



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 145/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. April 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die IR-Marke 696 134

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Mai 2002 aufgehoben, soweit er der angegriffenen Marke den Schutz wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 086 541 verweigert.
Die Erinnerung dieser Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde der aus der Marke 1 063 232 Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Schutzbewilligung in Deutschland für die international registrierte Marke 696 134



für die Waren

"32 Eaux minérales et gazeuses mélangées avec au moins 55% de jus de pommes pur, autres boissons non alcooliques contenant au moins 55% de jus de pommes pur, boissons aux fruits et jus de fruits contenant au moins 55% de jus de pommes pur, sirops et autres préparations contenant au moins 55% de jus de pommes pur et destinés à la préparation de boissons"

ist Widerspruch erhoben worden.

1. aus der u.a. für die Waren

"Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken"

eingetragenen Marke 2 086 541

Granini

2. aus der für die Ware

"Mineralwässer aus der Granusquelle in Aachen, auch mit Kohlenensäurezusatz"

eingetragenen Marke 1 063 232



Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1. teilweise, nämlich für die Waren "Mineralwasser und kohlenensäurehaltige Wässer", sowie die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 2. vollumfänglich bestritten. Die Widersprechende zu 2. hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle hat der IR-Marke wegen des Widerspruchs zu 1. den Schutz verweigert und den Widerspruch zu 2. zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Hinblick auf den Widerspruch zu 1. ausgeführt, zwischen dem die jüngere Marke

prägenden Wortbestandteil "GRANNY's" und der Widerspruchsmarke "Granini" bestehe wegen der teilweisen Identität bzw großen Ähnlichkeit der Waren, der deutlich überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke für Fruchtgetränke und der nicht geringen klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit der Marken die Gefahr von Verwechslungen. Aus den von der Widersprechenden zu 1. vorgelegten Unterlagen ergebe sich, dass die von Haus aus normal kennzeichnungskräftige Bezeichnung "Granini" ca 50% des deutschen Verkehrs bekannt sei. Bei gestützter Befragung liege die Markenbekanntheit sogar bei 90%. Hiervon ausgehend sowie unter weiterer Berücksichtigung der dargelegten hohen Werbeaufwendungen für diese Widerspruchsmarke sei deren Kennzeichnungskraft als hoch einzustufen. Der Wortbestandteil "GRANNY's" präge die angegriffene Wort-Bild-Marke, weil deren übrige Wort- und Bildbestandteile sich in rein beschreibenden Sachaussagen erschöpften. Die Bezeichnungen "GRANNY's" und "Granini" stimmten in ihren Wortanfängen überein, die im allgemeinen stärker beachtet würden als die übrigen Markenteile. Die Betonung beider Markenwörter liege auf dem Wortanfang, wohingegen die Markenendungen wenig einprägsam gebildet seien. Verwechslungen würden auch dadurch begünstigt, dass in beiden Markenwörtern die gleichen Vokale "a" und "i" verwendet würden. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr die beiden Markenwörter einerseits dem englischen und andererseits dem italienischen Sprachkreis zuordne und deshalb unterschiedlich artikuliere. Bei den hier maßgeblichen Waren des täglichen Bedarfs und den daraus resultierenden Verkehrskreisen lägen die entsprechenden Sprachkenntnisse nicht vor, wie sich aus der "PISA"-Studie entnehmen lasse. Es bestehe deshalb zwischen diesen Marken die Gefahr klanglicher und schriftbildlicher Verwechslungen. Dagegen bestehe zwischen der Widerspruchsmarke zu 2. mit dem prägenden Wortbestandteil "Granus" und der angegriffenen Marke trotz der übereinstimmenden Wortanfänge "Gran" keine Verwechslungsgefahr, weil die angegriffene Marke mit dem Vokal "i" ein eher helles und die Widerspruchsmarke zu 2. mit dem Vokal "u" ein eher dunkles Klangbild aufweise.

Gegen die Beschlüsse der Markenstelle wenden sich sowohl die Inhaberin der angegriffenen Marke als auch die Widersprechende zu 2. mit der Beschwerde.

Die Markeninhaberin ist der Ansicht, eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu 1. bestehe nicht, weil ersichtlich selbst dann weder eine schriftbildliche noch eine klangliche Ähnlichkeit der Marken vorliege, wenn das Wort "GRANNY's" allein der Widerspruchsmarke gegenübergestellt werde. Die maßgeblichen Markenwörter wiesen keine einzige übereinstimmende Silbe auf. Das Wort "GRANNY's" zerfalle in die Silben "GRAN" und "N'Ys", das Wort "Granini" in die Silben "Gra", "ni" und "ni". Die jeweils ersten Silben der Markenwörter würden aufgrund der Zugehörigkeit zu verschiedenen Sprachkreisen (Englisch bzw Italienisch) ganz unterschiedlich artikuliert. Der Doppelkonsonant "NN" in der Mitte des Wortes "GRANNY's" führe dazu, dass der vorangehende Vokal "A" kurz und hell ausgesprochen werde, während das "A" in der Widerspruchsmarke dunkel und lang gesprochen werde. Dieser Unterschied bleibe auch dann hörbar, wenn das Wort "GRANNY's" deutsch ausgesprochen werde. Bei einer deutschen Aussprache von "GRANNY's" verstärkten sich auch die Unterschiede in den Endsilben, weil das "Y" dann wie ein "Ü" gesprochen werde. Zudem unterschieden sich die Markenwörter in der Silbenzahl und in der Betonung. Ergänzend verweist die Markeninhaberin auf ein zu den Akten gereichtes sprachwissenschaftliches Gutachten. Die Unterschiede der beiderseitigen Markenwörter seien für den deutschen Verkehr auch deshalb sofort erfassbar, weil das Wort "Granny" mit der Bedeutung "Großmutter" bzw "Oma" zum englischen Grundwortschatz zähle und auch deutschen Bevölkerungskreisen ohne Englischkenntnisse wegen der bekannten Apfelsorte "Granny Smith" geläufig sei. Aufgrund des leicht erfassbaren Begriffsgehalts des Markenworts "GRANNY's" würden die vorhandenen klanglichen Unterschiede der Marken schneller erfasst und mögliche Verwechslungen weiter reduziert. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2. sei unbegründet, weil zwischen Mineralwässern aus der Granusquelle in Aachen und den Waren der angegriffenen Marke nur eine geringe Ähnlichkeit bestehe. Deshalb sowie wegen der nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke reiche bereits ein geringerer Markenabstand für die Verneinung der Verwechslungsgefahr aus. Selbst wenn die Wörter "GRANNY's" und "Granus" als die jeweils prägenden Markenteile angesehen würden, reichten die vorhandenen Unterschiede in jeder Richtung aus, weil die Markenwörter in klanglicher Hinsicht die deutlich unterscheidbaren Vokalfolgen "E-I" bzw "A-U" aufwiesen. In schriftbildlicher Hinsicht trügen zur Unterscheidung die weiteren Wort- und Bildelemente der Marken sowie der leicht erfassbare Begriffsgehalt des Wortes "GRANNY's" bei. Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit er der Marke den Schutz verweigert, und die Erinnerung der Widersprechenden zu 1. zurückzuweisen. Sie beantragt ferner, die Beschwerde der Widersprechenden zu 2. zurückzuweisen.

Die Widersprechende zu 2. macht zur Begründung ihrer Beschwerde geltend, die rechtserhaltend benutzte, durch das Wort "Granus" geprägte Widerspruchsmarke sei mit dem Wort "GRANNY's" wegen des jeweils gleichen Wortanfangs, der gleichen Silbenzahl und -gliederung und der gleichen Betonung der beiderseitigen Markenwörter insbesondere dann in klanglicher Hinsicht verwechselbar, wenn das Wort "GRANNY's" wie "GRANNÜS" ausgesprochen werde, womit in rechtserheblichem Umfang zu rechnen sei. Der Begriffsgehalt des Wortes "GRANNY's" sei nicht geeignet, die Verwechslungsgefahr auszuschließen, weil dieser dem deutschen Verkehr nicht genügend geläufig sei. Die Widersprechende zu 2. beantragt sinngemäß, die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 063 232 zurückgewiesen wurde, und der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus dieser Marke den Schutz zu verweigern. Weiterhin beantragt sie, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende zu 1. hält die Erinnerungsentscheidung der Markenstelle, soweit ihrem Widerspruch stattgegeben wurde, für zutreffend. Sie verweist insbesondere auf den infolge erhöhter Kennzeichnungskraft größeren Schutzzumfang ihrer Marke sowie darauf, dass diese auch für mineralwasserhaltige Fruchtschor-

len verwendet werde, weshalb von einer teilweisen Identität der Waren auszugehen sei. Die Marken seien an den Wortanfängen überwiegend identisch. Dies gelte auch in klanglicher Hinsicht, weil dem deutschen Verkehr die Koseform "granny" des englischen Begriffs "grandmother" weder dem Sinngehalt noch der Aussprache nach in maßgeblichem Umfang geläufig sei. Keinesfalls habe diese Koseform Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Wegen des Apostrophs in dem Wort "GRANNY's" würden nur Sprachkundige erkennen, dass es sich insoweit um eine englische Genitivform handele. Die Widersprechende zu 1. beantragt, die von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingelegte Beschwerde zurückzuweisen.

II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, die ebenfalls zulässige Beschwerde der Widersprechenden zu 2. dagegen unbegründet.

1. Zwischen der angegriffenen Marke und der älteren Marke 2 086 541 besteht keine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 – Canon). Dabei besteht, wie die Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss im Ausgangspunkt zutreffend festgestellt hat, eine Wechselwirkung zwischen den insoweit in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren bzw eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt.

Hiervon ausgehend bedarf es vor dem Hintergrund der teilweisen Identität und im übrigen hochgradigen bis durchschnittlichen Ähnlichkeit der Waren der angegriffe-

nen Marke mit denjenigen Waren der Widerspruchsmarke, deren Benutzung unbestritten ist, sowie bei zugunsten der Widersprechenden zu 1. unterstellter, durch umfangreiche Benutzung erworbener erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eines deutlichen Abstandes der Marken. Den insoweit erforderlichen Abstand hält die angegriffene Marke in jeder in Betracht zu ziehenden Richtung ein, weil sie mit der Widerspruchsmarke zu 1. auch dann eine nur sehr entfernte Ähnlichkeit aufweist, wenn zugunsten der Widersprechenden zu 1. weiterhin davon ausgegangen wird, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wegen des warenbeschreibenden Charakters der übrigen Markenteile allein durch das Wort "GRANNY's" geprägt wird.

Die Wörter "GRANNY'S" und "Granini" weisen in schriftbildlicher Hinsicht die gleichen Wortanfänge "GRAN-" bzw "Gran-" auf. Wortanfänge werden zwar im allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile. Dies gilt jedoch uneingeschränkt nur dann, wenn die Endungen der Markenwörter nicht markant in Erscheinung treten oder wenig einprägsam gebildet sind (BGH GRUR 1993, 118, 120 – Corvaton / Corvasal; GRUR 1998, 924, 925 – salvent/Salventerol), was bei den hier zu beurteilenden Markenwörtern nicht der Fall ist. Diese unterscheiden sich in ihrer jeweils zweiten Worthälfte "-NY'S" und "-ini" in schriftbildlicher Hinsicht deutlich voneinander, wobei in der angegriffenen Marke insbesondere der eher seltene Buchstabe "Y" sowie der ebenfalls nicht sehr häufige Apostroph sofort ins Auge springen. Auch der Endbuchstabe "S" mit seiner breiten, gerundeten Kontur findet in der Widerspruchsmarke zu 1. keine Entsprechung, weil der dort an letzter Stelle stehende Buchstabe "i" nur eine äußerst schmale Gestalt aufweist, die an einen senkrechten Strich erinnert. Am Ende der Widerspruchsmarke zu 1. fällt ferner die Wiederholung der Buchstabenfolge "ni" in den Schlußsilben "-nini" auf. Angesichts dieser Auffälligkeiten sowie unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Abweichungen in schriftbildlicher Hinsicht etwa die Hälfte der beiderseitigen Markenwörter betreffen, kann schon insoweit nur von einer sehr entfernten Ähnlichkeit der Marken ausgegangen werden.

Als weitere wesentliche Unterscheidungshilfe kommt im vorliegenden Fall der den maßgeblichen deutschen Durchschnittskäufern von alkoholfreien Getränken bekannte Begriffsinhalt der angegriffenen Marke hinzu. Das ursprünglich englische Wort "granny" mit der Bedeutung "Oma, Omi" gehört entgegen der von der Widersprechenden zu 1. geäußerten Ansicht zu den Anglizismen, die auch Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden haben (vgl. Pogarell/Schröder, Wörterbuch überflüssiger Anglizismen 2001, S. 84; Carstensen/Busse/Schmude, Anglizismen-Wörterbuch, Band 2, 2001 S. 591). Für das vorliegend maßgebliche Warengbiet der Getränke, die ganz oder teilweise auch aus Äpfeln hergestellt sein können, spielt ferner eine Rolle, dass es sich bei "Granny Smith" um eine weithin bekannte Apfelsorte handelt, die auf Preistafeln, in der Werbung und auch umgangssprachlich von den Verbrauchern häufig kurz nur als "Granny" oder – im Plural – als "Grannies" bezeichnet wird. Auch durch diesen Umstand wird die zutreffende Erfassung der angegriffenen, der Widerspruchsmarke zu 1. ohnehin nicht sehr ähnlichen Marke deutlich erleichtert und die Gefahr von Verwechslungen in schriftbildlicher Hinsicht auch aus der prinzipiell eher unsicheren Erinnerung heraus weiter entscheidungserheblich reduziert.

Dasselbe gilt sinngemäß auch in Bezug auf die Gefahr klanglicher Verwechslungen der Marken. Insoweit ist zunächst schon von Bedeutung, dass es sich bei der Widerspruchsmarke zu 1. um ein dreisilbiges Wort mit der markanten, das Gesamtklangbild mitprägenden Endung "-nini" handelt. Dem steht mit der Bezeichnung "GRANNY's" ein nur zweisilbiges Wort gegenüber. Als die ohnehin nur geringe klangliche Ähnlichkeit der Markenwörter weiter vermindernder Umstand kommt die unterschiedliche Betonung der Markenwörter hinzu. Während nämlich das Wort "GRANNY's" auf der ersten Silbe betont wird, liegt die Betonung der dreisilbigen Widerspruchsmarke regelmäßig auf deren zweiter Silbe. Dies gilt unabhängig davon, ob die beiderseitigen Markenwörter dem englischen und dem italienischen Sprachkreis zugeordnet werden oder nicht. Wegen der bereits dargelegten nachweislichen Bekanntheit des englischen Wortes "GRANNY" als solchem sowie auch als Kurzbezeichnung für die Apfelsorte "Granny Smith" bei den maßgebli-

chen deutschen Käufern von alkoholfreien Getränken ist ferner davon auszugehen, dass die Zahl der Käufer, die dieses Wort nicht wie "GRENNY'S", sondern entsprechend dem deutschen Schriftbild wie "GRANNI'S" aussprechen, sehr gering ist. Für den weitaus überwiegenden Teil des deutschen Verkehrs unterscheiden sich die Markenwörter damit auch in den Vokalfolgen "e-i" bzw "a-i-i" deutlich voneinander.

Weiter entscheidungserheblich vermindert wird die Gefahr klanglicher Verwechslungen zudem durch den dem deutschen durchschnittlich informierten Verbraucher bekannten Begriffsgehalt des Wortes "GRANNY's". Damit weisen die beiderseitigen Markenwörter ein so unterschiedliches Gesamtbild auf, dass auch unter Berücksichtigung der teilweisen Identität der Waren und der hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1. eine Verwechslungsgefahr in jeder denkbaren Richtung als ausgeschlossen erscheint.

Für eine begriffliche Verwechslungsgefahr oder die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken fehlt es an tatsächlichen Anhaltspunkten. Gegen eine Verwechslungsgefahr in diesen Richtungen spricht insbesondere auch der Begriffsgehalt des allein als kollisionsbegründend in Betracht kommenden Wortes "GRANNY's" innerhalb der angegriffenen Marke. Daher ist der Beschwerde der Markeninhaberin stattzugeben und die Erinnerung der Widersprechenden zu 1. gegen den Erstbeschluss der Markenstelle zurückzuweisen.

2. Auch mit der älteren Marke 1 063 232 weist die angegriffene IR-Marke keine die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründende Ähnlichkeit auf.

Zwar bedarf es angesichts der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren und einer durch jahrelange Benutzung erworbenen, erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch hier eines deutlichen Abstandes der Marken. Diesen Abstand hält die angegriffene Marke jedoch, wie bereits die Markenstelle zutref-

find festgestellt hat, in jeder Richtung ein, auch wenn zugunsten der Widersprechenden zu 2. unterstellt wird, dass der Gesamteindruck der beiderseitigen Marken jeweils durch die allein als kollisionsbegründend in Betracht kommenden Wörter "GRANNY's" bzw "Granus" geprägt wird.

Die den Übereinstimmungen an den Wortanfängen und im Schlußkonsonanten gegenüberstehenden schriftbildlichen Unterschiede der Markenwörter in der zweiten Worthälfte sind auffällig und geeignet, ein sicheres Auseinanderhalten der Marken zu gewährleisten. Das seltene "Y", das sowohl als Groß- wie auch als Kleinbuchstabe eine deutlich andere Kontur als der Buchstabe "U" aufweist, stellt in Verbindung mit dem auffälligen Apostroph in der angegriffenen Marke eine deutliche Unterscheidungshilfe dar. Hinzu kommt als weiterer Umstand, der die Verwechslungsgefahr entscheidungserheblich reduziert, der bereits dargelegte, den durchschnittlich informierten Käufern von Mineralwässern und anderen alkoholfreien Getränken nachweislich bekannte Begriffsgehalt des Wortes "GRANNY'S", der auch bei eher flüchtigen und zeitlich versetzten Käufen geeignet ist, Verwechslungen der Marken auszuschließen. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die obigen Ausführungen zu 1. verwiesen.

In klanglicher Hinsicht stehen sich zwar jeweils zweisilbige Markenwörter gegenüber, die beide auf der ersten Silbe betont werden. Sie weisen jedoch in beiden Silben deutliche klangliche Unterschiede auf. Insbesondere ist ihre das Gesamtklangbild wesentlich mitbestimmende Vokalfolge nicht gleich. Dies gilt in erster Linie dann, wenn die angegriffene Marke, was nach Ansicht des Senats die Regel darstellt, korrekt wie "GREN-NIES" ausgesprochen wird, jedoch auch dann, wenn sie als "GRANNIES" wiedergegeben werden sollte, weil in diesem Fall immer noch deutlich hörbare Unterschiede in den hellen bzw dunklen Vokalen "i" bzw "u" der Endsilben bestehen und als weiterer klanglicher Unterschied hinzu kommt, dass das "a" in der angegriffenen Marke wegen der folgenden Doppelkonsonanten kurz, das "a" in der Widerspruchsmarke zu 2. hingegen gedehnt gesprochen wird. Eine Aussprache des Wortes "GRANNY's" wie "Grannüs" widerspricht sowohl

englischen als auch deutschen Ausspracheregeln (vgl. z.B. die übliche Aussprache von auf "y" endenden Wörtern wie "Willy", "Conny", "body", "copy" etc) und kann bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit der Marken daher keine Berücksichtigung finden.

Schlußendlich ist auch in Bezug auf die klangliche Ähnlichkeit der Marken der oben dargelegte Umstand zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Wort "GRANNY'S" um einen auch in Deutschland bekannten Begriff handelt, dessen leicht erfassbare Bedeutung auch hier ein sicheres Auseinanderhalten der Marken erleichtert und die Gefahr klanglicher Verwechslungen entscheidungserheblich vermindert.

Für eine begriffliche Verwechslungsgefahr oder die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der beiderseitigen Marken fehlt es an tatsächlichen Anhaltspunkten. Gegen eine Verwechslungsgefahr in diesen Richtungen spricht wiederum auch der Umstand, dass das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort "GRANNY's" einen Begriffsgehalt aufweist, der in der Widerspruchsmarke zu 2. keine Entsprechung findet. Der Beschwerde der Widersprechenden zu 2. muss daher der Erfolg versagt bleiben.

Da der Widerspruch aus der Marke 1 063 232 schon deshalb keinen Erfolg hat, weil die beiderseitigen Marken nicht verwechselbar sind, bedarf die Frage, inwieweit diese Marke rechtserhaltend benutzt worden ist, keiner Entscheidung.

3. Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung. Insbesondere kann auch der Kostenantrag der Widersprechenden zu 2. schon deshalb keinen Erfolg haben, weil ihr Widerspruch und ihre Beschwerde erfolglos geblieben sind.

Albert

Kraft

Reker

Pü