



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 264/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 19 640

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2003 teilweise aufgehoben und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 000041616 die teilweise Löschung der Marke 399 19 640 für die Waren "konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken" angeordnet. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 399 19 640

Benni,

für die Waren

"Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere

alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken"

ist Widerspruch erhoben worden aus der Gemeinschaftsmarke 000041616

PENNY,

die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 6, 8, 14, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 und 42 registriert ist, darunter u. a. auch für "Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte (verarbeitet); Obst- und Gemüsemark; Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken".

Der Markeninhaber hat das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke hilfsweise beschränkt auf die Waren "Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte aus ökologischem Landbau und als solche gekennzeichnet". Die Markenstelle hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil zwischen den Marken trotz teilweiser Identität der Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marken unterschieden sich in jeder Hinsicht ausreichend voneinander. In schriftbildlicher Hinsicht genügten die Unterschiede in den Anfangs- und Endbuchstaben, in klanglicher Hinsicht sogar nur die Unterschiede in den unterschiedlich harten Anlauten "B" bzw. "P" für ein sicheres Auseinanderhalten, weil es sich bei den Marken um relativ kurze Wörter handele, bei denen Abweichungen, noch dazu solche am Wortanfang, vom Verkehr eher wahrgenommen würden. Eine Verwechslungsgefahr werde zudem durch den ausgeprägten Sinngehalt der Widerspruchsmarke ausgeschlossen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden mit dem Begriff "Penny" eine kleine britische Währungseinheit und Münze verbinden. Dagegen weise die angegriffene Marke keinen ausgeprägten Sinngehalt auf. Allenfalls werde sie als Kurzform der männlichen Vornamen "Bernd" oder "Benjamin" verstanden.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie hält die beiderseitigen Marken unter Berücksichtigung der Identität bei Waren der Klassen 29 und 30 in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht für verwechselbar. Phonetisch seien das "i" und das "Y" am Wortende der beiden Marken identisch. Die Anfangskonsonanten "B" und "P" würden faktisch gleich ausgesprochen, was zwangsläufig zu Verwechslungen führen müsse. Da beide Markenwörter zweisilbig seien, könne auch nicht von Kurzwörtern gesprochen werden. Es handele sich letztlich auch nicht um Abkürzungen oder bekannte Begriffe. Die Widersprechende begehrt sinngemäß die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie die Löschung der angegriffenen Marke.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist in dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, im Übrigen jedoch unbegründet. Zwischen den Marken besteht Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, soweit die danach erforderliche Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren gegeben ist; denn die Markenwörter "Benni" und "PENNY" weisen entgegen der Ansicht der Markenstelle eine große Ähnlichkeit auf.

Die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. vorstehend genannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 922 - Canon).

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im vorliegenden Fall in Bezug auf die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Getränke, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken von einer Identität mit den entsprechenden Waren der Widerspruchsmarke auszugehen. In Bezug auf die mit dem Hauptantrag beanspruchten diesbezüglichen Waren der angegriffenen Marke liegt bereits deshalb ersichtlich Warenidentität vor, weil die beiderseitigen Waren ihrem Wortlaut nach vollständig übereinstimmen. Die vom Markeninhaber hilfsweise zur Entscheidung gestellte Fassung des Warenverzeichnisses vermag die Warenidentität nicht zu beseitigen, weil "Fruchtgetränke und Fruchtsäfte aus ökologischem Anbau und als solche gekennzeichnet" von den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren "Fruchtgetränke und Fruchtsäfte" umfasst werden. Aus dem gleichen Grunde ist auch von einer Identität der Ware "konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse" der angegriffenen Marke mit der Ware "Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte (verarbeitet)" auszugehen, denn Konservierung, Trocknung und Kochen sind lediglich spezielle Verarbeitungsverfahren für Obst und Gemüse, so dass die maßgeblichen Waren der Widerspruchsmarke die entsprechenden Waren der angegriffenen Marke vollumfänglich erfassen.

Vor diesem Hintergrund bedarf es eines deutlichen Abstandes der angegriffenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke, die für die fraglichen Waren nicht beschreibend und auch sonst nicht maßgeblich in ihrer Kennzeichnungskraft gemindert ist. Diesen Abstand hält die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Die Markenwörter "PENNY" und "Benni" stimmen in der Silbenzahl, der Silbengliederung und in der Vokalfolge überein, weil auch der Endbuchstabe "Y" am Ende des Wortes "PENNY" als "i" ausgesprochen wird. Da auch die Mittelkonsonanten "NN" identisch sind, unterscheiden sich die Marken in klanglicher Hinsicht letztlich nur in ihren Anfangskonsonanten "P" und "B". Der klangliche Unterschied zwischen diesen Konsonanten ist äußerst gering, weil es sich bei beiden um eng klangverwandte und relativ klangschwache Lippenlaute handelt, die sich nur im

Härtegrad unterscheiden. Angesichts dieses Umstands muss damit gerechnet werden, dass der Verkehr sich in rechtserheblichem Umfang verhalten kann, so dass ihm ein etwa vorhandener Begriffsgehalt einer oder beider Marken, der grundsätzlich in der Lage sein könnte, die Gefahr von Verwechslungen entscheidungserheblich zu reduzieren, überhaupt nicht oder nicht zutreffend zum Bewusstsein kommt und zur sicheren Unterscheidung der Marken nichts beizutragen vermag (BGH GRUR 1986, 253, 255 – Zentis/Säntis; GRUR 2002, 756, 757 - Bally/BALL).

Die Gefahr klanglicher Verwechslungen ist auf dem hier maßgeblichen Sektor von Getränken und anderen Lebensmitteln auch heutzutage weiterhin beachtlich, da diese Waren in erheblichem Umfang, z. B. an Kiosken oder bei telefonischen Bestellungen, mündlich bestellt werden. Auf die Frage, ob die Marken auch in schriftbildlicher Hinsicht verwechselbar sind, kommt es deshalb nicht an.

Die weiteren im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke aufgeführten Waren "Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten" weisen zu keiner der Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit auf, so dass die Beschwerde der Widersprechenden insoweit erfolglos bleiben muss.

Für eine von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, abweichende Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung.

gez.

Unterschriften