



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 19/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 73 308

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 18. Oktober 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. September 2002 und vom 24. Oktober 2003 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke 399 22 400 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 2. Oktober 2000 angemeldete, am 8. November 2000 eingetragene und am 7. Dezember 2000 veröffentlichte Wort-/Bildmarke 300 73 308



geschützt für die Waren und die Dienstleistungen

Gallerten (Gelees), Konfitüren; Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Buttercreme, Sahne, kandier- te Früchte, Fruchtgelees, Fruchtmark, Mandeln, Nüsse, Rosinen; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatz- mittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Süß- waren, Bäckerei- und Konditoreierzeugnisse; Bonbons, Zucker- waren; Konfekt, Fondants, Schokolade, Marzipan, Pralinen, Ge- leefrüchte; Betrieb von Cafés

ist aus der am 19. April 1999 angemeldeten und am 21. Juli 1999 eingetragenen Wortmarke 399 22 400

Belminis

Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für

Zuckerwaren einschließlich Marzipan, Persipan, Nussipan, Nou- gat, Marzipan-, Persipan-, Nussipan- und Nougaterzeugnissen, Nuß-Nougat-, Mandel-Nougat- und Nussipan-Riegeln sowie auch als Brotaufstrich verwendbaren Nuß-Nougat- und Mandel-Nougat- Cremes; Schokoladewaren einschließlich Pralinen; Kakaoerzeug- nisse; Back- und Konditorwaren, auch tiefgekühlt; Dauerbackwa- ren einschließlich Waffelerzeugnissen; Getreidepräparate für Nah- rungszwecke; Knabbererzeugnisse, soweit in Klasse 30 enthalten; Honig, Fruchtsoßen; Puddings.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angegriffene Marke durch Beschluss vom 19. September 2002 teilweise wegen Verwechslungsgefahr für die Waren und die Dienstleistung

„Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Saucen (Würzmittel), Süßwaren, Bäckerei- und Konditoreierzeugnisse; Bonbons, Zuckerwaren, Konfekt, Fondants, Schokolade, Marzipan, Pralinen, Geleefrüchte; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Fruchtsaucen; kandierte Früchte, Fruchtgelees, Fruchtmark, Mandeln, Nüsse, Rosinen, Betrieb eines Cafes“

gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Erinnerung des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin hat die Markenstelle durch Beschluss einer Angestellten im höheren Dienst vom 24. Oktober 2003 zurückgewiesen. Ausgehend von teilweiser Warenidentität/-ähnlichkeit und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde der erforderliche Zeichenabstand in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten. Beachtliche Verkehrskreise würden die Vergleichsworte deutsch aussprechen und jeweils auf der Mittelsilbe betonen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, die dem Gericht mit Telefax vom 30. Juni 2006 mitgeteilt hat, sie trete als Erbin ihres verstorbenen Ehemannes in die Rechtsnachfolge aus der Marke 300 73 308 ein. Sie beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 19. September 2002 und vom 24. Oktober 2003 aufzuheben sowie den Widerspruch aus der Marke 399 22 400 zurückzuweisen.

Mit am 30. August 2004 beim Gericht eingegangenen Schriftsatz vom 24. August 2004 hat der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende reichte daraufhin mit Schriftsatz vom 29. April 2005 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ein. Vorgelegt wurde u. a. eine Eidesstattliche Versicherung der Marketingleiterin und Prokuristin der Widersprechenden vom 28. April 2005, in der es heißt, die Marke werde mindestens seit dem Jahr 2000 für in Deutschland exklusiv an die Firma A... gelieferte Marzipan- und Nougaterzeugnisse verwendet. In den Jahren 2000 bis 2003 habe die Stückzahl für die verschiedenen Produkte jeweils zwischen ca. 400.000 und 942.000 gelegen. Nachdem es 2004 nur zu einem Export der Produkte gekommen sei, seien von Januar bis März 2005 wieder jeweils ca. 16.900 der Marzipan- und Nougaterzeugnisse über die Firma A... vertrieben worden. Beigefügt waren insgesamt sechs Verpackungsmuster der unter der Marke vertriebenen Produkte.

Der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin hat daraufhin die Benutzung der Widerspruchsmarke für Pralinen nicht mehr bestritten, die Nichtbenutzungseinrede im Übrigen jedoch aufrechterhalten. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken sei nicht gegeben. Die Widerspruchsmarke habe wegen ihres beschreibenden Anklangs und zahlreicher Drittmarken mit den Bestandteilen „mini“ und „Bel“ nur eine minimale Kennzeichnungskraft. Eine klangliche Übereinstimmung der Begriffe werde nachdrücklich bestritten. Zu berücksichtigen sei auch der Bildbestandteil der jüngeren Marke.

Die Widersprechende hat zunächst beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat sie mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2006 mitgeteilt, dass sich der Widerspruch nur noch gegen folgende Waren der angegriffenen Marke richtet:

Kandierte Früchte; Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Süßwaren, Bäckerei- und Konditoreierzeugnisse, Bonbons, Zuckerwaren, Konfekt, Fondants, Schokolade, Marzipan, Pralinen, Geleefrüchte.

Durch die vorgelegten Unterlagen sei eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zumindest für Zuckerwaren und Schokoladewaren glaubhaft gemacht worden. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr. Die angegriffenen Waren der jüngeren Marke seien mit den Zucker- und Schokoladewaren der Widerspruchsmarke teils identisch und im Übrigen sehr ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei entgegen der Auffassung der Markeninhaberin durchschnittlich. Das Wort „Belminis“ besitze keinen warenbeschreibenden Sinngehalt. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft ergebe sich auch nicht aus der von der Markeninhaberin angeführten Drittmarkenlage, da nicht bekannt sei, ob die angeführten Drittmarken tatsächlich benutzt werden. Den danach erforderlichen Abstand hielten die Marken in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet. Die angegriffene Marke ist nicht (teilweise) zu löschen, da keine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke besteht.

1. Die Nichtbenutzungseinrede des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 30. August 2004 war zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 21. Juli 1999 eingetragenen Widerspruchsmarke während des Beschwerdeverfahrens abgelaufen war. Die Widersprechende traf und trifft mithin die Obliegenheit gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also für die Zeit vom 17. Oktober 2001 bis 17. Oktober 2006, nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen.

Dem ist die Widersprechende in Bezug auf Zuckerwaren und Schokoladewaren durch die mit Schriftsatz vom 29. April 2005 vorgelegte Eidesstattliche Versicherung vom 28. April 2005 und die beigefügten Verpackungsmuster nachgekommen. Aus der Eidesstattlichen Versicherung ergibt sich, dass die Widersprechende in den Jahren 2001 bis 2003 und teilweise auch 2005 mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Marzipan- und Nougaterzeugnisse - die jeweils unter den Oberbegriff Zuckerwaren und Schokoladewaren fallen - in Deutschland an die Firma A... geliefert hat. Die jährlichen Stückzahlen betragen in den Jahren 2001 bis 2003 zwischen ca. 400.000 und 942.000 Stück. Für sonstige Waren der Widerspruchsmarke fehlt es an einer Glaubhaftmachung der Benutzung, so dass auf Seiten der Widersprechenden nur Zuckerwaren und Schokoladewaren gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu berücksichtigen sind.

2. Entgegen der Auffassung der Markenstelle liegt zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr vor. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen,

wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder 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 Nähe der Marken und der Nähe 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. z. B. BGH GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2005, 419, 422 - Räucherkatte).

a) Die Zuckerwaren und Schokoladewaren der Widerspruchsmarke sind mit den im Beschwerdeverfahren noch angegriffenen Waren der jüngeren Marke „Kandierte Früchte; feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Süßwaren, Bäckerei- und Konditoreierzeugnisse, Bonbons, Zuckerwaren, Konfekt, Fondants, Schokolade, Marzipan, Pralinen, Geleefrüchte“ teils identisch, teils (z. T. hochgradig) ähnlich. Allenfalls eine entfernte Ähnlichkeit besteht zu den Getreidepräparaten der jüngeren Marke.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat abweichend von der Auffassung der Markenstelle für unterdurchschnittlich. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft ergibt sich zwar nicht bereits aufgrund von zahlreichen Drittmarken mit den Bestandteilen „Bel“ und „mini“, wie die Markeninhaberin unter Hinweis auf die von ihr eingereichten DPINFO-Listen meint. Über die Benutzung dieser Marken ist nichts bekannt, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft kann aber lediglich durch benutzte Drittmarken herbeigeführt werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 199). Leicht geschwächt ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hier jedoch wegen ihres beschreibenden

Anklangs aufgrund des Bestandteils „minis“. Dass „minis“ gerade auf dem Süßwarenssektor einen beschreibenden Hinweis auf ein Produkt von geringer Größe (z. B. kleine Schokoladestücke) darstellt, hat der Senat erst kürzlich entschieden (vgl. 32 W (pat) 53/04 - Monte / Monte Mini). Ihren beschreibenden Charakter verliert die Marke in ihrer Gesamtheit hier auch nicht wegen des vorangestellten Bestandteils „Bel“, da durch diesen die beschreibende Bedeutung des nachgestellten Bestandteils „minis“ auf dem hier zu beurteilenden Warenssektor nicht untergeht. Ob inländischen Verkehrskreisen das zum Grundwortschatz der französischen Sprache gehörende Wort „Bel“ in seiner Bedeutung von „schön“ bekannt ist, kann insoweit dahingestellt bleiben. Durch die von der Widersprechenden in der Eidesstattlichen Versicherung vom 28. April 2005 genannten Umsatzzahlen wird die Kennzeichnungsschwäche nicht kompensiert, da der Umsatz in den Jahren 2001 bis 2005 deutlich rückläufig ist von 2001 noch 942.840 Stück bis hin zu 67.600 Stück (hochgerechnet) im Jahr 2005.

c) Den danach zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand halten die Marken sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht ein.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken schon deshalb ausreichend, weil es sich bei der jüngeren Marke um eine Wort-/Bildmarke mit einer besonderen graphischen Ausgestaltung handelt.

In phonetischer Hinsicht reichen die Unterschiede im Gesamtklangbild aus, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die jeweils dreisilbigen Wörter unterscheiden sich in den zweiten und dritten Silben voneinander. Verstärkt wird dieser Unterschied durch die aufgezeigte Bedeutung von „minis“ in der Widerspruchsmarke. Der Sinngehalt dieses Markenbestandteils, der in der jüngeren Marke keine Entsprechung findet, erleichtert eine Unterscheidung auch in klanglicher Hinsicht. Hinzu kommt, dass die jeweils identische erste Silbe bei der jüngeren Marke wegen des nachfolgenden (doppelten) Konsonanten „l“ fließend

mit der zweiten Silbe (wie „Belli“) ausgesprochen wird, während bei der Aussprache der Widerspruchsmarke wegen der Unterschiede in den Konsonanten „l“ und „m“ mit einer deutlichen Trennung der ersten von der zweiten Silbe zu rechnen ist. Dadurch bedingt wird die jüngere Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke auf der zweiten Silbe mehr betont. Hinzu kommt, dass beachtliche Verkehrskreise die jüngere Marke wegen des Akzents auf dem „e“ der letzten Silbe französisch aussprechen werden. Bei einer französischen Aussprache wird das „e“ langgezogen ausgesprochen und der letzte Buchstabe „s“, anders als bei der Widerspruchsmarke, weggelassen.

d) Es besteht auch nicht die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens der Vergleichsmarken; insbesondere wird die jüngere Marke nicht für eine Serienmarke der Widersprechenden gehalten. Dies würde voraussetzen, dass die Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, der eigenständig hervortritt und eine Serienstruktur aufweist. Hierfür fehlen durchgreifende Anhaltspunkte.

3. Es besteht kein Anlass, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften