



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 16/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 51 292**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2007 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 213 590 wird die Löschung der Marke 301 51 292 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die am 27. August 2001 angemeldete Wortmarke

**Chocomels**

ist am 23. November 2001 für

"Zuckerwaren, nämlich Bonbons"

in das Markenregister unter der Nummer 301 51 292 eingetragen worden.

Nach Veröffentlichung der Eintragung am 2. Januar 2002 hat dagegen die Inhaberin der für die Waren der Klassen 5 und 30

"Chocolats au miel combinés avec des médicaments; Cacaos travaillés avec du miel; chocolats au miel en blocs, en plaques, en tablettes, en bâtons, en boules ou en poudre; chocolats au miel fondants, fourrés, au lait et à la crème; chocolats au miel combinés avec des noisettes ou autres fruits quelconques, des liqueurs, des sirops ou des ingrédients quelconques; articles de confiserie au miel et de pâtisserie au miel de tous genres"

seit dem 9. Oktober 1958 international registrierten IR-Marke 213 590



am 21. Februar 2002 Widerspruch erhoben.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 29. August 2002 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin eine eidesstattliche Versicherung vom 25. September 2002 nebst einer Verpackungskopie vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem ersten Beschluss vom 3. Januar 2005 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die Widerspruchsmarke werde als Teil einer Mehrfachkennzeichnung in den beiden maßgeblichen Benutzungszeiträumen in markenmäßiger Weise für "chocolat au miel" benutzt. Bei der Bezeichnung "CHOCMEL" handele es sich trotz beschreibender Anklänge um eine Phantasiebezeichnung, nicht aber

um eine Sortenbezeichnung. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und vorhandener Warenähnlichkeit bestehe zwischen den Vergleichszeichen eine erhebliche klangliche sowie schriftbildliche Verwechslungsgefahr.

Auf die Erinnerung der Markeninhaberin und nach Vorlage einer weiteren eidesstattlichen Versicherung der Widersprechenden zur Benutzung der Widerspruchsmarke vom 18. April 2006 hat die Markenstelle mit Beschluss vom 25. September 2007 den Erstbeschluss aufgehoben und den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sinngemäß beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2007 die Löschung der Marke 301 51 292.2 "Chocomels" anzuordnen.

Sie legt eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 23. April 2008 vor, welche Angaben zur Benutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz in den Jahren von 1995 bis 2007 sowie Abbildungen von Verpackungen enthält. Ihrer Auffassung nach sei damit eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für "Milchschokolade mit Mandeln und Honig" glaubhaft gemacht, so dass die angegriffene Marke aus den im Erstbeschluss der Markenstelle genannten Gründen wegen Verwechslungsgefahr zu löschen sei.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei nach wie vor für beide maßgeblichen Benutzungszeiträume nicht glaubhaft gemacht, insbesondere auch nicht mit der zuletzt vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 23. April 2008 zur Benutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz für ein Schokoladenprodukt. Auf den darin abgebildeten Verpackungen der Schokoladentafeln sowie "Carrées" werde die Bezeichnung "Chocmel" abweichend von der Eintragung bereits in einer den kennzeichnenden Charakter verändernden Form benutzt; zudem komme ihr als abgewandelte Bezeichnung der beschreibenden Angabe "chocolat du miel" (Schokolade mit Honig) keine kennzeichnende Wirkung zu. Sie werde daher neben den übrigen deutlich erkennbaren Wortbestandteilen "Callier" bzw. "Nestlé" nicht als Marke wahrgenommen. Soweit im Einzelfall "Callier Chocmel" als Kombinationsmarke verstanden werden könne, stelle dies ebenfalls eine den kennzeichnenden Charakter erheblich verändernde und daher nicht mehr von der Eintragung gedeckte Benutzungsform dar.

Zudem scheide selbst bei einer unterstellten rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für "Milchschokolade mit Mandeln und Honig" eine Verwechslungsgefahr aus. In Anbetracht einer geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, bei der es sich um eine nur gerigfügig abgewandelte Bezeichnung für Milchschokolade mit Honig" handele, sowie des deutlichen Abstands zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten "Bonbons" reichten die Unterschiede in der Wortmitte sowie am Wortende aus, um Verwechslungen in einem markenrechtlich relevanten Umfang auszuschließen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht nach Auffassung des Senats Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Unter Aufhebung des angefochtenen Erinnerungsbeschlusses war deshalb die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen, §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann (st. Rspr., vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32 m. w. Nachw.).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung zunächst von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit aus. Maßgebend ist dabei allein der Wortbestandteil "CHOCMEL", da es sich sowohl bei der viereckigen Umrahmung mit Hintergrundgrau als auch der normaler Druckschrift entsprechenden Schreibweise von "CHOCMEL" in Versalien mit einem lediglich leicht vergrößerten Anfangsbuchstaben "C" um sehr einfache und gebräuchliche Gestaltungselemente handelt, denen neben dem Wortbestandteil keine kennzeichnende Wirkung beigemessen werden kann. In ihrem danach für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft allein maßgeblichen Wortbestandteil verfügt die Widerspruchsmarke zwar mit "CHOC-" über einen kennzeichnungsschwachen Wortanfang, da der Verkehr darin einen Hinweis auf "Schokolade" und damit die Beschaffenheit der Waren erkennen wird (vgl. dazu PAVIS ROMA

BPatG 32 W (pat) 100/05 v. 13. Dezember 2006 - Chocino / Chococino); jedoch wird der insoweit maßgebliche inländische Verkehr - anders als möglicherweise ein französischsprachiger Verkehr - den Bedeutungsanklang von "MEL" in Richtung "miel" bzw. "Honig" regelmäßig nicht erfassen. Die vorliegend relevanten allgemeinen Verbraucherkreise werden daher in dem Gesamtbegriff "CHOCMEL" ein in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort und damit ohne weiteres einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, wobei der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aufgrund des beschreibenden Anklangs am Wortanfang allerdings etwas reduziert ist.

Die nach §§ 116 Abs. 1, 43 Abs. 1 MarkenG zulässige und ohne Einschränkung erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin erstreckt sich auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG. Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits mehr als 5 Jahre Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beanspruchen konnte, oblag es der Widersprechenden, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) - dies betrifft den Zeitraum 4. Januar 1997 bis 4. Januar 2002 - als auch in den letzten fünf Jahren vor der vorliegenden Entscheidung über den Widerspruch vom 29. April 2005 bis 29. April 2010 (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) glaubhaft zu machen.

Dieser Obliegenheit ist sie jedenfalls mit der im Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn H... vom 23. April 2008 nach gekommen. Diese belegt in hinreichender Weise eine nach Art und Umfang ernsthaftige und damit rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für die Ware "chocolats au miel en blocs" bzw. "chocolats au miel en tablettes" bzw. "chocolats au miel en blocs combinés avec des noisettes" in der Schweiz in den Jahren 1995 bis einschließlich 2002 und in den Jahren 2005 bis einschließlich 2007, was die Benutzungszeiträume gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2

MarkenG in ausreichender Weise abdeckt. Die Widerspruchsmarke genießt aufgrund der internationalen Registrierung sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz Schutz. Die Benutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz ist aufgrund von Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (BIPMZ 1895, 70, 71) einer Inlandsbenutzung gleichgestellt, so dass eine unzureichende Inlandsbenutzung einer in Deutschland geschützten Marke Rechtsnachteile i. S. d. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht auslöst, soweit eine ausreichende Benutzung in der Schweiz glaubhaft gemacht wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 26 Rdnr. 144 - 146). Dies ist vorliegend der Fall.

Der Umfang der Benutzung mit jeweils ... t Schokolade jährlich ist beträchtlich und unter dem Aspekt der rechtserhaltenden Benutzung ausreichend. Der Umstand, dass die Benutzung nicht durch die Widersprechende, sondern durch ein konzernmäßig verbundenes Unternehmen mit Zustimmung der Widersprechenden erfolgt, steht der Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG nicht entgegen.

Die tatsächliche Form der Benutzung, die von der eingetragenen Form abweicht, verändert den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht, so dass auch dies einer Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht entgegensteht. Auch wenn die Widerspruchsmarke als Bildmarke eingetragen ist, steht in der eingetragenen Form - wie bereits im Rahmen der Erörterung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeführt - der Wortbestandteil dominierend im Vordergrund. Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke verändert daher weder das Weglassen der viereckigen Umrahmung mit Hintergrundgrau noch der Wechsel von der Schreibweise in Versalien zu einer Normalschreibweise mit großem Anfangsbuchstaben und nachfolgender Kleinschreibung den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke. Die abweichende Benutzung einer Bildmarke als Wortmarke steht



der Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen, weil es bei dieser Beurteilung auf das Verkehrsverständnis ankommt und nicht auf abstrakte Einteilung der Markenkategorien (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rdn. 92). Den Bildbestandteilen kommt auch nicht deshalb eine maßgebliche Rolle zu, weil etwa der Wortbestandteil "CHOCMEL" bzw. "Chocmel" besonders kennzeichnungsschwach wäre. Wie bereits dargelegt, werden die zu berücksichtigenden allgemeinen Verkehrskreise diesem Wortbestandteil in seiner Gesamtheit keine warenbeschreibende Aussage entnehmen.

Soweit daher in der benutzten Form die Wortbestandteile "Cailler" bzw. "Cailler" und "Nestle" enthalten sind, wird der Verkehr entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke darin keine bloße Sortenangabe erkennen, vielmehr wirkt der Wortbestandteil "CHOCMEL" bzw. "Chocmel" wie eine branchenübliche Produktkennzeichnung neben einer Dachmarke bzw. einer Dach- und Firmenmarke. Sie ist auf sämtlichen vorgelegten, den Zeitraum von 1998 bis 2007 abdeckenden Produktverpackungen von Schokoladentafeln bzw. "Carrées" neben den darüber bzw. seitlich getrennt angeordneten sowie optisch nach Größe und Schriftzuggestaltung abgesetzten Dach- bzw. Firmenzeichen "Cailler" bzw. "Cailler" und "Nestlé" so deutlich herausgestellt, dass sie vom Verkehr ebenso wie die jeweiligen Firmen- bzw. Dachmarken als selbständiger betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden kann (vgl. dazu BGH GRUR 2007, 592, 593 - bodo Blue Night).

Die danach auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu berücksichtigenden Waren "chocolats au miel en blocs" bzw. "chocolats au miel en tablettes" bzw. "chocolats au miel en blocs combinés avec des noisettes" weisen eine enge Warenähnlichkeit zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten "Zuckerwaren, nämlich Bonbons" auf, zumal die Bonbons der angegriffenen Marke auch Schokolade und Honig enthalten können und demzufolge bei den Vergleichsmarken nicht nur beträchtliche Überschneidungen in Bezug auf die

Herstellerbetriebe, Vertriebswege und Verkaufsstätten, sondern auch in Bezug auf die stoffliche Zusammensetzung gegeben sein können.

Ausgehend von enger Warenähnlichkeit und einer jedenfalls nicht wesentlich verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist insgesamt deutlicher Markenabstand erforderlich, der nach Auffassung des Senats nicht eingehalten ist.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 170). Eine Markenähnlichkeit kann dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und in begrifflicher Hinsicht bestehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 183). Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393 [Tz. 21] - HEITEC).

Auf Seiten der Widerspruchsmarke ist dabei allein der Wortbestandteil "CHOC-MEL" zu berücksichtigen, und zwar nicht nur in klanglicher Hinsicht - insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass der Verkehr dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 332) -, sondern auch beim schriftbildlichen Vergleich beider Marken, da es sich bei dem Bildelement in Form einer viereckigen Umrahmung mit Hintergrundgrau um eine nicht ins Gewicht fallende graphische Ausgestaltung bzw. Verzierung handelt (vgl. dazu BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2008, 254, 257 - THE HOME STORE; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 336).

Die danach miteinander zu vergleichenden Markenwörter "Chocomels" und "CHOCMEL" werden sowohl in ihrem klanglichen als auch schriftbildlichen Gesamteindruck maßgeblich durch den identischen Wortanfang "Choc/CHOC" und den sich nur durch das Endungs-S auf Seiten der angegriffenen Marke unterscheidenden Wortenden "mels" bzw. "MEL" geprägt. Der zusätzliche Vokal "o" bei der angegriffenen Marke tritt schon aufgrund des übereinstimmend vorhandenen begrifflichen Anklangs von "CHOC" bzw. "Choco" sowohl bei klanglicher als auch visueller Wahrnehmung nicht so prägnant hervor, als dass er die weitgehend übereinstimmende Gesamtstruktur beider Markenwörter im Klang- und Schriftbild wesentlich beeinflussen könnte, zumal Abweichungen in der Wortmitte erfahrungsgemäß ohnehin weniger auffallen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 195). Auch wenn diese Übereinstimmung am Wortanfang wegen ihres beschreibenden Charakters allein noch nicht kollisionsbegründend wirken kann, ist zu berücksichtigen, dass auch kennzeichnungsschwache Elemente den jeweiligen maßgeblichen Gesamteindruck der Markenwörter durchaus mitbestimmen und im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken für die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen können (vgl. BGH, GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Dies trifft vorliegend zu. Denn die weiteren Wortbestandteile "-mels" und "-MEL" unterscheiden sich ebenfalls nur geringfügig. Das zusätzliche Endungs-S der angegriffenen Marke kommt als typische Pluralform sowohl bei mündlicher Übermittlung bzw. Wiedergabe als auch bei visueller Wahrnehmung nicht ausreichend zum Tragen. Die geringfügigen Abweichungen wirken daher einem weitgehenden Gleichklang bzw. einer weitgehenden visuellen Übereinstimmung und damit einem einen verwechselbar ähnlichen (klanglichen wie schriftbildlichen) Gesamteindruck beider Markenwörter nicht hinreichend entgegen. Insoweit ist noch zu beachten, dass bei einem Vergleich beider Marken eine Verwechslungsgefahr noch dadurch gefördert wird, dass der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints).

Die Gesamtabwägung von (enger) Warenähnlichkeit, durchschnittlichem, wenn-  
gleich etwas reduziertem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und erheblicher  
phonetischer sowie schriftbildlicher Markenähnlichkeit ergibt daher, dass eine Ge-  
fahr von Verwechslungen zu bejahen ist.

Die Beschwerde hat daher Erfolg

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass  
(§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Metternich

Merzbach

Hu