



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 222/02

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 39 970.0**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 - vom 7. Mai 2002 aufgehoben.  
Die Marke 398 39 970 wird gelöscht.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 16. Juli 1998 angemeldete und am 2. November 1998 für

Schokolade, Schokoladewaren, insbesondere Pralinen, auch gefüllt; Fein- und Dauerbackwaren; Zuckerwaren

in das Markenregister eingetragene Marke 398 39 970

Kinder-Schoko-Softy

hat die Inhaberin der prioritätsälteren deutschen Marke 396 39 488

CHOCO-SOFTIES

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für

feine Back- und Konditorwaren, insbesondere Schokolade, Schokoladewaren, schokolierte und schokoladenhaltige Erzeugnisse, Mohrenköpfe, Gebäck; Speiseeis.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 7. Mai 2002 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. In der Gesamtheit der Marken sei offensichtlich keine klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeit gegeben. Der Bestandteil "Kinder" der jüngeren Marke habe in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung und sei weder zu überhören noch zu übersehen. Die weiteren Wortelemente "Schoko-Softy" seien nicht prägend und somit nicht selbständig kollisionsbegründend. Das Eingangswort "Kinder" bilde mit den weiteren Bestandteilen einen einheitlichen Begriff, der die Zielgruppe, die Grundsubstanz und die Konsistenz der beanspruchten Erzeugnisse benenne. Der Verkehr habe keinerlei Anlass, das Gesamtzeichen gerade auf die hinteren Markenteile zu reduzieren, bei denen es sich zudem um beschreibende und kennzeichnungsschwache Angaben handele. Insoweit sei auch ohne Bedeutung, dass das Wort "Kinder", weil auf die Zielgruppe der Waren hinweisend, ebenfalls beschreibend sei; denn bei Vorliegen von gleichermaßen kennzeichnungsschwachen Bestandteilen komme keinem eine prägende Bedeutung zu.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, die Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken festzustellen und die angegriffene Marke zu löschen.

Die jeweiligen Waren seien identisch, zumindest jedoch hochgradig ähnlich. Bei mehrgliedrigen Marken - wie hier der jüngeren - könne der Gesamteindruck durchaus von einzelnen Bestandteilen geprägt werden. Das Eingangswort "Kinder" sei für das Unternehmen der Markeninhaberin eine Art Dachmarke für die verschiedensten Produkte aus dem Bereich der Schokolade-, Zucker- und Backwaren geworden, nach welcher der Verkehr die Waren nicht unterscheide. Vielmehr orientiere er sich hinsichtlich des Einzelprodukts an den weiteren Kennzeichnungsmitteln. Die Bezeichnungen CHOCO-SOFTIES und Schoko-Softy seien klanglich, schriftbildlich und auch begrifflich ähnlich und somit, vor allem aus der meist undeutlichen Erinnerung heraus, verwechselbar.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss. Die Zeichenbestandteile Schoko-Softy der angegriffenen Marke seien für deren Gesamteindruck nicht prägend und daher auch nicht selbständig kollisionsbegründend. Diesen komme für die beanspruchten Waren nur eine eher schwache Kennzeichnungskraft zu.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und begründet, denn die sich gegenüberstehenden Marken sind verwechselbar nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Nach diesen Vorschriften ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in

Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 - IMS).

Zwischen den wechselseitigen Waren besteht unstreitig Warenidentität bzw. große Ähnlichkeit.

Die Kennzeichnungskraft von CHOCO-SOFTIES, auch in dieser Schreibweise, ist schwach, weil dieser Bezeichnung - ebenso wie Schoko-Softy in der angegriffenen Marke - unschwer der Sachhinweis auf ein weiches, schokoladehaltiges Produkt entnommen werden kann. Da dieser Begriff als Gattungsbegriff für ein bestimmtes Produkt aus dem Warenverzeichnis der Widersprechenden nicht nachweisbar ist, ist davon auszugehen, dass das Widerspruchszeichen als Marke aufgefasst wird.

Die Vergleichsmarken kommen sich verwechselbar nahe, denn der Bestandteil "Kinder" der angegriffenen Marke wird trotz der Kennzeichnungsschwäche der weiteren Markenelemente "Schoko-Softy" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks in rechtserheblichem Umfang vernachlässigt werden, da das vorangestellte Wort "Kinder" eine klare und gerade für Süßwaren äußerst naheliegende Bestimmungsangabe ist. Dass "Kinder" Bestandteil zahlreicher Marken für Süßwaren der Markeninhaberin ist und jedenfalls in Alleinstellung einen hohen Bekanntheitsgrad genießen mag, steht dem nicht entgegen. Angesichts der Neigung des Publikums zur Verkürzung von Mehrwortmarken werden auch Dachmarken in rechtserheblichem Umfang außer acht gelassen und das mit der Marke gekennzeichnete Produkt nur mit der Sortenmarke benannt, jedenfalls dann, wenn dies dem Verwender die Gewähr dafür bietet, damit das gewünschte (Einzel-)Produkt unmissverständlich zu bezeichnen. Das ist hier der Fall, da "Schoko-Softy" - wie auch die Widerspruchsmarke "CHOCO-SOFTIES" - noch seine herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt.

Auch die Verkehrskreise, denen die Marke "Kinder" in Alleinstellung oder deutlich abgesetzt von einer Sortenmarke oder einer (beschreibenden) Produktbezeichnung für Schokoladewaren vertraut sein mag, werden die angegriffene Marke "Kinder-Schoko-Softy" nicht überwiegend als Gesamtbegriff ansehen und verwenden. "Kinder" ist hier kein die Marke mitprägendes Element. Vielmehr wird es weitestgehend allein in seiner Funktion als Bestimmungsangabe und nicht als betriebliches Herkunftszeichen erkannt. Zum einen ist es nämlich für die einschlägigen Waren naheliegend darauf hinzuweisen, dass sie für Kinder geeignet sind. Da damit kein Ausschluss erwachsener Verbraucher gemeint ist, kommt dieser Bestimmungsangabe keine unterscheidungserhebliche Bedeutung zu, die ihre Berücksichtigung erforderte. Zum anderen ist die Bestimmungsangabe sprachüblich vorangestellt. Demgegenüber vermag der Bindestrich einen rechtserheblichen Teil der angesprochenen Verbraucher nicht mehr davon abzuhalten, nur in "Schoko-Softy" die Marke zu sehen. Dafür, dass die durchgesetzten Zeichen der Markeninhaberin "Kinderschokolade" (1980, Nr. 1006192) und "Kinder" (1991, Nr. 1180071, Wort-/Bildmarke) oder weitere "Kinder"-Serienzeichen im Entscheidungszeitpunkt dazu geführt hätten, dass hier der Bestandteil "Kinder" als Marke aufgefasst wird, fehlt es an verlässlichen Anhaltspunkten. Die Markeninhaberin hat dazu nichts vorgetragen.

Bei dieser Sachlage stimmen die Vergleichszeichen klanglich überein. "CHOCO" und "Schoko" werden auf dieselbe Weise ausgesprochen; das nur in der Widerspruchsmarke vorhandene Schluss-s in SOFTIES wird weitgehend als Plural von Softy aufgefasst werden. Dies liegt deshalb nahe, weil die in Rede stehenden Produkte häufig in Mehrzahl verpackt und angeboten werden. Der abweichende Endungslaut vermag somit eine klangliche Markenähnlichkeit nicht auszuschließen.

Für eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Winkler

Sekretaruk

Viereck

Hu