



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 73/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. November 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 17 660

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. November 2004 unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Januar 2001 und vom 8. August 2002 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 1 105 839 für "Fleisch- und Fischextrakte, Mayonnaise, Remoulade, gekörnte Brühen, Suppen; Zucker, Traubenzucker für die Ernährung; Hefe, Backpulver, Essenzen für Backzwecke (ausgenommen ätherische Öle); Speisesalz, Senf, Pfeffer, Essig, Soßen (ausgenommen Salatsoßen), Ketchup, Gewürze und Gewürzmischungen, Aromastoffe für Nahrungsmittel" zurückgewiesen worden ist. Für diese Waren wird die Marke 396 17 660 gelöscht. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 12. April 1996 angemeldete und am 30. September 1996 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke 396 17 660

Herz & Co.

ist für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Klassen bestimmt, u. a. für

Fleisch- und Fischextrakte, getrocknetes Obst und Gemüse, Gelatine für Nahrungszwecke, Geliermittel zum Selbstzubereiten von Konfitüre und Marmelade; sauer konserviertes Obst und Gemüse, Mayonnaise, Remoulade, gekörnte Brühen, Suppen; Zucker, Traubenzucker für die Ernährung; Hefe, Backpulver, Essenzen für Backzwecke (ausgenommen ätherische Öle); Speisesalz, Senf, Pfeffer, Essig, Soßen (ausgenommen Salatsoßen), Ketchup, Gewürze und Gewürzmischungen, Aromastoffe für Nahrungsmittel.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der prioritätsälteren deutschen Marke 1 105 839 (angemeldet am 16. April 1986, Abschluß des letzten Widerspruchsverfahrens am 19. Oktober 1988)

HERZEL

geschützt für die Waren

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Saucen (einschl. Salatsaucen und Fertigsaucen); Tee, Kakao, Zucker, Tapioka, Sago; Mehle und Getreidepräparate, nämlich Backmischungen; Backgewürze; Melasse, Sirup; Speisesalz; Senf, Essig, Gewürze.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, die Widersprechende daraufhin verschiedene Unterlagen (Aufkleber, Verpackungen, Banderolen, Etiketten) vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat in einem ersten Beschluss vom 8. Januar 2001 den Widerspruch zurückgewiesen, weil eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach Dauer und Umfang nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden sei.

Die Widersprechende hat Erinnerung eingelegt und weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung (eidesstattliche Versicherung, betreffend die Jahre 1996 bis 2001, nebst Warenabbildungen und Rechnungskopien) vorgelegt. Als benutzte Waren werden genannt: Gewürzzubereitung nach griechischer Art; Gewürzzubereitung für Klößchen, Flädle, Eierstich und Spinat; Spezialpfeffer; Lebkuhgewürz; Brotgewürz; Zimt gemahlen; Fisch-Streuwürze; Vanillezucker; Gewürz- und Kräutersalz für Suppen, Gemüse, Salate, Fleischgerichte.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat durch Beschluss vom 8. August 2002 die Erinnerung zurückgewiesen. Zwar sei eine Benutzung nunmehr für Zucker, Gewürze, Backgewürze und Speisesalz belegt, es bestehe aber trotz Warenidentität mangels Markenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen. Schriftbildlich und klanglich seien die Unterschiede aufgrund der Abweichungen in Zeichenlänge und Silben-

zahl offensichtlich. Es liege auch keine begriffliche Ähnlichkeit vor, da es unwahrscheinlich sei, dass HERZEL als Verniedlichungsform von Herz verstanden werde; die korrekte Verkleinerung laute Herzchen. Etwaige mundartliche Bezeichnungen seien nicht maßgeblich.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang der Waren "Hefe, Backpulver, Essenzen für Backzwecke (ausgenommen ätherische Öle), Speisesalz, Senf, Pfeffer, Essig, Soßen (ausgenommen Salatsoßen), Ketchup, Gewürz- und Gewürzmischungen sowie Aromastoffe für Nahrungsmittel, Zucker, Traubenzucker für die Ernährung, sauer konserviertes Obst und Gemüse, Mayonnaise, Remoulade, gekörnte Brühen, Suppen, Fleisch- und Fischextrakte, getrocknetes Obst und Gemüse, Gelatine für Nahrungszwecke, Geliermittel zum Selbstzubereiten von Konfitüre und Marmelade" zu löschen.

Unter Vorlage von Belegstellen wird ausgeführt, HERZEL sei – zumindest in Süddeutschland – eine gebräuchliche Verkleinerungsform von Herz. Unabhängig von der begrifflichen Ähnlichkeit liege auch bei phonetischer und schriftbildlicher Wiedergabe eine große Ähnlichkeit von Herz und HERZEL vor. Der identische, prägende und betonte Wortanfang "HERZ" überwiege deutlich die unbetonte Endung "EL", die insbesondere bei flüchtiger Wahrnehmung untergehe. Angesichts der teilweisen Warenidentität reiche der Abstand der Vergleichsmarken nicht aus, um Verwechslungsfälle sicher auszuschließen. Über den von der Markenstelle angenommenen Bereich der Warenidentität hinaus sei bezüglich weiterer – im einzelnen bezeichneter – Waren von Ähnlichkeit auszugehen.

Die Markeninhaberin hat schriftsätzlich beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei weiterhin nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Im übrigen bestehe keine Warenähnlichkeit. HERZEL sei keine übliche mundartliche Verkleinerungsform des Wortes Herz, sondern werde regelmäßig als Familienname verstanden. Nur regional verbreitete mundartliche Bezeichnungen seien unerheblich. Außerdem bilde die angegriffene Marke "Herz & Co." einen in sich geschlossenen Gesamtbegriff, der nicht in seine Bestandteile zerlegt werden dürfe. Die Endung "& Co." sei zwar ein in Deutschland gebräuchlicher Firmenzusatz, bei Marken aber eher unüblich. Vorliegend deute er darauf hin, dass hinter dem Herz noch etwas anderes verborgen sei. Als gebräuchliches deutsches Wort werde "Herz" erst durch den Zusatz "& Co." wirklich interessant.

In der mündlichen Verhandlung, in der die Markeninhaberin nach vorheriger Ankündigung nicht vertreten war, hat die Widersprechende zusätzlich eine Benutzung ihrer Marke in den Jahren 2002 und 2003 für Gemüsebrühen, Delikateßsuppen und Feinbackwürze behauptet und hierfür Unterlagen überreicht.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und teilweise auch begründet, weil im Umfang der in der Beschlussformel genannten Erzeugnisse die Gefahr von Verwechslungen der angegriffenen Marke mit dem Widerspruchszeichen besteht.

1. Auf die nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG zulässigerweise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hat die Widersprechende teils im patentamtlichen Verfahren, teils in der Beschwerdeinstanz Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt. Da sich die Eidesstattlichen Versicherung des Inhabers der Widersprechenden, die als solche ein geeignetes Glaubhaftmachungsmittel darstellt, in Verbindung mit den als Anlage beigefügten ergänzenden Glaubhaftmachungsmitteln, aus denen sich näheres über Art, Umfang und Zeitraum der Benutzung ergibt, auf die Jahre 1996 bis 2001 bezieht, ist für beide im vorliegenden Fall maßgeblichen Benutzungszeiträume (Dezember 1996 bis Dezember 2001 und November 1999 bis November 2004), hinsichtlich des letzteren – was ausreicht – zumindest für einzelne Jahre, die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Benutzung dargetan. Die im patentamtlichen Verfahren als benutzt nachgewiesenen Einzelwaren beziehen sich bei angemessener Integration auf Gewürze, Backgewürze sowie spezielle Sorten von Salz und Zucker.

Soweit die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung durch ihren persönlich anwesenden Inhaber zusätzlich eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Gemüsebrühen, Delikateßsuppen und Feinbackwürze in den Jahren 2002 und 2003 behauptet hat, wird hierdurch jedenfalls der erste, bis Dezember 2001 reichende Benutzungszeitraum nicht abgedeckt. Diese Waren können deshalb nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht berücksichtigt werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn. 32).

2. Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der 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, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

a) Hinsichtlich "Gewürze und Gewürzmischungen" liegt Warenidentität vor. "Pfeffer" fällt unter den Oberbegriff "Gewürze", so dass auch insoweit Warengleichheit gegeben ist, zumal die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke für einen "Spezialpfeffer" belegt hat. Die sonstigen für die jüngere Marke registrierten Erzeugnisse weisen zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Produkten einen unterschiedlich großen Abstand auf, so dass nach den oben aufgezeigten Grundsätzen der Wechselwirkung – unter Mitberücksichtigung der Kennzeichnungskraft und der Markenähnlichkeit; siehe nachfolgend unter b) und c) – für die Mehrzahl der Waren eine Löschung angezeigt ist, für einige aber nicht.

Warenähnlichkeit ist dann anzunehmen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – z.B. Beschaffenheit, regelmäßige Herstellungsstätten und Vertriebswege, Verwendungszweck, Nutzung, wirtschaftliche Bedeutung, Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte -, so enge Berührungspunkte auftreten, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken von – unterstellt – höchster Kennzeichnungskraft versehen sind (st. Rspr.; vgl. z.B. BGH GRUR 1999, 731 – Canon II).

Bei Zugrundelegung dieses Beurteilungsmaßstabes weisen "Fleischextrakte, gekörnte Brühen, Suppen" zumindest Warenähnlichkeit mit "Gewürz- und Kräutersalz für Suppen,... Fleischgerichte" auf. Entsprechendes gilt für "Fischextrakte", wobei hier zusätzlich Ähnlichkeit zu der benutzten Ware "Fisch-Streuwürze" be-

steht. "Mayonnaise" und "Remoulade" werden u. a. zur Zubereitung von Salaten und/oder als Beigabe zu Fleischgerichten verwendet. Im Verhältnis zu "Gewürzen" und zu "Gewürz- und Kräutersalz für... Salate, Fleischgerichte", die ebenfalls bei der Zubereitung und beim Verzehr von Speisen zum Einsatz kommen, liegen daher einander ergänzende Waren vor. "Zucker" umfasst als weiter Oberbegriff auch das Spezialprodukt "Vanillezucker"; aber selbst wenn man dies anders sehen würde, läge zumindest Warenähnlichkeit vor (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 344). Auch "Traubenzucker für die Ernährung" ist mit Vanillezucker noch (entfernt) ähnlich. "Hefe, Backpulver, Essenzen für Backzwecke" sind vom Verwendungszweck her mit "Backgewürzen" ähnlich, gleiches gilt für "Speisesalz" im Verhältnis zu "Gewürz- und Kräutersalz". "Senf" und "Ketchup" dienen der Geschmacksverbesserung von Speisen und sind daher ähnlich mit "Gewürzen" sowie "Gewürz- und Kräutersalz". "Soßen" sind meist gesalzen und werden oftmals unter Zugabe von Gewürzen hergestellt, so dass auch insoweit in diesem Verhältnis, unbeschadet der unterschiedlichen Konsistenz, Ähnlichkeit besteht. "Aromastoffe für Nahrungsmittel" kommen auch beim Backen zum Einsatz; von daher besteht Warenähnlichkeit zu "Backgewürzen" und "Vanillezucker", bei dem es sich um einen aromatisierten (Spezial-)Zucker handelt.

Die sonstigen Waren, hinsichtlich derer die jüngere Marke mit dem Widerspruch angegriffen ist ("getrocknetes Obst und Gemüse, Gelatine für Nahrungszwecke, Geliermittel zum Selbstzubereiten von Konfitüre und Marmelade; sauer konseriertes Obst und Gemüse"), halten demgegenüber zu den als benutzt nachgewiesenen Waren der Widerspruchsmarke in Erscheinungsform, Verwendungszweck, Herstellungsverfahren und Vertrieb einen so großen Abstand ein, dass der Verkehr auch bei identischer Kennzeichnung nicht von Warenähnlichkeit ausgeht. Allenfalls im Verhältnis von "Vanillezucker" zu "Geliermitteln" können sich Berührungspunkte ergeben, wobei letztere vorliegend aber – wie sich aus dem Zusatz im Warenverzeichnis der jüngeren Marke ergibt – gerade nicht zum Backen bestimmt sind.

b) Die Widerspruchsmarke weist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Weder für eine Verminderung, noch für eine Steigerung des Schutzzumfangs liegen ausreichende Anhaltspunkte vor.

Die Annahme liegt fern, HERZEL könne in beschreibender Weise darauf hinweisen, der Verzehr so gekennzeichnete Produkte sei in irgendeiner Weise für das Herz vorteilhaft oder angezeigt. Andererseits kann aufgrund der vorgelegten Unterlagen nicht auf eine besonders umfangreiche Benutzung der Widerspruchsmarke geschlossen werden, so dass von daher die Kennzeichnungskraft nicht über das ihr von Hause aus zukommende Maß hinaus gesteigert ist.

c) Die sich gegenüberstehenden Marken können sich klanglich in einer verwechslungsbegründenden Weise nahekomen. Der kennzeichnende Schwerpunkt der jüngeren Marke liegt im Eingangswortbestandteil "Herz". Der Zusatz "& Co." ist in Firmenbezeichnungen häufig anzutreffen; er wird bei der Benennung der Marke vielfach weggelassen werden. Es mag zwar sein, dass die Markeninhaberin die jüngere Marke gar nicht nach Art einer Firmenbezeichnung einzusetzen beabsichtigt. Mit Blick auf die Firma der Markeninhaberin (und deren Geschäftsbetrieb) könnte es näher liegen, dass "Herz & Co." möglicherweise in einem anderen Sinn, etwa als Filmtitel oder Bezeichnung einer Fernsehserie (sog. Sendeformat) zu verstehen ist. Gerade weil es aber nach dem MarkenG eine Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb nicht (mehr) gibt und es sich bei den streitgegenständlichen Waren um solche des alltäglichen Gebrauchs handelt, kann auf diesen Gesichtspunkt nicht abgestellt werden.

"Herz" und "HERZEL" sind phonetisch einander ähnlich. Die Endung "EL" in der Widerspruchsmarke klingt unbetont nach, die Betonung liegt auf der Eingangssilbe "HERZ", die mit dem prägendem Wortelement der jüngeren Marke vollständig übereinstimmt. Vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei telephonischen Bestellungen, kann es leicht zu Fällen des Sich-Verhörens kommen.

Ob beide Marken zusätzlich auch in begrifflicher Hinsicht Übereinstimmungen aufweisen – was schon wegen des Zusatzes "& Co." der jüngeren Marke sehr zweifelhaft erscheint -, kann dahingestellt bleiben. Eines Eingehens auf die von den Beteiligten insoweit ausführlich vorgetragenen Argumente bedarf es mangels Entscheidungserheblichkeit daher nicht.

d) Die Gesamtabwägung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren ergibt, dass die angegriffene Marke im Umfang der in der Beschlussformel angeführten Erzeugnisse zu löschen ist; im übrigen verbleibt es bei der Zurückweisung des Widerspruchs.

3. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Viereck

Müllner

Kruppa

Hu