht dagegen schon der entsprechende Sachvortrag der Widersprechenden nicht aus. Dazu ist zunächst festzustellen, dass die dargelegten Umsätze H...

zurückgegangen sind. Außerdem lassen Angaben zur Benutzungsdauer und insbesondere Umsatzzahlen allein regelmäßig keine ausreichend klaren Rückschlüsse auf einen erhöhten Schutzzumfang einer Widerspruchsmarke zu, da selbst umsatzstarke Marken nahezu unbekannt, wie andererseits Marken trotz relativ geringer Umsätze der damit gekennzeichneten Produkte sehr bekannt sein können (vgl. BPatGE 44, 1, 4 Korodin). Es müssen vielmehr alle für den konkreten Einzelfall maßgeblichen Umstände dargetan werden und liquide sein (ständige Rechtsprechung, zum aktuellen Stand vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 297). Das ist hier nicht der Fall. Die mitgeteilten Umsatzzahlen erlauben - für sich genommen - weder Rückschlüsse auf die Stellung der Widersprechenden im maßgeblichen Markt noch auf die Bekanntheit ihrer Produkte bei den umworbenen Verkehrskreisen. Entsprechende Angaben sind jedoch für die Darlegung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft vorliegend notwendig, weil löslicher Kaffee in der Bundesrepublik Deutschland ein Massenprodukt der allerbreitesten Verwendung ist und folglich im Bereich des gesamten Marktsegments mit Umsätzen gerechnet werden muss, die weit über die Umsätze der Widersprechenden hinausgehen. Die Behauptungen der Widersprechenden über ihre Umsätze im Jahre 1980 und davor führen in diesem Zusammenhang nicht weiter, weil dieser Zeitraum zu weit zurückliegt, um noch Aufschluss über die gegenwärtigen Verhältnisse geben zu können.

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke muss die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zur älteren Marke einhalten. Diese Voraussetzung erfüllt die angegriffene Marke mit der Folge, dass eine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichsmarken zu verneinen ist. Für die Prüfung einer möglichen klanglichen oder schriftbildlichen Verwechslungsgefahr sind in erster Linie folgende Umstände von Bedeutung: Beide Marken sind zweisilbig und in beiden Fällen werden beide Silben gleichmäßig betont. Wegen des Anklangs an das spanische Wort „gran“ und wegen der ebenfalls spanisch anmutenden zweiten Silbe „-dos“ wirkt die Widerspruchsmarke sowohl klanglich als auch schriftbildlich wie ein Fremdwort aus dem Spanischen oder

Portugiesischen oder wie ein Anklang an ein solches Wort. Das gilt umsomehr, als Endsilben auf „-os“ für das Deutsche untypisch sind und eine seltene Ausnahme darstellen (vgl. Muthmann, Rückläufiges deutsches Wörterbuch, 3. Aufl., 2001, S. 778 ff). Dagegen handelt es sich bei der angegriffenen Wortmarke „Grandeur“ um ein Lehnwort aus dem Französischen, das inzwischen mit der Bedeutung „Großartigkeit, Größe“ eingedeutscht wurde (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Aufl., 1996, S. 628) und in seiner Bedeutung als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann. Die Endsilbe „-deur“ ist eindeutig französisch, denn Endsilben mit dieser Buchstabenfolge gibt es im Deutschen nicht (vgl. Muthmann, Rückläufiges deutsches Wörterbuch, 3. Aufl., 2001, S. 755). Soweit sich die Widersprechende darauf beruft, diese Endsilbe sei wegen der Eintragung zahlreicher Marken mit dieser Endung für Waren der Klassen 29 und 30 verbraucht, ist ihr Sachvortrag unbeachtlich, weil grundsätzlich nur benutzte Drittmarken die Kennzeichnungskraft einer Marke beeinflussen können (ständige Rechtsprechung, vgl. u. a. BGH GRUR 2002, 626, 628 - IMS - und 898, 899 - defacto) und die Widersprechende zur Benutzungslage nichts vorgetragen hat.

Mit Rücksicht auf diese Umstände scheidet eine schriftbildliche Verwechslung schon deswegen aus, weil die visuelle Wahrnehmung erfahrungsgemäß eine genauere und i. d. R. auch eine wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet, anders als beim flüchtigen gesprochenen Wort (vgl. BPatGE 43, 108, 114 - ostex/OSTARIX). Bei dieser Form der Wahrnehmung werden für den Betrachter sowohl die eindeutige begriffliche Bedeutung der angegriffenen Marke „Grandeur“ als auch die Unterschiede in der Buchstabenfolge der jeweiligen Endsilben eine Verwechslung der beiden Markenwörter ausschließen, auch dann, wenn die Marken - was die Regel ist - nicht gleichzeitig nebeneinander auftreten und deswegen auch nicht unmittelbar mit einander verglichen werden können.

Auch eine klangliche Verwechslungsgefahr scheidet aus. Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass die jeweils ersten Silben beider Marken identisch sind. Gleichwohl kommt hier der allgemeinen Erfahrungsgrundsatz, wonach Wortan-

fänge im Allgemeinen stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile, nicht entscheidend zum Tragen. Bei zweisilbigen Wörtern kann nämlich die zweite Silbe, die immer auch das Wortende bildet, grundsätzlich ein deutliches Gegenwicht zur ersten Silbe bilden. Das trifft jedenfalls dann zu, wenn wie hier die Endsilben - jeweils in unterschiedlicher Weise - markant und einprägsam gebildet sind und betont ausgesprochen werden. Vorliegend kommt hinzu, dass die angegriffene Marke „Grandeur“ - hier also die jüngere Marke - einen eindeutigen, allgemein bekannten Begriff zum Ausdruck bringt, während die ältere Widerspruchsmarke ein Phantasiewort ist, dessen inhaltlicher Anklang an das beschreibende Wort „gran“ eben wegen dessen beschreibenden Bedeutung kein Anknüpfungspunkt für eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sein kann (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus).

Wegen dieser Gestaltung der beiden Vergleichsmarken - spanisch anmutendes Phantasiewort einerseits und klarer Begriff erkennbar französischer Herkunft andererseits - scheidet auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr aus.

Aus diesen Gründen ist der Widerspruch aus der Marke „GRANDOS“ erfolglos und die Beschwerde der Widersprechenden musste zurückgewiesen werden.

gez.

Unterschriften