



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 301/02

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 51 954

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2003 durch Richter Dr. Albrecht als Vorsitzenden, Richter Sekretaruk und Richterin k. A. Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 15. Juli 2002 aufgehoben.
Die Marke 397 51 954 ist wegen der Widersprüche aus den Marken 1 122 771 und 397 33 013 zu löschen.

Gründe

I.

Gegen die am 31. Oktober 1997 angemeldete und am 16. Dezember 1997 für die Waren "Speiseeis, Zubereitungen, im wesentlichen bestehend aus Speiseeis" eingetragene Wortmarke 397 51 954

CASTANELLO

hat die Widersprechende aus den beiden Wort-Marken 1 122 771 und 397 33 013

CASTELLO

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke 1 122 771 ist seit 31. Mai 1988 für "Back- und Konditorwaren" eingetragen; die Widerspruchsmarke 397 33 013 seit

28. August 1997 für "Zucker, Vanillezucker, Reis; Mehle und Getreidepräparate (ausgenommen Futtermittel), auch Backerbsen; Präparate für die Zubereitung von Nachspeisen, insbesondere für Mousse, Pudding, einschließlich Sahnestandmittel und Tortenguss; Hefe, Backpulver; Speisestärke, Kartoffelstärke, Maisstärke; Soßenbinder, Soßenpulver; Paniermehl und Semmelbrösel; Schokoladenprodukte, insbesondere Schokoladenstreusel; konserviertes und getrocknetes Gemüse, insbesondere Linsen, Erbsen und Bohnen; Speisesalz".

Die Markenstelle für Klasse 30 hat die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und zur Begründung unter anderem ausgeführt, Backwaren und Speiseeis wiesen eine durchschnittliche Warenähnlichkeit auf. Die Marken unterschieden sich in Länge und Struktur aber ausreichend, zumal die Begriffsinhalte (Burg, Kastanie) zur Unterscheidbarkeit beitragen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne dahingestellt bleiben.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, zu deren Begründung sie darauf abstellt, die Waren seien ähnlich. Bei Waren des täglichen Bedarfs achte der Verbraucher auf Unterschiede in den Marken nicht so genau, zumal er die beanspruchten Waren oft in lärmintensiver Umgebung erwerben müsse. Die zur Begründung einer Kennzeichnungsschwäche angeführten Drittmarken seien entweder nicht benutzt oder nur für Käse bzw. nur von der Anmelderin. Die Mittelsilbe -na- falle klanglich und bildlich nicht auf. CASTANELLO wirke zudem als Verkleinerungsform von CASTELLO, so dass auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr bestehe.

Zum Nachweis der von der Inhaberin der angegriffenen Marke bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarken hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen ihres Geschäftsführers Einkauf International vorgelegt. Darin heißt es, die Widerspruchsmarken seien von 1995 bis 2003 bzw. ab 1998 in Deutschland für Kuchen, Backmischungen, Schokowaffelröllchen, Schokowaffeln, Kekse, Vanillepudding und Backpulver verwendet worden. Jährlich seien zwischen ... und ... Verkaufseinheiten abgesetzt worden. Dazu hat sie Aufschlüsselungen

nach den genannten Sorten vorgelegt sowie Verwendungsbeispiele für verschiedene Kuchen, Waffelröllchen, Kekse, Vanillepudding und Backpulver.

Als benutzte Formen hat sie folgende Beispiele vorgelegt:



Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben sowie die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat zum Nichtbenutzungseinwand ausgeführt, dass eine Zuordnung der Verkaufseinheiten zu den Ausstattungsmustern nicht geschehen sei. Die tatsächliche

Benutzung der Widerspruchsmarke weiche zudem von der eingetragenen Form ab, weil sie CASTELLO in einer Burggraphik zeige, und sei damit nicht rechtserhaltend. Auffallend sei ferner, dass die eidesstattlichen Versicherungen von dem für Einkauf zuständigen Geschäftsführer stammten.

Jedenfalls stünden sich die Waren fern, und die Widerspruchsmarke habe keine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

CASTANELLO habe eine Silbe mehr als CASTELLO, das zudem durch Drittzeichen im Konsumbereich kennzeichnungsschwach sei. CASTELLO entspreche dem deutschen "Kastell"; davon sei CASTANELLO keine Verkleinerungsform und auch sonst nicht ähnlich dazu. Eis werde zudem meist auf Sicht gekauft, indem es Kühlschränken entnommen werde, so dass es auf klangliche Verwechslungen nicht so ankomme.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, denn die angegriffene Marke ist zu löschen; wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke besteht bei durchschnittlicher Ähnlichkeit der Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken die Gefahr von Verwechslungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Nach diesen Vorschriften ist eine Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Ob zwei Marken einer Verwechslungsgefahr unterliegen, hängt im wesentlichen von den Faktoren Warenähnlichkeit, Markenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft

der älteren Marke ab, die in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr bestimmen, wobei ein höherer Grad eines Faktors einen geringeren Grad eines anderen ausgleichen kann (st. Rspr.; z.B. BGH GRUR 1999, 995 – HONKA).

Die Widerspruchsmarke 1 122 771 war am Tag der Bekanntmachung der angegriffenen Marke länger als fünf Jahre im Register eingetragen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke daher in zulässiger Weise bestritten (§ 43 Abs. 1 MarkenG). Nachdem keine Beschränkung auf eine der beiden in § 43 Abs. 1 MarkenG vorgesehenen Nichtbenutzungseinreden erfolgt ist und beide Einreden nebeneinander erhoben werden können, gilt die Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl als nach § 43 Abs. 1 Satz 1 als auch nach Satz 2 MarkenG bestritten (vgl. BGH aaO – HONKA). Die Widersprechende hatte demnach eine rechtserhaltende Benutzung sowohl für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (1993 bis 1997) als auch für den Zeitraum von fünf Jahren vor dieser Entscheidung (1998 – 2003) glaubhaft zu machen.

Für die Widerspruchsmarke 397 33 013, die 1997 eingetragen wurde, war eine Benutzung nur für den späteren Zeitraum glaubhaft zu machen.

Beides ist der Widersprechenden mit den eidesstattlichen Versicherungen und den vorgelegten Materialien gelungen. Die eidesstattliche Versicherung eines Geschäftsführers der Widersprechenden ist dazu geeignet. Bei ihm ist davon auszugehen, dass er einen umfassenden Einblick in die Geschäfte nehmen kann, auch wenn sein eigentliches Arbeitsgebiet nicht den Warenvertrieb umfasst.

Weil hier die tatsächlich benutzte und die eingetragene Form der Widerspruchsmarken voneinander abweichen, kommt es für die rechtserhaltende Benutzung darauf an, dass durch die Abweichungen der kennzeichnende Charakter der Marken nicht verändert worden ist (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Maßgeblich ist hierbei vor allem, dass der Verkehr in der benutzten und in der eingetragenen Form dieselbe Marke erblickt (BGH GRUR 2002, 167 – Bit/Bud; 2000, 1038 – Kornkammer). Die

benutzte Form unterscheidet sich von der eingetragenen Form durch die Hinzufügung graphischer Bestandteile. Dies verändert weder das Klangbild noch das Schriftbild. Bei den vorgelegten Benutzungsformen bleibt das Wort CASTELLO deutlich erkennbar und verbindet sich nicht so mit der Graphik, dass der Verbraucher, der an graphische Veränderungen von Marken gewöhnt ist, auf den Gedanken kommen könnte, eine andere Marke vor sich zu haben.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 122 771 ist damit jedenfalls für Backwaren und die Benutzung der Widerspruchsmarke 397 33 013 für Vanillepudding (= Präparate für die Zubereitung von Nachspeisen) glaubhaft gemacht.

Insoweit ist jeweils eine durchschnittliche Warenähnlichkeit gegeben. Eis und Backwaren sind ähnlich, zumal Eis in Waffeln sowie in Tortenform und unter Tortenbezeichnungen (Schwarzwälder Kirsch) angeboten wird. Auch mit Pudding sind vom Geschmack und Verwendungszweck her Berührungspunkte gegeben, zumal zum Selbstzubereiten von Eis auch Pulver auf dem Markt ist. Entscheidend ist, dass die beiderseitigen Waren in ihrer regelmäßigen Vertriebsart, in ihrem Verwendungszweck und als miteinander konkurrierende Produkte so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Beim Verbrauch treten Backwaren und Eis nebeneinander in Erscheinung; Pudding und Eis sind als Dessert Alternativen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist durchschnittlich; es ist nichts anderes feststellbar, da die Drittmarken zum Teil der Widersprechenden gehören, zum Teil für völlig andere Waren eingetragen sind und im übrigen ihre Verwendung nicht festgestellt werden kann.

Die Marken unterscheiden sich nicht ausreichend. Klanglich geht die unbetonte zusätzliche Mittelsilbe von CASTANELLO unter, zumal sie aufgespalten wird. Das A geht zu [kasta], das N zu [n'ello]. Die Betonung ist jeweils auf ['ello]. Da der

angesprochene Verbraucher nach der Lebenserfahrung mehr auf die Wortanfänge achtet und eine identische betonte klangstarke Endung bei beiden Marken hinzutritt, halten die Marken jedenfalls den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen klanglichen Abstand nicht ein.

Der fremdsprachige Begriffsinhalt unterstützt eine Unterscheidung nicht entscheidungserheblich, da ihn viele Verbraucher bei – den Waren des täglichen Bedarfs – nicht wahrnehmen.

Zu einer Kostenauflegung besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Sekretaruk

Bayer

Fa