



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 163/02

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 23 221**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

In das Markenregister eingetragen wurde unter der Rollenummer 396 23 221 die Marke

**CONTESSA**

als Kennzeichnung für folgende Waren:

tiefgekühlte Fische, Schalentiere, Meeresfrüchte, Geflügel- und Fleischwaren; tiefgekühlte Fertiggerichte, im wesentlichen bestehend aus Meeresfrüchten, Geflügelfleisch, Fleisch und/oder Gemüse

Die Inhaberin der rangälteren, für die Waren

Fischkonserven, insbesondere Ölsardinen

eingetragenen Marke 104 639

### **La Comtesse**

hat hiergegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat – mit zwei Beschlüssen - eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, die Waren seien ähnlich bis identisch, hierfür sei der klangliche Abstand der Marken zu gering, denn der Artikel „la“ in der älteren Marke trete in den Hintergrund.

Die Markeninhaberin hat hiergegen Beschwerde eingelegt und diese insbesondere mit dem ausreichenden Abstand der Waren begründet, denn tiefgekühlte Produkte würden im Lebensmittelmarkt in anderen Abteilungen oder Regalen als Fischkonserven angeboten werden.

Die Markeninhaberin beantragt

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Sie beantragt hilfsweise durch einen Disclaimer die Waren „Fischkonserven“, sowie zusätzlich „tiefgekühlte Fische“ vom Warenverzeichnis auszunehmen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Ausführungen in den patentamtlichen Beschlüssen für zutreffend.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs 1 und Abs 2 MarkenG), hat in der Sache aber keinen Erfolg, denn die Markenstelle hat sämtliche mit dem alleinigen Bedeutungsgehalt „Grafentochter“ mit zutreffender Begründung eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht (§ 9 Abs 1 Nr 2 Marken)..

Die Rechtsfrage, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung des Einzelfalls nach Abwägung insbesondere der Faktoren Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Ähnlichkeit der Marken zu entscheiden (ständige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR 1999, 20 - Canon; BGH MarkenR 2001, 204 - EVIAN/REVIAN). Diese Faktoren stehen zueinander in Wechselwirkung, was bedeutet, dass die Schwäche einer der Faktoren durch die Stärke eines anderen ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Hier stehen sich die Worte „CONTESSA“ und „La Comtesse“ gegenüber, das jeweils italienische bzw französische Wort für „Gräfin“ oder „Grafentochter“. In dieser Bedeutung sind beide Worte auch dem ansonsten in den beiden Fremdsprachen Unkundigen geläufig, denn es gibt die deutschen Fremdwörter „Komtess“, „Komtesse“ „Comtesse“, sämtliche als – alleinige – Bezeichnung einer Grafentochter. Auch wenn (die) Komtesse nicht zur Alltagssprache gehört, so ist das Wort doch aus zahlreichen Büchern und Filmen bekannt. Auch das italienische „contessa“ wird ohne weiteres in seiner Bedeutung verstanden werden, denn zum ei-

nen unterscheidet es sich von der „Comtesse“ nur geringfügig und kaum merkbar, zum anderen ist ein anderer Bedeutungsinhalt nicht vorstellbar. Der Verbraucher sieht damit in beiden Marken die „Comtesse“, was eine völlige Übereinstimmung im Aussagegehalt der Marken, das heißt begriffliche Identität bedeutet. Daneben liegt auch eine überaus große klangliche Nähe vor (soweit der Artikel „la“ bei der Prägung des Gesamteindrucks außer Acht gelassen wird), denn bei einer deutschen Aussprache von „Comtesse“ besteht eine erhebliche Klangähnlichkeit zur „contessa“. Diese geringfügigen Unterschiede werden letztlich nur von dem der italienischen und französischen Sprache Kundigen wahrgenommen werden. Für den Großteil des Verkehrs aber, dessen Fremdsprachenkenntnisse sich auf das bei Auslandsaufenthalten Notwendige und Übliche beschränken, sind die Vergleichszeichen wegen des übereinstimmenden Inhalts jedenfalls aus der Erinnerung heraus nahezu nicht auseinander zu halten. Daran ändert auch der Artikel „La“ in der älteren Marke nichts, denn selbst wenn er bei der Bestimmung des Gesamteindrucks nicht außer acht gelassen werden sollte, so kann er das Auseinanderhalten nicht erleichtern, denn „la“ ist auch der für die „contessa“ zutreffenden Artikel.

Die bei dieser überaus großen Markennähe für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr notwendige schwache Ausprägung der Faktoren Kennzeichnungskraft und Warenähnlichkeit liegt nicht vor.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zumindest durchschnittlich, denn die Waren „Fischkonserven“ mit „La Comtesse“ zu bezeichnen ist fern jedes beschreibenden Anklangs und im Gegenteil sogar überaus phantasievoll.

Die Waren sind auch bei Berücksichtigung der mit den Hilfsanträgen angebotenen Einschränkungen angesichts dieser eine Verwechslung fördernder Umstände zu nahe. Dabei braucht nicht entschieden zu werden, ob unter „Fischkonserven“ auch tiefgekühlter Fisch fällt, etwa weil dies nur eine besondere Art der Haltbarmachung darstellt, denn selbst bei der Unterstellung unterschiedlicher Produktionsstätten,

verschiedener Vertriebswege und voneinander getrennter Verkaufsabteilungen, ist das Ausgangsprodukt, nämlich der Fisch, jeweils das gleiche. Die zu den tiefgekühlten Geflügel- und Fleischwaren und Fertiggerichten bestehende Warenähnlichkeit ist zwar durchaus weiter, angesichts der übrigen, für eine Verwechslungsgefahr sprechenden Faktoren, immer noch zu nahe, so dass das Vorliegen eines nicht gerechtfertigten Eingriffs der angegriffenen Marke in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke zu bejahen ist.

Damit war die Beschwerde ohne Erfolg

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb