



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 131/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 28 996

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde der aus der Marke 2 064 014 Widersprechenden ist derzeit gegenstandslos.

Gründe

I.

Die am 8. Mai 2001 angemeldete Wortmarke

Picoletto

ist am 30. Juli 2001 für

„30: Zuckerwaren, Backwaren und nicht medizinische Kaugum-
mis“

unter der Nr. 301 28 996 in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben ist aus zwei prioritätsälteren Marken unterschiedlicher In-
haberinnen, nämlich

1. von der Widersprechenden zu 1) aus der am 12. Februar 1994 angemeldeten
und am 4. Mai 1994 gemäß § 6a WZG für die Waren

„Schokolade, Schokoladewaren, auch solche mit Füllungen aus
Weinen, Spirituosen, alkoholfreien Getränken oder Milchproduk-
ten, Zuckerwaren, feine Back- und Konditorwaren“

eingetragenen Marke 2 064 014



(ein Widerspruchsverfahren gegen diese Marke wurde am 3. Februar 1997 abgeschlossen);

2. von der Widersprechenden zu 2) aus der am 28. Januar 1953 angemeldet und am 16. Juli 1954 eingetragenen Marke 660 241

Rigoletto

die für folgende Waren Schutz genießt:

„Kakao, Haferkakao, Kakaoextrakte für Nahrungs- und Genusszwecke; Kakaoerzeugnisse, nämlich Schokolademassen und Kuvertüren; Schokolade, Zuckerwaren, Marzipan, Marzipanersatz, Back- und Füllmassen, Schokolade- und Zuckerwaren als Christbaumschmuck, Pralinen mit flüssiger Füllung, insbesondere aus Weinen und Spirituosen, Bonbons, Back- und Konditorwaren, Keks, Biskuits, Zwieback, Hefe, Backpulver, Puddingpulver, Rahmspeiseeis, Fruchtspeiseeis, Hefeextrakte für Nutzungszwecke, Kakaobutter, Speiseeispulver“.

Die Widersprüche richten sich jeweils gegen sämtliche Waren der jüngeren Marke.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsätzen, die am 27. Februar 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind, die rechtserhaltende Benutzung

beider Widerspruchsmarken bestritten. Die Widersprechenden haben Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer Benutzung ihrer jeweiligen Marken eingereicht. Die Markeninhaberin hat (nur) die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke zu 2. aufrechterhalten.

Seitens der Markenstelle für Klasse 30 sind in einem ersten Beschluss vom 20. August 2003 beide Widersprüche zurückgewiesen worden, und zwar der Widerspruch zu 1. (aus der Marke 2 064 014) wegen fehlender Verwechslungsgefahr, der Widerspruch zu 2. (aus der Marke 660 241) wegen nicht ausreichender Glaubhaftmachung einer Benutzung.

Beide Widersprechenden haben Erinnerung eingelegt. Die Widersprechende zu 2) hat ergänzende Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt, u. a. eidesstattliche Versicherungen eines Prokuristen und einer Angestellten mit Angaben zu den Umsätzen in den Jahren 1997 bis 2003.

Durch Beschluss der Markenstelle vom 22. September 2005 wurde die Erinnerung der Widersprechenden zu 1) zurückgewiesen. Die angegriffene Marke halte den angesichts der Warenidentität erforderlichen hohen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. In der Gesamtheit, unter Mitberücksichtigung der graphischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke, unterschieden sich die Vergleichsmarken in jeder Hinsicht (schriftbildlich, klanglich und begrifflich) deutlich. Aber selbst wenn man davon ausgehe, dass die Widerspruchsmarke 2 064 014 in klanglicher Hinsicht durch den Bestandteil „piccolo“ geprägt werde, bemerke ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Verbraucher den Unterschied zu „Picoletto“.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden zu 2) wurde der Erstbeschluss hinsichtlich dieses Widerspruchs aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Schokolade“ sei für beide maßgeblichen Benutzungszeiträume glaubhaft gemacht

worden. Die Vergleichsmarken stimmten in Vokalfolge, Wortaufbau, Silbenzahl, Betonung und Wortlänge überein; die Abweichungen in lediglich zwei Konsonanten könnten die Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht ausräumen.

Gegen diese Entscheidung haben die Widersprechende zu 1) und die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.

Nach Ansicht der Widersprechenden zu 1) besteht angesichts der Warenidentität, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - der Sinngehalt von „piccolo“ erschließe sich deutschen Durchschnittsverbrauchern mangels Italienischkenntnissen nicht - sowie der schriftbildlichen, klanglichen und komplexen Zeichenähnlichkeit die Gefahr einer Verwechslung der Vergleichsmarken.

Die Widersprechende zu 1) beantragt,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 vom 20. August 2003 und vom 22. September 2005 die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt demgegenüber,

die Beschwerde der Widersprechenden zu 1) zurückzuweisen.

Sie hält die ergangenen Beschlüsse der Markenstelle, soweit sie sich auf diesen Widerspruch beziehen, für zutreffend.

Bezüglich des Widerspruchs zu 2. ist die Markeninhaberin der Auffassung, die den sich insoweit gegenüberstehenden Marken gemeinsame Endung „-letto“ sei, wie der Verkehr wisse, in Wörtern italienischer Herkunft häufig anzutreffen und diene gerade auf dem Lebensmittelsektor dazu, den werbemäßigen Hinweis auf (gute) italienische Küche und Lebensart zu vermitteln. Die Aufmerksamkeit des Verkehrs

richte sich daher verstärkt auf die jeweiligen Anfangsbestandteile, welche sowohl in den Eingangskonsonanten „P“ und „R“, als auch in den mittleren Lauten „c“ und „g“ deutlich vernehmbare Unterschiede aufwiesen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 22. September 2005, soweit er den Widerspruch aus der Marke 660 241 betrifft, aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden zu 2) zurückzuweisen.

Die Widersprechende zu 2) beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Die für die Widerspruchsmarke 660 241 benutzte Ware „Schokolade“ sei mit „Zuckerwaren“ identisch und mit „Backwaren“ hochgradig ähnlich. Beim Erwerb dieser Produkte sei die Aufmerksamkeit der Verbraucher, zu denen auch Kinder gehörten, nicht besonders hoch. Nach dem Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei die jeweilige Endung „-letto“ nicht gänzlich außer acht gelassen werden dürfe, bestehe sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht Verwechslungsgefahr.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende zu 2) eine weitere eidesstattliche Versicherung mit Angaben zu den Umsätzen in den Jahren 2003 bis 2007 nebst Verpackungsmustern vorgelegt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Beschwerde der Markeninhaberin

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist in der Sache nicht begründet, weil die sich insoweit gegenüberstehenden Marken „Picoletto“ und „Rigoletto“ der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen.

a) Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin hat die Widersprechende zu 2) im Laufe des patentamtlichen und des Beschwerdeverfahrens für beide nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume Unterlagen vorgelegt, welche den Schluss auf eine ausreichende rechtserhaltende Benutzung der Marke „Rigoletto“ für Schokolade zulassen.

Bezüglich des ersten Benutzungszeitraums (August 1996 bis August 2001) ist zwar die erste, als „Muster“ bezeichnete eidesstattliche Versicherung vom 27. März 2002 unbehelflich; die weiteren eidesstattlichen Versicherungen vom 14. Oktober 2003 und vom 30. März 2004 lassen aber in Verbindung mit den ergänzenden Unterlagen (Umsatzaufstellungen und Verpackungsmustern) eine ausreichende inländische Markenbenutzung zumindest in den Jahren 1999 bis 2001 erkennen.

Für den zweiten Benutzungszeitraum (Januar 2003 bis Januar 2008) kommt vor allem der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten eidesstattlichen Versicherung der Projektmanagerin Hennings vom 15. Januar 2008 Bedeutung zu; aus dieser ergibt sich eine nochmalige erhebliche Steigerung der Umsätze. Selbst wenn die betreffende Mitarbeiterin nicht bei der Widersprechenden selbst, sondern bei einer „Schwestergesellschaft“ beschäftigt ist, hat der Senat keinen Anlass zu zweifeln, dass die Erklärende aus eigener Kenntnis mit den Benutzungsverhältnissen ausreichend vertraut ist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl.,

§ 43 Rdn. 47, 50). Dass die Benutzung - überwiegend - durch ein verbundenes Unternehmen erfolgte, ist nach der Regelung des § 26 Abs. 2 MarkenG unschädlich. Die bildliche Ausgestaltung (Umrahmung) in der tatsächlich benutzten Form verändert oder beeinträchtigt das eigentliche Markenwort „Rigoletto“ in keiner Weise (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Da die unter der Widerspruchsmarke benutzten Einzelwaren (d. h. bestimmte Schokoladensorten) angegeben werden, was nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG stets erforderlich ist, und diese unter den registrierten Warenbegriff „Schokolade“ fallen, kann der Widersprechenden zu 2) nachgesehen werden, dass die eidesstattliche Versicherung an anderen Stellen (zu pauschal) von „Süßwaren“ spricht. Die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer rechtserhaltenden inländischen Benutzung der Widerspruchsmarke 660 241 für „Schokolade“ ist nach Überzeugung des Senats für beide Benutzungszeiträume gegeben (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 32).

b) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken, der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, Nr. 22 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734, Nr. 19 - Lloyd/Loints; BGH GRUR 2005, 513, 514 - Ella May/MEY; GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz).

Die Ware „Schokolade“, welche - wie ausgeführt - auf Seiten der Widersprechenden zu 2) nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG berücksichtigt werden muss, ist mit sämtlichen für die jüngere Marke registrierten Erzeugnissen ähnlich, wobei die Ähnlichkeit zu „Zuckerwaren“ hochgradig und auch die zu den übrigen Waren noch überdurchschnittlich ist. „Backwaren“ werden häufig mit Schokoladenfüllung oder -überzug angeboten, „nicht medizinische Kaugummis“ können einen Schoko-

ladengeschmack aufweisen. Zudem stehen die jeweiligen Produkte auch in einem Austauschverhältnis.

Die Kennzeichnungskraft des Wortes „Rigoletto“ liegt für Schokolade von Hause aus im durchschnittlichen Bereich. Dass hierin eine sachbezogene Anspielung - auf Schokolade in Riegelform - gesehen würde, liegt nicht nahe. Andererseits kann der Widerspruchsmarke kein erhöhter Schutzzumfang zugebilligt werden; die Marke ist zwar vergleichsweise alt, eine umfangreiche Benutzung ist aber - durch die zuletzt vorgelegte eidesstattliche Versicherung - nur für die letzten Jahre (ab 2004), nicht aber für den davor liegenden Zeitraum, in den die Anmeldung der jüngeren Marke fällt, glaubhaft gemacht (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 35, 194).

Ob die sich gegenüber stehenden Zeichenwörter klanglich - wie die Markenstelle angenommen hat - verwechselbar sind, kann dahingestellt bleiben, weil jedenfalls eine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit gegeben ist. Insoweit sind sämtliche verkehrüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen, also auch eine Wiedergabe beider Marken ganz in Versalien (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 144). Bei einer solchen kommen sich die ansonsten in Wortaufbau, Silbengliederung und Buchstabenanzahl übereinstimmenden Wörter „PICOLETTO“ und „RIGOLETTO“ auch in den jeweils abweichenden Buchstaben sehr nahe, weil „P“ leicht für „R“ und „C“ für „G“ gelesen werden können. Dass „Rigoletto“ einen Begriffsinhalt verkörpert - Titelfigur einer Oper von G. Verdi - vermag sich vorliegend nicht verwechslungsmindernd auszuwirken, weil kein Bezug zu den betroffenen Waren vorhanden ist und dieser Name in der alltäglichen Vorstellungswelt der angesprochenen breiten Verbraucherkreise nicht allgemein geläufig ist (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 152 m. w. N.).

Das Konsumentenleitbild des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND) steht der Annah-

me von Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht entgegen. Denn der Grad der Aufmerksamkeit ist je nach Art der betroffenen Waren unterschiedlich ausgeprägt (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 115 m. w. N.), mithin bei den hier maßgeblichen, vergleichsweise geringwertigen Alltagserzeugnissen des Genuss- und Lebensmittelsektors nicht besonders hoch.

2. Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 2 064 014

Da die angegriffene Marke 301 28 996 auf den Widerspruch aus der Marke 660 241 vollständig zu löschen ist, bedarf es keiner abschließenden Entscheidung in der Sache über den weiteren Widerspruch aus der Marke 2 064 014. Die betreffende Beschwerde der Widersprechenden zu 1) ist derzeit (d. h. vorbehaltlich einer etwaigen erfolgreichen - fristgebundenen - Eintragungsbewilligungsklage der Markeninhaberin gemäß § 44 MarkenG) gegenstandslos.

3. Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) sind in keinem der beiden Widerspruchsverfahren ersichtlich.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu