



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 14/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 049 554

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 19. August 2009 angemeldete und am 1. Februar 2010 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragene Wortmarke 30 2009 049 554

Biomil

genießt nach einer Teillöschung u. a. noch Schutz für die nachstehenden Waren:

Klasse 5:

Aus pflanzlichen und tierischen Produkten gewonnene Eiweißpräparate für medizinische Zwecke für die menschliche Ernährung; pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke für medizinische Zwecke; Babykost; alle vorgenannten Waren für den menschlichen Verzehr; Lotionen, Cremes und Badezusätze für medizinische Zwecke und insbesondere für Babys und Kleinkinder bestimmt; Stilleinlagen;

Klasse 29:

Aus pflanzlichen und tierischen Produkten gewonnene Eiweißpräparate für die menschliche Ernährung; Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild und Fleischwaren; Fleischextrakte; Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüse-Gallerten; Konfitüren; Kompotte; Eier, Milch, Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Quark, Trockenmilch und Milcheiweiß für Nahrungszwecke; Kinderdesserts, insbesondere Süßspeisen, im Wesentlichen bestehend aus Milch und/oder Früchten; Desserts und Süßspeisen, im Wesentlichen bestehend aus Milch, auch unter Verwendung von Bindemitteln jeglicher Art; im Wesentlichen aus Früchten bestehende Desserts und Süßspeisen; Fertiggerichte und Halbfertiggerichte, im Wesentlichen aus Fleisch, Geflügel, Wild, Fisch, Obst, Gemüse, Eiern, Milchprodukten, Hülsenfrüchten und/oder Kartoffeln hergestellt; Suppen; Fleisch-, Fisch-, Geflügel-, Wild-, Gemüse-, Obst-, Milch-Konserven und Präserven; Speiseöle und -fette; alle vorgenannten Waren auch als Tiefkühlkost; alle vorgenannten Waren auch für Diätzwecke und diätetische Zwecke, nicht für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, und/oder Fetten, unter Beigabe von Fettsäuren, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten; alle vorgenannten Waren für den menschlichen Verzehr;

Klasse 30:

Diätetische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten und Ballaststoffen unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen,

entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten;
alle vorgenannten Waren für den menschlichen Verzehr.

Gegen die Eintragung der Marke im vorgenannten Umfang ist aus folgenden Marken der Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben worden:

1. Wort-/Bildmarke UM 008 370 777

Blemil

am 17. Juni 2009 angemeldet und am 22. März 2010 für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke, diätetische Substanzen für medizinische Zwecke, Babykost; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompott; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

2. Wortmarke UM 000 041 319

BLEMIL

am 1. April 1996 angemeldet und am 26. Mai 1998 für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette.

Das DPMA, Markenstelle für Klasse 29, hat die Widersprüche mit Beschluss vom 10. Dezember 2014 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es im Hinblick auf den Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke UM 008 370 777 ausgeführt, es bestehe zwischen den Vergleichszeichen keine Verwechslungsgefahr. Die sich gegenüberstehenden Waren seien teilweise identisch. Ferner sei von durchschnittlicher

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da für eine Steigerung Anhaltspunkte fehlten. Auf die von der Widersprechenden geltend gemachte Bekanntheit der Unionsmarke in Spanien komme es nicht an, so dass allein auf das Verkehrsverständnis im Bundesgebiet abzustellen sei. Bei Abwägung der relevanten Umstände des Einzelfalls halte die angegriffene Marke den danach erforderlichen deutlichen Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke auch in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht ein. Die Unterschiede im Bereich der Wortanfänge „Bio“ und „Ble“ seien ausreichend deutlich, wobei der Bedeutungsgehalt der Anfangssilbe „Bio“ der angegriffenen Marke eine klare Abgrenzung der Vergleichszeichen ermögliche. In Bezug auf den Widerspruch aus der Marke UM 000 041 319 trägt die Markenstelle vor, dass ihre rechtserhaltende Benutzung, welche die Inhaberin der angegriffenen Marke bestritten habe, nicht glaubhaft gemacht worden sei. Insofern könne die Widersprechende keine Rechte aus der Widerspruchsmarke geltend machen. Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen ergebe sich nicht, für welche Waren sie die Widerspruchsmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum verwendet habe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 15. Januar 2015. Eine Beschwerdebegründung wurde nicht eingereicht. Vor dem DPMA hat sie ausgeführt, dass die Vergleichszeichen insbesondere schriftbildlich hochgradig ähnlich seien. Dies sei vor allem dann der Fall, wenn der erste Buchstabe in Großschreibung und die restlichen in Kleinschreibung erscheinen würden. Auch seien die Unterschiede zwischen dem Vokal „i“ und dem Konsonanten „l“ sowie zwischen den Vokalen „o“ und „e“ nicht ohne Weiteres erkennbar. Hinzu komme, dass die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise beim Kauf gerade von Säuglings- und Kindernahrung allenfalls durchschnittlich sei. Angesichts der teilweisen Warenidentität bestehe somit zwischen den sich gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 29, vom 10. Dezember 2014 aufzuheben und wegen der Widersprüche aus den Unionsmarken 008 370 777 und 000 041 319 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2009 049 554 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Vor dem DPMA hat sie den Standpunkt vertreten, dass die Marke „Bio-mil“ sowohl klanglich als auch schriftbildlich ausreichend Abstand zu den Widerspruchsmarken einhält, um eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich aller in Anspruch genommenen Waren auszuschließen. Auf Grund der unterschiedlichen Zeichenanfänge und ihrer abweichenden Silbenstruktur würden die Verbraucher die Marken sowohl klanglich als auch schriftbildlich klar auseinanderhalten können. Ein Großteil der von der jüngeren Marke beanspruchten Waren richteten sich an Kranke und Kinder, so dass sie regelmäßig mit besonderer Sorgfalt und einem erhöhten Grad an Aufmerksamkeit erworben werden würden. Auf die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke UM 000 041 319 habe die Widersprechende die Benutzung nicht ausreichend glaubhaft gemacht, so dass die Einrede aufrechterhalten bleibe.

Ergänzend wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Das DPMA hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken UM 008 370 777 und UM 000 041 319 jedenfalls im Ergebnis zutreffend verneint (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG).

1. Möglichkeit zur Äußerung

Der Senat konnte in der Sache entscheiden, ohne der Beschwerdeführerin eine Äußerungsfrist zu setzen oder einen beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen. Dem Gebot des rechtlichen Gehörs (§ 78 Abs. 2 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG) wie auch dem rechtsstaatlichen Grundsatz eines fairen Verfahrens ist entsprochen, wenn den Beteiligten eine angemessene Frist zur Verfügung stand, zur Sache vorzutragen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 66, Rdnr. 42). Dieser Anforderung ist hier Rechnung getragen, nachdem die Beschwerdeführerin mehr als zwei Jahre Gelegenheit hatte, ihre am 15. Januar 2015 eingelegte Beschwerde zu begründen.

2. Widerspruch aus der Unionsmarke 000 041 319

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO).

Nach diesen Grundsätzen besteht im Verhältnis der angegriffenen Marke gegenüber der Wortmarke „BLEMIL“ auch nach der Registerlage keine Gefahr von Verwechslungen. Deswegen kann vorliegend dahingestellt bleiben, ob die Widerspre-

chende auf die Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat.

a) Verschiedene streitbefangene Waren der jüngeren Marke, wie insbesondere „pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke für medizinische Zwecke; Babykost“ (Klasse 5) und „Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild; Fleischextrakte; Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüse-Gallerten; Konfitüren; Eier, Milch, Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Quark, Trockenmilch und Milcheiweiß für Nahrungszwecke“ (Klasse 29), sind mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren identisch. In Bezug auf die weiteren angegriffenen Waren der jüngeren Marke bedarf es keiner näheren Erörterung der jeweils bestehenden Ähnlichkeitsgrade, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken auch dann nicht besteht, wenn zu Gunsten der Widersprechenden insoweit vom Vorliegen identischer Waren ausgegangen wird.

b) Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft. Eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft ist vorliegend nicht gegeben. Hierfür kommt es auf das Verkehrsverständnis im in Rede stehenden Kollisionsgebiet an, im Streitfall also auf das Verkehrsverständnis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH GRUR 2013, 1239, Rdnr. 67 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; BPatG Mitt 2016, 338, Rdnr. 41 - Oxford/Oxford Club; a. A. EuGH, GRUR 2015, 1002, Rdnr. 26 ff. - be impulsive/IMPULSE). Eine Benutzung und darauf beruhende Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik Deutschland hat die Widersprechende jedoch nicht geltend gemacht.

Selbst wenn hinsichtlich des Grades der Kennzeichnungskraft der älteren Unionsmarke nicht auf das Kollisionsgebiet, sondern auf das Unionsgebiet abzustellen wäre, kann im Ergebnis nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Es lässt sich nämlich nicht feststellen, dass der Widerspruchsmarke insoweit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft

zukommt. Entsprechende Tatsachen sind weder durch die Widersprechende glaubhaft gemacht worden noch gerichtsbekannt (vgl. zur Glaubhaftmachung BGH GRUR 2006, 859, Rdnr. 33 - Malteserkreuz; BPatG MarkenR 2015, 454, Rdnr. 43 - Balkendarstellung).

Die in diesem Zusammenhang von der Widersprechenden eingereichte Stellungnahme des Generalmanagers der L..., S.L., vom 20. Juni 2010, auf die die Widersprechende sich im Wesentlichen stützt, ist nicht geeignet, das Vorliegen eines entsprechenden Verkehrsverständnisses in einem erheblichen Teil des Unionsgebiets glaubhaft zu machen. Insbesondere enthält sie keine eidesstattliche oder eine gleichbedeutende Beteuerungsformel und ist daher nicht als eidesstattliche Versicherung im Sinne des § 294 Abs. 1 ZPO einzuordnen. Zwar ist auch sonstigen Erklärungen Dritter oder Beteiligter die Eignung zur Glaubhaftmachung von Tatsachen nicht von vornherein abzusprechen. Allerdings hat die vorgenannte Stellungnahme nur eine sehr geringe Aussagekraft, da nicht erläutert wird, ob und wie die L..., S.L., und die Inhaberin der Widerspruchsmarke verbunden sind. Demzufolge kann die Kompetenz des Generalmanagers zur Bekundung der in Rede stehenden Benutzungstatsachen nicht nachvollzogen werden.

Letztlich kann die formale Eignung der vorgelegten Stellungnahme als Glaubhaftmachungsmittel aber dahingestellt bleiben, weil sie auch in der Sache erhebliche Lücken aufweist. Insbesondere geht aus den darin enthaltenen Aussagen zur Benutzung der Marke in Spanien für Babymilchprodukte nicht hervor, in welcher Art und Form die Widerspruchsmarke hierfür verwendet worden ist. Auch die in der Stellungnahme enthaltenen Aussagen über eine Verkehrsbefragung der Firma M..., nach der die Marke „BLEMIL“ in Spanien 79 % der Mütter bekannt sei, trägt nicht die Annahme gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Spanien. Sie bezieht sich nicht auf alle Käufer von Babymilchprodukten, zu denen auch Väter und enge Familienangehörige zählen. Ferner enthält die Stellungnahme keine Angaben zur Methodik der Befragung, so

dass sich die Aussagekraft des Befragungsergebnisses einer sachgerechten Bewertung entzieht.

c) Den demnach gebotenen Abstand zum älteren Zeichen hält die angegriffene Marke noch ein. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der grundsätzlich normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher die auf den identischen niedrigpreisigen Lebensmitteln der Klasse 29 aufbrachte Kennzeichen regelmäßig nicht durchgängig mit uneingeschränkter Aufmerksamkeit wahrnimmt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 238 ff.). Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 254 m. w. N.).

(1) Die stärkste Annäherung der Streitzeichen besteht in schriftbildlicher Hinsicht. In diesem Zusammenhang kann offen bleiben, ob - wie von der Beschwerdeführerin verneint - die bei Kleinschreibung der Binnenbuchstaben der Vergleichszeichen noch bestehenden optischen Unterschiede alleine ausreichen, um auch in Bezug auf die identischen Waren eine zuverlässige Abgrenzung der beiden Wortmarken zu gewährleisten. In diesem Fall sind nicht nur die Anfangsbuchstaben identisch. Zusätzlich weisen der zweite und dritte Buchstabe („l“ und „i“ bzw. „e“ und „o“) übereinstimmend eine gerade vertikale bzw. eine runde Grundform auf.

Allerdings darf hierbei nicht außer Betracht bleiben, dass sich die abweichenden Buchstabenfolgen „le“ und „io“ am Wortanfang befinden und dadurch deutlicher auffallen. Hinzu kommt, dass es sich bei den beiden Marken um relativ kurze Wörter handelt, bei denen Unterschiede stärker zu Tage treten. Schließlich hat die Markenstelle zu Recht darauf hingewiesen, dass der Bestandteil „Bio-“ der ange-

griffenen Marke einen sofort erkennbaren Bedeutungsgehalt aufweist, der einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen zusätzlich entgegenwirkt. Es ist davon auszugehen, dass ihn der angesprochene Verkehr ohne Weiteres im Sinne von „biologisch“ interpretieren wird. „Bio-“ stellt ein bekanntes Kürzel dar, das als Präfix gerade in Verbindung mit Lebensmitteln und den in Rede stehenden Waren der Klasse 5 umfangreich verwendet wird. Zusammenfassend ist damit eine Verwechslungsgefahr wegen schriftbildlicher Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken in ausreichendem Umfang nicht zu befürchten.

(2) In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen im Bereich der ersten Worthälfte erheblich. Im Wortbestandteil „Bio-“ der angegriffenen Marke wird der Vokal „i“ kurz gesprochen und geht in den lang gesprochenen Laut „o“ über. Der dadurch entstehenden Klangeinheit, die durch den dunklen Laut „o“ dominiert wird, steht auf Seiten der Widerspruchsmarke der lange und helle Vokal „e“ gegenüber. Diese Abweichung tritt angesichts der für den Klangeindruck besonders bedeutsamen Stellung der in Rede stehenden Bestandteile am Wortanfang klar hervor. Ergänzend ist auch hier der Bedeutungsgehalt des Wortbestandteils „Bio-“ der jüngeren Marke verwechslungsmindernd zu berücksichtigen.

(3) Es ist nicht ersichtlich und auch nicht geltend gemacht, dass die beiden Marken aus anderen Gründen verwechselt werden. Insbesondere liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sie gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

3. Widerspruch aus der Unionsmarke 008 370 777

Die angegriffene Marke hält auch zu der älteren Marke UM 008 370 777 den erforderlichen Abstand ein, um Verwechslungen im maßgeblichen Umfang ausschließen zu können. Zur Begründung wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.) Bezug genommen, die entsprechend auch hier gelten. Insbesondere die Unterschiede am Zeichenanfang, die Kürze der beiden Marken und der Sinngehalt des

Kürzels „Bio-“ mindern die durch die Binnenkleinschreibung der Widerspruchsmarke geförderte Verwechslungsgefahr so weit, dass sie die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke nicht begründen kann.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä