



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 9/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. Oktober 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 33 622

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. August 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der IR-Marke 478 471 für die Waren „Kaffee, Kakao, Speiseeis“ zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 478 471 wird für die Waren „Kaffee, Kakao, Speiseeis“ die Löschung der Marke 300 33 622 angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Leonice

ist ua für die Waren

„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.“

unter der Nummer 300 33 622 in das Register eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der Marke für die oben aufgeführten Waren der Klasse 30 hat die Inhaberin der international registrierten Wort-Bildmarke 478 471

siehe Abb. 1 am Ende

die in der Bundesrepublik Deutschland Schutz für die Waren

„CI 30: Pralines“

genießt, Widerspruch erhoben.

Mit Beschluß vom 23. August 2002 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 300 33 622 aufgrund des Widerspruchs aus der IR-Marke 478 471 für die Waren „Brot, feine Backwaren und Konditorwaren“ wegen insoweit bestehender Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG angeordnet. Im Umfang der angeordneten Teillöschung bestehe zwischen den für die widersprechende IR-Marke registrierten Waren „pâtisserie, confiserie und chocolats“ und den angegriffenen Waren der jüngeren Marke Identität oder Warennähe. Mangels entgegenstehender Hinweise sei von einem

durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Die angegriffene Marke „Leonice“ sei in ihrem klanglichen Eindruck, insbesondere bei französischer Aussprache wie „Leonies“, dem Markenwort „Leonidas“, dem im Gesamteindruck der widersprechenden IR-Marke gegenüber dem Bildbestandteil und der beschreibenden Angabe „pralines“ prägende Bedeutung zukomme, stark angenähert. Auch bei anderen Aussprachemöglichkeiten überwögen die Gemeinsamkeiten am Wortanfang quantitativ deutlich gegenüber den Abweichungen in den regelmäßig weniger beachteten Wortendungen. Unter Berücksichtigung von oft ungünstigen Übertragungsbedingungen bei der mündlichen Markenbenennung und des nicht selten undeutlichen Erinnerungsbildes, das der Verkehr an Marken habe, bestehe in klanglicher Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen, die auch nicht durch einen etwaigen unterschiedlichen Begriffsinhalt der Markenwörter ausgeschlossen werde. Bezüglich der übrigen angegriffenen Waren der jüngeren Marke bestehe schon mangels Ähnlichkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr. Insoweit handle es sich um Rohstoffe oder Halbfertigprodukte, die den Fertigprodukten regelmäßig unähnlich seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, nach deren Auffassung auch bezüglich der weiteren mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke Verwechslungsgefahr bestehe. Diese seien mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „pralines“ ähnlich. Der Grundsatz, daß Rohstoffe oder Halbfertigprodukte den Fertigerzeugnissen regelmäßig unähnlich seien, greife vorliegend nicht, da hier die Vorprodukte nach der Verkehrsauffassung maßgeblich die Eigenschaften und Wertschätzung der Fertigerzeugnisse bestimmten. Auch sei es üblich, daß Hersteller von Schokoladenwaren in ihrem Sortiment Bestandteile von Schokolade bzw Pralinen, wie Kakao, Kaffee, Honig oder Gewürze, anböten und Kaffee häufig zusammen mit Schokoladenwaren in speziellen Läden vertrieben werde. Außerdem besitze die von Haus aus fantasievolle Widerspruchsmarke erhöhte Kennzeichnungskraft und könne einen erweiterten Schutzzumfang beanspruchen. „Leonidas“-Pralinen, die seit 1913 in Belgien hergestellt würden, das für seine Schokoladenwaren und Pralinen berühmt sei, würden

weltweit in rund 2000 und in Deutschland in 80 Verkaufsstellen angeboten sowie auch auf der internationalen Süßwarenmesse in Köln ausgestellt. Zum Beleg der Bekanntheit der Widerspruchsmarke werden ua Internetseiten der Widersprechenden, die Kopie eines Berichts aus der Zeitschrift „euroMarkt“ vom April/Mai 2001 sowie eine Liste von Verkaufsstellen eingereicht.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der IR-Marke 478 471 für die Waren „Kaffee, Kakao, Speiseeis“ zurückgewiesen worden ist, mit der Maßgabe, daß der Widerspruch nur noch für diese Waren aufrechterhalten wird.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zu der Beschwerde der Widersprechenden nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und auch sachlich begründet. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke bezüglich der - aufgrund der in der mündlichen Verhandlung erfolgten Beschränkung der Beschwerde und des Widerspruchs - nur mehr beschwerdegegenständlichen Waren „Kaffee, Kakao und Speiseeis“ die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

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 oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st Rspr; vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 (Nr 40) „Marca/Adidas“; BGH GRUR 2000, 506, 508 „ATTACHÉ/TISSERAND“; GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“; GRUR 2002, 65, 67 „Ichthyol“).

Einen aufgrund erhöhter Bekanntheit erweiterten Schutzzumfang kann die Widerspruchsmarke allerdings nicht beanspruchen, wengleich die Inhaberin der angegriffenen Marke die insoweit von der Widersprechenden vorgetragenen Tatsachen nicht bestritten hat. Eine solche Wertung erfordert nach der Rechtsprechung eine umfassende Prüfung, bei der alle relevanten Faktoren heranzuziehen sind, so neben den Eigenschaften, welche die Marke von Haus aus besitzt, ua den von der Marke gehaltenen Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke sowie den Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke (vgl EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr 23, 24) „Lloyd“; GRUR 2002, 804, 808 (Nr 60-62) „Philips“; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 „DKV/OKV“). Die vorgetragenen unstreitigen Tatsachen, daß es sich bei der Widerspruchsmarke um eine in Belgien seit 1913 benutzte traditionsreiche Pralinen-Marke handelt, die weltweit in 2000 sowie in Deutschland in 80 Verkaufsstellen vertrieben wird, wobei Deutschland laut dem Artikel in dem Magazin „euroMarkt“ mit zu den wichtigsten Exportmärkten der S.A. Confiserie Leonidas, dem größten belgischen Pralinenhersteller, zählt, lassen zwar den Schluß zu, daß die Widerspruchsmarke für Pralinenwaren auch in Deutschland gut im Markt plaziert ist. Angesichts von „nur“ 80 Verkaufsstellen im gesamten Bundesgebiet kann jedoch ohne weitere Belege, etwa über in Deutschland mit „Leonidas“-Pralinen erzielte Umsätze, den hier gehaltenen Marktanteil sowie getätigte Werbeaufwendungen etc, nicht davon ausgegangen werden, daß die Widerspruchsmarke bzw das darin enthaltene Markennwort „Leonidas“ für ein Produkt wie Pralinen, das sich an breite Käuferschichten richtet, in Deutschland in überdurchschnittlichem Umfang benutzt wird und infol-

gedessen bei den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen erhöhte Bekanntheit genießt. Nachdem der Widerspruchsmarke insgesamt, ebenso wie dem Markennwort „Leonidas“, in bezug auf Pralinen von Haus aus keine erkennbare Kennzeichnungsschwäche innewohnt, ist der Marke jedoch eine im oberen Bereich des Durchschnitts angesiedelte Kennzeichnungskraft beizumessen.

Zwischen den oben genannten, noch beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke und den Waren Pralinen, für die die Widerspruchsmarke aufgrund einer im Jahr 1984 erfolgten Einschränkung des Warenverzeichnisses in Deutschland nur Schutz genießt, besteht eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit. Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere die Art und Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenheit als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen (vgl. ua EuGH GRUR 1998, 922, 923 "Canon"; BGH GRUR 1999, 731, 732 "Canon II"; MarkenR 1999, 93, 94 "TIFFANY"; GRUR aaO "EVIAN/REVIAN"; BPatG BIPMZ 2002, 291, 293 "ASTRO BOY/Boy").

Als in dem Sinn ohne weiteres ähnlich sind „Pralinen“ mit „Speiseeis“ und „Kakao“ zu beurteilen, die schon nach früherer ständiger Rechtsprechung für gleichartig iSd Warenzeichengesetzes angesehen wurden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S 270, 297 f). Nach den dargelegten Rechtsprechungsgrundsätzen erfaßt der Ähnlichkeitsbereich von Pralinen des weiteren auch die Ware „Kaffee“. Dabei schließt der Umstand, daß Kaffee ein möglicher Bestandteil und damit ein Vorprodukt des Fertigerzeugnisses Pralinen ist, die Annahme von Warenähnlichkeit nicht aus. Zwar sind Rohstoffe und Fertigerzeugnisse regelmäßig nicht ähnlich, weil sie meist in verschiedenen Betrieben hergestellt bzw. vertrieben werden, unterschiedlichen Zwecken dienen und sich

auch nicht an die gleichen Abnehmer richten (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 120 mNachw a d Rspr). Diese für die Ähnlichkeit negativen Kriterien treffen aber auf das Verhältnis zwischen den Waren Pralinen und Kaffee nicht bzw nur zum Teil zu. Außerdem kommen weitere positive, die Annahme der Ähnlichkeit stützende Faktoren hinzu. Zunächst stellt Kaffee einen Rohstoff bzw Bestandteil dar, welcher die Art und die Eigenschaften des Fertigprodukts Pralinen (zB Kaffee-, Mocca-, Cappuccino-Pralinen) sowie auch dessen Qualität und Wertschätzung maßgeblich mitbestimmt. Zudem werden Kaffee und Pralinen zumindest teilweise von denselben Unternehmen (zB Julius Meinl, Dallmayer, Jakobs-Suchard) unter den gleichen Marken angeboten. Weiterhin begegnen sich die beiderseitigen Waren im Vertrieb, wo Kaffee und Pralinen regelmäßig gemeinsam in speziellen Süßwarenfachgeschäften sowie in Cafes und Konditoreien angeboten werden. Sie richten sich folglich auch an dieselben Abnehmerkreise. Enge Berührungspunkte ergeben sich außerdem im Verwendungszweck und der Nutzung von Kaffee und Pralinen als jeweils dem Genuß dienende Lebensmittel, die gerade im Hinblick auf ihre gegenseitige geschmackliche Ergänzung häufig zusammen dargereicht und verzehrt werden (vgl hierzu auch BGH aaO „EVIAN/REVIAN“). Die Summe dieser die Annahme der Ähnlichkeit stützenden Umstände rechtfertigt es, nicht nur von einer entfernteren, sondern von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit zwischen Kaffee und Pralinen auszugehen.

Unter Berücksichtigung der dargelegten Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren sowie der nicht zu geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, genügen mithin geringfügige Abweichungen in den Marken nicht, um die Gefahr entscheidungsrelevanter Verwechslungen auszuschließen. Ausgehend hiervon hält nach Auffassung des Senats die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht mehr den erforderlichen Abstand von der Widerspruchsmarke ein.

Zwar hebt sich die Widerspruchsmarke im optischen Gesamteindruck durch die graphische Ausgestaltung und das mittige kreisförmige Bildelement, das die Büste eines antiken Soldaten mit Helm und Speer zeigt, sowie das zusätzliche Wort

„pralines“ in nicht verwechselbarer Weise von der jüngeren Einwortmarke ab. Wie die Markenstelle jedoch zutreffend ausgeführt hat, wird der phonetische Gesamteindruck der Widerspruchsmarke maßgeblich von dem Wort „Leonidas“ geprägt, das deshalb auch isoliert zum Ähnlichkeitsvergleich der angegriffenen Marke gegenüberzustellen ist (vgl. ua BGH GRUR 2000, 233, 234 „RAUSCH/ELFI RAUCH“; GRUR 2002, 167, 169 „Bit/Bud“). Denn nach allgemeiner Erfahrung mißt der Verkehr jedenfalls bei der phonetischen Wahrnehmung einer aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Marke idR dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu (vgl. ua BGH aaO „Bit/Bud“; GRUR aaO „DKV/OKV“). Das angesprochene Publikum wird daher bei der mündlichen Markenbenennung unter Vernachlässigung des Bildbestandteils sowie außerdem der erkennbar glatt warenbeschreibenden Angabe „pralines“ das kennzeichnungskräftige Markenwort „Leonidas“ herausgreifen, zumal dieses unterhalb des runden Emblems durch das besondere Schriftbild und die Schriftgröße sowie außerdem durch seine wiederholte Wiedergabe im oberen Kreisrund besonders herausgestellt ist.

Bei dem phonetischen Vergleich des die Widerspruchsmarke prägenden Wortes „Leonidas“ mit der angegriffenen Marke „Leonice“ dominieren die Übereinstimmungen deutlich gegenüber den vorhandenen Abweichungen. Dabei ist die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluß, wie iü auch die Inhaberin der angegriffenen Marke, zutreffend davon ausgegangen, daß die Fantasiewortbildung „Leonice“ im Verkehr entsprechend in Deutschland geläufiger, auf „-ice“ endender französischer Namen und Wörter, wie zB „Beatrice, Patrice, Maurice, (Kaffee-) Service“, ganz überwiegend „Leonis“ ausgesprochen werden wird, während andere in Betracht kommende Wiedergabemöglichkeiten („Leonitse“ oder „Leonike“) weitgehend zurücktreten. Von ausschlaggebender Bedeutung ist des weiteren, daß die beiden Markenwörter den gemeinsamen Wortstamm „Leoni-“ aufweisen, der zudem den allgemein stärker beachteten vorderen Wortbereich einnimmt, während sich die Abweichungen auf die Wortendungen „-das/-ce(-s)“ beschränken, die meist weniger in Erinnerung bleiben und deshalb selten Verwechslungen

verhindern können (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdn 184 u. 188; BGH WRP 2003, 1439, 1442 „Kellogg's/Kelly's“). Daher bewirkt die Mehrlautfolge „-da-“, in der Schlußsilbe des Wortes „Leonidas“, trotz der sich daraus ergebenden zusätzlichen Silbe und des etwas gegenüber dem Wort „Leonice (Leonis)“ veränderten Sprech- und Betonungsrhythmus, keine nachhaltige Umprägung im maßgeblichen phonetischen Gesamteindruck der Vergleichswörter. Auch der Sinngehalt der Wörter bietet dem Verkehr keine die Verwechslungsgefahr ausschließende Unterscheidungshilfe. Voraussetzung hierfür ist, daß sich ein abweichender Sinngehalt dem Verkehr sofort und ohne weitergehende Denkvorgänge erschließt, was regelmäßig nur bei Begriffen der Fall ist, die den angesprochenen Verkehrskreisen allgemein geläufig sind (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdn 225 mNachw a d Rspr). Die Bedeutung des Markenwortes „Leonidas“ als Name eines griechischen Kriegers und Königs von Sparta aber wird dem hier angesprochenen breiten inländischen Käuferpublikum häufig nicht geläufig sein, und der Wortschöpfung „Leonice“ wohnt von Haus aus kein bestimmter Sinngehalt inne.

Unter Berücksichtigung dessen, daß der Verkehr die beiden Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und sie nicht unmittelbar miteinander vergleichen kann, sondern nicht selten auf ein etwas unsicheres Erinnerungsbild an die Marken angewiesen ist (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 (Nr 26) „Lloyd“; BGH GRUR 2001, 158, 160 „Drei-Streifen-Kennzeichnung“), und daß außerdem die mündliche Markenübermittlung im täglichen Geschäftsleben meist nicht völlig unbeeinträchtigt von gewissen akustischen Störungen erfolgt, ist vorliegend aufgrund der überwiegenden phonetischen Gemeinsamkeiten in den Markenwörtern eine beachtliche klangliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen.

Der - beschränkten - Beschwerde der Widersprechenden ist daher stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke für die im Tenor aufgeführten Waren anzuordnen (§ 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG).

Es besteht kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§71 Abs 1 MarkenG).

Ströbele

Guth

Kirschneck

Abb. 1

