



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 9/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. August 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 18 749

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. August 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 1 wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29, vom 29. September 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 069 054 auch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen „Konfitüren, Milch und Milchprodukte, Kaffee, Tee, Kakao, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Verpflegung“ der angegriffenen Marke zurückgewiesen wurde.

Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen wird die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Beschwerde aus der Widerspruchsmarke 872 403 ist derzeit gegenstandslos.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke

FRESHBY

ist als Kennzeichnung für die Waren und Dienstleistungen

„Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Verpflegung“

unter der Nummer 301 18 749 im Markenregister eingetragen worden.

Gegen ihre Eintragung haben sowohl die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke 2 069 054

FRISBY

die für die Waren

„Schokolade, Schokoladewaren und Kakao“

im Markenregister eingetragen ist,

wie auch die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke 872 403

FRESCHIS

die für die Waren

„Kakao, Schokolade, Zuckerwaren, Marzipan, Schokolade- und Zuckerwaren auch als geformte Artikel sowie als Christbaumschmuck, Pralinen, auch mit flüssiger Füllung, Bonbons, Back- und Konditorwaren, Kekes, Biskuits“

eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche bei Annahme einer teilweisen Identität bzw. Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren wegen fehlender Ähnlichkeit der Vergleichsmarken zurückgewiesen. Obwohl ein erheblicher Abstand zwischen den Vergleichszeichen erforderlich sei, werde die angegriffene Marke diesen Anforderungen gerecht. Die gut überschaubaren Marken unterschieden sich in klanglicher Hinsicht durch die deutliche Abweichung in der ersten Silbe. Die angegriffene Marke werde aufgrund ihrer offensichtlichen Anlehnung an den englischen Begriff „Fresh“ mit „Freschbi“ bzw. „Freschbei“ ausgesprochen. Durch diesen Bedeutungsanklang der jüngeren Marke und der klanglichen Identität der Marke 2 069 054 mit dem Begriff „Frisbee“, mit dem eine Wurfscheibe bezeichnet werde, seien zusätzliche Merkhilfen vorhanden, die einer Verwechslungsgefahr auch bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen entgegen wirkten. Auch schriftbildlich sei eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben.

Hiergegen wenden sich die Widersprechenden mit ihren Beschwerden.

Die aus der Marke 2 069 054 Widersprechende trägt vor, im vorliegenden Fall stünden sich teilweise identische bzw. ähnliche Waren gegenüber. Dies gelte insbesondere für die Waren Kakao, feine Backwaren und Konditorwaren sowie Speiseeis des angegriffenen Zeichens. Die Vergleichsmarken seien sowohl klanglich wie auch schriftbildlich hochgradig ähnlich. Sie würden übereinstimmend zweisilbig ausgesprochen und wiesen einen gemeinsamen Wortaufbau auf. Die angegriffene Marke sei in einer völlig normalen Darstellung von handgeschriebenen Großbuchstaben gehalten, ohne dass grafische Besonderheiten vorhanden wären. Soweit die Markenstelle auf eine klangliche Identität der Widerspruchsmarke 2 069 054 „FRISBY“ mit der Bezeichnung „Frisbee“ für eine Wurfscheibe hingewiesen habe, komme ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngelhalt nach den von der Rechtsprechung für solche Fälle aufgestellten Grundsätzen hier nicht in Betracht, weil die Übereinstimmungen zwischen den Zeichen hierfür zu ausgeprägt seien.

Die aus der Marke 872 403 Widersprechende hat ihren Widerspruch im Beschwerdeverfahren teilweise zurückgezogen und hält ihn nun nur noch für die Waren „Konditorwaren, nämlich Schokoladewaren“ aufrecht.

Die Widersprechenden beantragen,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen.

Er begründet dies damit, dass den Markenwörtern „FRESHBY“ und „FRISBY“ durch die unterschiedlichen Vokale „E“ und „I“ ein völlig anderes Gesamtklangbild vermittelt werde. Zudem unterscheide sich der harte Zischlaut „S“ in der Wider-

spruchsmarke deutlich von dem tiefen und weichen Laut „sch“. Bereits aufgrund der bildlichen Ausgestaltung der prioritätsjüngeren Marke seien auch schriftbildliche Verwechslungen ausgeschlossen. Da somit keine hochgradigen klanglichen oder schriftbildlichen Übereinstimmungen gegeben seien, komme auch der in den beiden Markenwörtern enthaltene, erkennbar unterschiedliche Bedeutungsgehalt zum Tragen. Während dem angegriffenen Zeichen der Bedeutungsgehalt „frisch“ entnommen werden könne, wecke das Markenwort „FRISBY“ eindeutige Assoziationen mit dem allgemein bekannten Wurfspiel „Frisbee“. Damit würden die Marken hinreichend voneinander abgegrenzt.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens ist über das Vermögen des Markeninhabers ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Insolvenzverwalter hat mitgeteilt, dass das Beschwerdeverfahren nicht aufgenommen werde. Die Beschwerdeführer haben das Verfahren aufgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Über die Beschwerde kann entschieden werden. Die Erklärung des Insolvenzverwalters, das Verfahren nicht aufzunehmen, ist als Freigabe der Marke aus der Insolvenzmasse zu werten, durch die der Markeninhaber wieder die Prozessführungsbefugnis erhalten hat (vgl. Münchner Kommentar zur Insolvenzordnung, § 85, Rdn. 23 f.). Nachdem die Beschwerdeführer das Verfahren aufgenommen haben, ist die Unterbrechung beendet worden und das Beschwerdeverfahren kann mit dem Markeninhaber als Beschwerdegegner fortgeführt werden (§§ 85, 86 InsO, § 240 ZPO i. V. m. § 82 MarkenG).

Die Beschwerden sind zulässig und die Beschwerde der aus der Marke 2 069 054 Widersprechenden hat auch in der Sache teilweise Erfolg. In dem im Tenor ge-

nannten Umfang besteht zwischen den beiden Marken eine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Beschwerde aus der Widerspruchsmarke 872 403 ist damit derzeit gegenstandslos.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie auf die Markenähnlichkeit abzustellen. Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände des konkreten Falls zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Die genannten Faktoren stehen zueinander in einer Art von Wechselbeziehung, so dass beispielsweise auch bei einem geringeren Grad der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann, wenn ein höherer Grad der Markenähnlichkeit vorliegt (vgl. BGH GRUR 2005, 419, 422 - Räucherkatze).

Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind weder vorgetragen noch ersichtlich, so dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang auszugehen ist.

Zu den Faktoren, die bei der Beurteilung der Waren- und Dienstähnlichkeit heranzuziehen sind, zählen insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen (EuGH GRUR 1998, 922 f. Rdn. 23 – Canon; BGH Mitt. 2001, 210 – EVIAN/REVIAN). Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist im vorliegenden Fall von der Registerlage auszugehen. Beide Marken umfassen danach übereinstimmend die Waren „Kakao“. Zu diesen sind die weiteren Waren „Tee, Kaffee“ des angegriffenen Zeichens in einen engen Ähnlichkeitsbereich einzuordnen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., Seite 148 f.). Dies gilt auch für die Dienstleistung „Verpflegung“ der prioritätsjüngeren Marke. In zahlreichen Fachgeschäften für Kaffee-, Kakao- oder Teeprodukte werden nicht nur die Waren selbst verkauft, sondern die Kunden

auch vor Ort mit entsprechenden Getränken bewirtet. Als Beispiel für diese, dem inländischen Publikum allgemein bekannte Branchenübung, sei auf die Firmen Dallmayr in München, Becking in Hamburg sowie auf die Berliner Kaffeerösterei verwiesen, die in ihren Ladengeschäften die dargestellte Verbindung von Warenangebot und Verpflegung praktizieren. Die Waren „Konfitüren, Milch und Milchprodukte, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis“ der angegriffenen Marke sind als ähnlich zu den Waren „Schokolade“ der Widerspruchsmarke zu werten (vgl. hierzu die einschlägige Spruchpraxis in Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 268 f.). In welchem konkreten Ähnlichkeitsbereich diese Waren zu denen der älteren Marke dabei einzuordnen sind, kann im vorliegenden Fall unerörtert bleiben, da auch bei Annahme einer nur geringen Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Kollisionsfördernd ist dabei zu berücksichtigen, dass sich die genannten Waren an breite Verkehrskreise richten und in niedrigen Preissegmenten angesiedelt sein können. Solche Waren werden erfahrungsgemäß auch von durchschnittlich informierten und aufmerksamen Verbrauchern eher mit einer gewissen Flüchtigkeit erworben, was Verwechslungen begünstigt.

Im Hinblick auf diese Gegebenheiten reichen die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken bereits in klanglicher Hinsicht nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit der beiden Markenwörter „FRESHBY“ und „FRISBY“ sind grundsätzlich alle dem Sprachgefühl des inländischen Publikums entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Bei Markenwörtern, die für die beteiligten Verkehrskreise einen fremdsprachigen Charakter aufweisen, muss somit grundsätzlich mit der entsprechenden sprachregelgemäßen Aussprache und mit einer an der Schreibweise orientierten deutschsprachigen Benennung gerechnet werden (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 141). Sowohl bei der angegriffenen Marke als auch bei der Widerspruchsmarke ist davon auszugehen, dass sie aufgrund ihres Wortcharakters zumindest von einem erheblichen Teil der angesprochenen Verbraucher als englischsprachige Begriffe angesehen werden. Nach den oben dargestellten Grund-

sätzen sind somit im Fall der angegriffenen Marke die Aussprachevarianten „FRESCHBI“ und „FRESCHBEI“ und bei dem Widerspruchszeichen die Varianten „FRISBI“ und „FRISBEI“ zu berücksichtigen. In der Gegenüberstellung von „FRESCHBI“ und „FRISBI“ bzw. „FRESCHBEI“ und „FRISBEI“ sind Übereinstimmungen am Wortanfang und -ende sowie in der Silbengliederung und im Sprechrhythmus festzustellen, die das Gesamtklangbild der beiden Marken klar dominieren. Diesen weitgehenden Übereinstimmungen stehen lediglich Unterschiede in der weniger beachteten Wortmitte gegenüber, die nicht stark genug hervortreten, um ein ausreichendes Gegengewicht zu den dargestellten Gemeinsamkeiten bilden zu können. Entgegen der Wertung des Markeninhabers entfalten die beiden hellklingenden und damit klangverwandten Vokale „E“ und „I“ keine hinreichend differierende Klangwirkung und können deshalb nicht wesentlich zu einer sicheren Unterscheidbarkeit der beiden Markenwörter beitragen. Auch die konsonantische Abweichung in den stimmlosen Engenlauten „SCH“ bzw. „S“ tritt hierfür nicht deutlich genug hervor, sondern bleibt aufgrund deren phonetischer Ähnlichkeit ohne prägnante Auswirkungen. Den vorhandenen Abweichungen kommt damit insgesamt kein maßgeblicher Einfluss auf den klanglichen Gesamteindruck der beiden Marken zu, so dass selbst bei günstigen Übermittlungsbedingungen für die beteiligten Verkehrskreise keine hinreichend sichere Abgrenzbarkeit der beiden Marken gewährleistet ist.

Die klangliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen wird auch nicht durch begriffliche Unterschiede neutralisiert. Hierfür müsste zumindest eines der beiden Markenwörter einen unzweideutigen Bedeutungsgehalt aufweisen, der vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird (vgl. BGH, GRUR 1992, 130 - Bally/Ball). Dies ist aber bei keiner der beiden Marken der Fall. Die angesprochenen Verbraucher werden der angegriffenen Marke aufgrund ihrer Anlehnung an den englischen Begriff „fresh“ allenfalls mittelbar einen vagen Bedeutungsanklang an „Frische“ entnehmen. Dies gilt ebenso für die - je nach Aussprache vorhandene - klangliche Nähe der Widerspruchsmarke zu der Bezeichnung einer Wurfscheibe („Frisbee“), so dass kein besonders ausgeprägter und offenkundiger

Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Marken vorliegt, wie er für eine Neutralisierung der klanglichen Nähe erforderlich wäre (vgl. EuGH, MarkenR 2006, 67 ff., Rdn. 23 – PICARO/PICASSO).

Die Frage einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Die weiteren, nicht im Tenor genannten Waren der angegriffenen Marke weisen keine Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren auf (vgl. hierzu Richter/Stoppel, a. a. O., Seiten 148 f. und 268 f. 343, zu den Stichwörtern „Kakao“, „Schokolade“ und „Schokoladenwaren“), so dass eine Verwechslungsgefahr insoweit ausgeschlossen ist. Zwischen den fraglichen Produkten bestehen zu ausgeprägte Unterschiede als dass die angesprochenen Verbraucher von einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft ausgehen könnten. Auch die Widersprechende hat hierzu nichts Gegenteiliges vorgetragen.

Der angefochtene Beschluss der Markenstelle war somit auf die Beschwerde der Widersprechenden in dem im Tenor aufgeführten Umfang aufzuheben und die Löschung des angegriffenen Zeichens für die dort genannten Waren anzuordnen. Im Übrigen war der Widerspruch zurückzuweisen.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften