

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 89/09

Entscheidungsdatum: 15. Juni 2009

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 9 MarkenG

Schokoladenmädchen

Die Kennzeichnungskraft einer Bildmarke ist unterdurchschnittlich, wenn es sich bei der Abbildung um ein bekanntes Gemälde handelt, das vielfältig von Dritten verwendet wird.



BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 89/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Juni 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 55 021

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. September 2005 angemeldete und am 10. April 2006 eingetragene farbige (orange, weiß grau, hautfarben, blau, rosé) dreidimensionale Marke 305 55 021



ist für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 30, 35 und 43 geschützt:

"30: Kakao, feine Backwaren und Konditorwaren, Schokolade und Schokoladenerzeugnisse; Pralinen; Zuckerwaren; Speiseeis;

35: Einzelhandel mit Süßwaren, insbesondere Schokoladeprodukten und anderen Waren für den Touristenbedarf im Wege des mobilen Verkaufs; Werbung; Verkaufsförderung für Dritte; Dienstleistungen zur Unterstützung der Geschäftsführung im Bereich Warenverkauf und Förderung mittels Publicrelations; Vorführungen von Waren für Werbezwecke;

43: Verpflegung von Gästen".

Widerspruch erhoben ist aus der am 31. Oktober 1998 angemeldeten und am 1. August 2000 eingetragenen farbigen (braun, rot, weiß, gelb) Bildmarke 398 62 921



die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in den Klassen 14, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 35, 39, 41 und 42 geschützt ist, u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"Druckereierzeugnisse; Photographien; Schokoladenfiguren, Schokoladenhohlkörper; Werbung; Marketing; Berherbergung und/oder Verpflegung von Gästen".

Der Widerspruch ist auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss vom 5. Februar 2007 die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke angeordnet. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehe teilweise Identität. Die Widerspruchsmarke habe nur einen geringen Schutzzumfang. Bei dem Bild handle es sich um "Das Schokoladenmädchen", ein Werk von Jean-Étienne Liotard, wel-

ches heute in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden ausgestellt sei. Das Bild werde vielfach blickfangmäßig als Motiv verwendet. In unmittelbarer bildlicher und begrifflicher Hinsicht sei eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschließen. Selbst wenn wegen zahlreicher Verwertungen im Sinn eines blickfangartigen Hervorhebungsmittels dem Motiv "Das Schokoladenmädchen" hier nur ein geringer Schutzzumfang zukomme und generell ein Motiv und/oder Elementenschutz dem Markenrecht fremd sei, so sei hier gleichwohl beachtlich, dass die Absicht des jüngeren Markeninhabers mit seiner dreidimensionalen Marke dieselbe sei, wie sie - sklavisch übernommen - dem klassischen Bildwerk der Widerspruchsmarke zugrunde liege, mit der Marke als visuelles Erlebnis und der Geschichte dieses Gemäldes (Fräulein Anna Baldauf als "**Das** Schokoladenmädchen") als Werk von Jean-Étienne Liotard den so gekennzeichneten Waren und Aktivitäten gleiches Marken-Image und -Ambiente zu vermitteln.

Auf die Erinnerung des Markeninhabers hat die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle den Erstbeschluss mit Erinnerungsbeschluss vom 22. Oktober 2008 aufgehoben. Der Erinnerungsprüfer hält die Marken für nicht verwechselbar. Es stünden einander zwar zum Teil identische oder hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüber. Die Widerspruchsmarke verfüge jedoch nur über eine geringe Kennzeichnungskraft. Das auf dem Bild abgebildete Gemälde "Das Schokoladenmädchen" sei bereits Gegenstand einer der ersten registrierten Marken und sei auf Millionen von Kakaodosen und Werbeträgern der Firma B... verwendet worden. Viele weitere Kakao-Produzenten vermarkteten im Lauf des 20. Jahrhunderts ihre Erzeugnisse mit Bildnissen eines Schokoladenmädchens, die sich mehr oder weniger an das Gemälde von Liotard anlehnten. Zudem würden das Bild des Schokoladenmädchens und sein historischer Hintergrund auch sonst in vielfältiger Weise vermarktet, etwa im Tourismus, als Druck- und Stickvorlage oder als Motiv auf Postkarten, Kalendern oder Porzellantassen, wie sich aus den Ausführungen im Erstbeschluss ergebe.

Den danach erforderlichen geringen Abstand halte die jüngere Marke ein. Der unterschiedliche Charakter der Zeichen werde nicht unbemerkt bleiben. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich um ein Gemälde, das eine junge Frau in historischer Kleidung zeige, die eine Tasse (Schokolade) und ein Glas Wasser auf einem Tablett serviere. Bei der angegriffenen Marke hingegen handle es sich um die realitätsnahe plastische Wiedergabe einer ebenfalls jungen Frau, die zwar ähnlich kostümiert sei, aber kein Tablett in den Händen halte. Auch fänden hier die für das Gemälde wesentlichen Elemente, wie die besonderen Gesichtszüge, die Figur und die Haltung des Mädchens keine hinreichende Entsprechung. Überdies zeigten sich auch in der Gestaltung der Schultertücher und der Augen deutliche Abweichungen. Die beiden Zeichen kämen einander daher in ihrer gesamten äußeren Erscheinung nicht verwechselbar ähnlich. Die bloße Ähnlichkeit der Kostüme wirke ebenfalls nicht kollisionsbegründend, weil der Kleidung jedenfalls innerhalb des als unauflösbare Einheit wirkenden Bildnisses des Schokoladenmädchens in der Widerspruchsmarke weder eine prägende noch eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er hält die Marken für verwechselbar. Zur Begründung stützt er sich zunächst auf die Ausführungen des Erstbeschlusses. Die Widerspruchsmarke sei heute durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Entgegen der Auffassung des Erinnerungsprüfers unterschieden sich die Abbildungen nicht dadurch, dass nur bei der Widerspruchsmarke von dem Schokoladenmädchen ein Tablett getragen werde. Die bei der angegriffenen Marke abgebildete Person halte, dem Liotard'schen Schokoladenmädchen in der Arm- und Handhaltung entsprechend, gewissermaßen ein "Lufttablett". Diese charakteristische Arm- und Handhaltung solle ganz offensichtlich diese Marke ganz nah an die Marke der Widersprechenden bringen. Auch noch das Tablett zu zeigen, habe der Anmelder der angegriffenen Marke wohl nicht gewagt. Bei dem Kostüm verwende die angegriffene Marke diejenigen Merkmale, die das Schokoladenmädchen kennzeichneten. Die Haube bestehe identisch der des Liotard'schen Schokoladenmädchens aus rosa Taft, verziert mit dem

sehr charakteristischen blauen Seidenband und Spitze. Identisch zum Kostüm des Schokoladenmädchens seien auch das Caraco-Jäckchen mit angeschnittenem Schößchen, der schwarzblaue Rock sowie die Schürze und das Schultertuch.

Der Widersprechende beruft sich schließlich auf einen weitgehenden Bekanntheitsgrad, den sich seine Rechtsvorgängerin dadurch erworben habe, dass sie im Kostüm des Schokoladenmädchens aus einem Bauchladen, der dem Tablett des Gemäldes entspreche, Schokoladewaren, Postkarten, Prospekte etc. an Touristen und Einheimische in Dresden verkauft habe.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 22. Oktober 2008 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Marken insbesondere wegen der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für nicht verwechselbar.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihren jeweiligen Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die zulässige Beschwerde des Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Erinnerungsprüfer hat im Ergebnis zu Recht den Widerspruch wegen

mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den maßgeblichen Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz), insbesondere der Zeichenähnlichkeit, der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, des Schutzzumfangs der älteren Marke sowie der zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs gegenüber Warenkennzeichnungen. Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

- a) Die Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.
- b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat in Übereinstimmung mit der Auffassung der Markenstelle in beiden Beschlüssen für unterdurchschnittlich. Bei der Abbildung handelt es sich um das Schokoladenmädchen, ein bekanntes Gemälde von Jean-Étienne Liotard, das sich in einer Galerie in Dresden befindet, wie sich aus den Recherchen der Markenstelle ergibt und was im Übrigen auch von der Widersprechenden eingeräumt wird. Wie die Markenstelle im Erstbeschluss ausgeführt und belegt hat und von den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eingeräumt wurde, wird das Motiv des Schokoladenmädchens auf unterschiedlichen Waren vielfach von Dritten verwendet, was zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft und der Widerspruchsmarke führt. Dass die Kennzeichnungsschwäche durch eine intensive Benutzung kompensiert

worden wäre, hat der Widersprechende nicht ausreichend glaubhaft gemacht.

- c) Aufgrund der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind an den notwendigen Abstand der angegriffenen Marke nur geringe Anforderungen zu stellen. Der Senat hält den Abstand aufgrund der im Erinnerungsbeschluss aufgezeigten Unterschiede für ausreichend. Insbesondere das fehlende Tablett in der jüngeren Marke steht der Annahme einer Verwechslungsgefahr entgegen. Das Bestreiten dieses Unterschieds durch den Widersprechenden in der Beschwerdebegründung, wonach die in der angegriffenen Marke abgebildete Person gewissermaßen ein "Lufttablett" halte, ändert nichts an dem deutlichen bildlichen Unterschied. Ein weiterer nicht zu übersehender Unterschied zwischen den Vergleichsmarken ergibt sich auch daraus, dass nur die auf der Widerspruchsmarke abgebildete Person gelb eingerahmt ist. In farblicher Hinsicht unterscheiden sich die Marken ausweislich der im Register eingetragenen Farben. Den Farben der Widerspruchsmarke braun, rot, weiß und gelb stehen bei der jüngeren Marke die Farben orange, weiß, grau, hautfarben, blau und rosé gegenüber. Hinzu kommt, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine farbige dreidimensionale Marke handelt, während die Widerspruchsmarke als zweidimensionale farbige Bildmarke eingetragen ist, auch wenn dies allein für eine Verneinung der Verwechslungsgefahr noch nicht ausreichen würde (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 169).

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden ist wegen Krankheit an der Unterschrift verhindert.

Kruppa

Dr. Albrecht

Ju/Hu