



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 151/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
4. Februar 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 32 566

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 4. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 29 - vom 13. Februar 2003 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke EU 41574 wird die Löschung der angegriffenen Marke 301 32 566 angeordnet.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen wurde unter der Rollenummer 301 32 566 die Wortmarke

SO JA !

als Kennzeichnung für folgende Waren:

Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, insbesondere Kapseln oder Tabletten als Nahrungsmittelergänzungsmittel; vegetarische Bratlinge sowie ve-

getarische Bratlingsmischungen; Pasteten, Brotaufstriche, soweit in Klasse 29 enthalten; Süßwaren, insbesondere Schokolade, Riegel; Frühstückscerealien, insbesondere Müsli, Flakes, Crisps, Extrudate; Mehl, Flocken, Schrot; Knabberartikel, insbesondere Chips, erdnussähnliche Knabbersachen; Brot, Brotmischungen, Backwaren, Kekse; alkoholfreie Getränke; Pulver zur Zubereitung von alkoholfreien Getränken.

Die Inhaberin der rangälteren Gemeinschaftsmarke EU 41 574

ja !

hat dagegen Widerspruch erhoben. Diese Wortmarke ist für zahlreiche Waren und Dienstleistungen eingetragen, unter anderem für folgende Waren der Klassen 5, 29, 30 und 32, auf welche sie ihren Widerspruch stützt:

„pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Fleisch-, Geflügel-, Wild- und Fischpasteten; Feinkostsalate aus Gemüse- oder Blattsalaten; Bratkartoffeln, Rösti, Reibekuchen; Trocken- oder Naß-Fertiggerichte im wesentlichen bestehend aus einer oder mehrerer der nachfolgenden Waren: Fleisch, Fisch, Gemüse, zubereitetem Obst, Käse, ggf. auch mit Zusatz von Reis; Konfitüren; Salzgebäck, Getreidechips, gesalzene und ungesalzene Nüsse und andere Knabberartikel, soweit in Klasse 29 enthalten; Schokolade, Schokoladewaren, kakaohaltige Getränkepulver; Marzipan, Nougat; Marzipan- und Nougaterzeugnisse; Brotaufstrich; Müsli und Müsliriegel (in der Hauptsache bestehend aus Getreideflocken, Trockenobst, Nüssen); Brot, Brötchen, feine Back- und Konditorwaren; Mineralwässer und andere alkoholfreie Getränke; Instant-Getränke-Pulver“.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine Verwechslungsgefahr verneint mit der Begründung, trotz identischer oder wirtschaftlich nahestehender Waren sei der erforderliche Abstand gewahrt, da sich die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit deutlich in Klang und Schriftbild unterscheiden und der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Bestandteil in der angegriffenen Marke „ja !“ aufgrund seiner Einbindung in einen Gesamtbegriff nicht selbständig kollisionsbegründend sei, zumal ihm eine Kennzeichnungsschwäche anhafte.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt; sie ist der Ansicht, dass zumindest eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr wegen der identischen Übernahme der Widerspruchsmarke einschließlich dem ungewöhnlichen Abschluss mit dem Ausrufezeichen zu befürchten sei, durch welches sich der Schwerpunkt der Marken auf das Ende verlagere. Demgegenüber könne das zusätzliche Wort „so“ in der angegriffenen Marke als reines Umgangswort vernachlässigt werden. Angesichts identischer Vergleichswaren und der starken Benutzung der Widerspruchsmarke, die sich aus den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen ergebe, sei ein besonders deutlicher Markenabstand erforderlich, der hier jedoch nicht eingehalten sei.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen,
und regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde sowie die Vorlage zum Europäischen Gerichtshof an.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet das Vorbringen zur erhöhten Kennzeichnungskraft und rügt hinsichtlich der vorgelegten Unterlagen verspäteten Sachvortrag. Im übrigen ist sie der Auffassung, dass ihre Marke in ihrer Gesamtheit der Widerspruchsmarke gegenübergestellt werden müsse, da der zusätzliche Bestandteil am besonders beachteten Wortanfang nicht ignoriert werden könne, zumal sich damit ein Wortspiel („soja“) verbinde. Keinesfalls könne sie durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Teil geprägt sein, nachdem die Widersprechende mit ihrer identischen nationalen Markenmeldung keine Eintragung herbeiführen konnte, da der erkennende Senat seinerzeit der Marke ausdrücklich die Unterscheidungskraft abgesprochen habe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg, denn es besteht Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

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, so dass zB ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit ausgeglichen werden kann durch einen höheren Grad an Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der Vergleichswaren von der Registerlage auszugehen. Im Streitfall ergibt sich insoweit - was die Markeninhaberin bisher auch nicht in Zweifel gezogen hat - eine vollständige Waren-

identität, die einen deutlichen Abstand der Marken notwendig macht, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können. Verstärkt werden diese Anforderungen durch die gesteigerte Bekanntheit der älteren Marke, womit aus dieser Marke ein über das Normalmaß hinausgehender erhöhter Schutzzumfang beansprucht werden kann. Insoweit gilt zunächst folgendes:

Die Widersprechende hat durch Vorlage von eidesstattlichen Versicherungen und Prospekten zunächst einmal die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht, wobei die insoweit von der Markeninhaberin erhobene Verspätungsrüge ins Leere geht, da die Glaubhaftmachung in jedem Verfahrensstadium möglich ist. Darüber hinaus ergibt sich aus dem überreichten Material, das selbstverständlich auch noch in der mündlichen Verhandlung vorgelegt werden konnte, dass die Widerspruchsmarke umfangreich für eine breite Produktpalette eingesetzt wird, was den Mitgliedern des Senates aus eigener Kenntnis als Verbraucher bekannt ist, so dass - wie in der mündlichen Verhandlung erörtert - angesichts der Verbreitung der Widerspruchsmarke im Lebensmittelbereich das Bestreiten der Markeninhaberin nicht ausreichend substantiiert und deshalb nicht nachvollziehbar ist. Im übrigen kann sich die Markeninhaberin zur Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch nicht auf die Ausführungen der vorgenannten Senatsentscheidung vom 8. Oktober 1997 zur Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke stützen. Zwar hat der Senat seinerzeit die Unterscheidungskraft verneint und die Anmeldung zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an die Markenstelle zurückverwiesen, doch erscheint vor dem Hintergrund der Rechtsprechung zu absoluten Schutzhindernissen zweifelhaft, ob eine erneute Anmeldung nicht zum Erfolg führen würde, wie dies durch die Eintragung im europäischen Markenregister bereits geschehen ist. Diese Eintragung lässt vermuten, dass die Widersprechende ihr damals beabsichtigtes Verkehrsdurchsetzungsverfahren für die nationale Eintragung nicht mehr weiterverfolgt hat. Jedenfalls kann der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Eintragung schon aus Rechtsgründen nicht die Schutzfähigkeit abgesprochen werden und zudem kann eine von Haus aus eventuell schwache Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung wesentlich gesteigert werden, was vorliegend der Fall ist.

In diesen ausgedehnten Schutzbereich der Widerspruchsmarke greift die jüngere Marke zumindest in schriftbildlicher Hinsicht ein. „SO JA !“ und „ja !“ sind beim Gesamtvergleich zwar durchaus hinreichend verschieden, zumal es sich um sehr kurze Marken handelt. Kollisionsfördernd ist aber zu berücksichtigen, dass es sich bei den Vergleichswaren um preiswerte Massenartikel des täglichen Bedarfs handelt, von denen breiteste Verkehrskreise angesprochen werden, die insoweit – auch unter dem Leitbild des durchschnittlich aufmerksamen Verbrauchers – eine eher flüchtige Sorgfalt gegenüber Kennzeichnungen aufwenden, die sich vorliegend durch die gemeinsame Besonderheit der Verwendung eines Ausrufezeichens am Wortende auszeichnen, was als Kennzeichnung für Massenartikel so ungewöhnlich ist, dass der Verkehr vor allem die Gemeinsamkeit deutlich in der Erinnerung behält. Dementsprechend wird der Verkehr den Schwerpunkt seiner Aufmerksamkeit auf das Markende legen und sich auch bei der angegriffenen Marke vor allem an dem Ausrufezeichen und dem unmittelbar davorliegenden Wort orientieren, während das zusätzliche Wort „so“ lediglich als verstärkendes Element aufgefasst und damit vernachlässigt wird. Unter diesen Umständen sind bei Vorliegen von Warenidentität Verwechslungen unvermeidlich. Selbst wenn Teile des Verkehrs die Anlehnung der angegriffenen Marke an „soja“ erkennen würden, so bewegt sich diese Assoziation im beschreibenden Bereich und würde auch nicht die Wirkung des Ausrufezeichens als Merkhilfe entfallen lassen. Die jüngere Marke vermittelt damit demjenigen, der die Marke „ja!“ kennt und beide Marken auf identischen Waren antrifft, allenfalls den Eindruck, dass die Widersprechende eine neue Version ihrer bekannten Lebensmittelmarke geschaffen hat, oder doch zumindest für diese neue Marke die Produktverantwortung übernimmt.

Dies ist ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Damit musste die Beschwerde der Widersprechenden Erfolg haben.

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

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Na/Bb