



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 92/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 67 229

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

„Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Gemüsesäfte (Getränke); Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Molkegetränke; Instant-Getränke-Pulver;

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Bier), insbesondere Wein, Schaumwein, Spirituosen, Likör“

eingetragene Wortmarke 306 67 229.4/33

TERRAZZA BLU

ist u. a. Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

registrierten, prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke GM000665083

Blü.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen. Diese Entscheidung hat sie im Erstbeschluss vom 17. Februar 2009 damit begründet, dass zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestehe. Zwar begegneten sich beide Marken auf teilweise identischen und teilweise ähnlichen Warengebieten. Den angesichts gegebener durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu fordernden deutlichen Markenabstand halte die jüngere Marke jedoch ein. Der zusätzliche Wortbestandteil „TERRAZZA“ der angegriffenen Marke ermögliche dem Verkehr, diese in jeder Wahrnehmungskategorie sicher von der Widerspruchsmarke zu unterscheiden. Die sprachregelgerecht gebildete Wortfolge „TERRAZZA BLU“ könne mit „blaue Terrasse“ übersetzt werden und vermittele dem Betrachter die Vorstellung eines in Blautönen gehaltenen Freisitzes. Die jüngere Marke werde nicht durch das übereinstimmende Element „Blu“ geprägt. Da dieses innerhalb der jüngeren Marke zugleich keine selbstständig kennzeichnende Stellung einnehme, lägen die Voraussetzungen für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ebenfalls nicht vor.

In ihrem Zweitbeschluss vom 6. Juli 2010 hat die Markenstelle die Zurückweisung der Erinnerung der hiesigen Widersprechenden u. a. zusätzlich damit begründet, dass diese die Benutzung der Widerspruchsmarke GM000665083 „Blü“ auf die durch die Inhaberin der rangjüngeren Marke in zulässiger Weise erhobene Einrede der Nichtbenutzung hin nicht glaubhaft gemacht habe, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG. Zugleich hat die Markenstelle in ihrer Entscheidung vom 6. Juli 2010 aufgrund des Widerspruchs aus einer anderen Marke, nämlich der registrierten Gemeinschaftsmarke GM 001073121 „TERRAZZAS“, die Löschung der jüngeren Marke für die Waren „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere

Präparate für die Zubereitung von Getränken; Instant-Getränke-Pulver; alkoholische Getränke (ausgenommen Bier), insbesondere Wein, Schaumwein, Spirituosen, Likör“ beschlossen.

Gegen diese Entscheidungen wendet sich die Widersprechende und Inhaberin der Gemeinschaftsmarke GM000665083 „Blû“ mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Ansicht, ihre Marke stehe der angegriffenen Marke als verwechselbar ähnlich gegenüber, diese sei daher für alle beanspruchten Waren zu löschen. Die Benutzung ihrer Marke sei, wie sie näher ausgeführt hat, hinreichend glaubhaft gemacht. Die Widersprechende geht von einer zumindest mittleren Ähnlichkeit der von der jüngeren Marke beanspruchten Waren der Klasse 32 zu den von der Widerspruchsmarke in Klasse 33 beanspruchten „alkoholischen Getränke (ausgenommen Biere)“ und davon aus, dass der angesichts dessen zu fordernde besonders große Markenabstand von der jüngeren Marke nicht eingehalten werde. Diese werde durch ihren kennzeichnungsstarken und mit der Widerspruchsmarke klanglich identischen Zeichenbestandteil „Blu“ geprägt. Der Verkehr werde beide Zeichen in ihrer Bedeutung „blau“ wahrnehmen. Der im Deutschen nicht verwendete Wortbestandteil „TERRAZZA“ laufe Gefahr, bei einer telefonischen Bestellung klanglich unterzugehen. „TERRAZZA BLU“ stelle schließlich keinen Gesamtbegriff dar, da sich die Wortkombination nicht aus Begriffen einer einzigen Sprache zusammensetze und die Farbe Blau, die im Italienischen mit „azzurro“ bezeichnet werde, üblicherweise keine Eigenschaft einer Terrasse darstelle.

Die Widersprechende beantragt daher,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 vom 17. Februar 2009 und 6. Juli 2010 aufzuheben, soweit ihr Widerspruch zurückgewiesen wurde, und die angegriffene Marke 306 67 229.4 zu löschen.

Die Markeninhaberin hat in der Beschwerdeinstanz keinen Antrag gestellt.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Der Grad der Markenähnlichkeit ist zu gering, um unter Zugrundelegung normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 125 b, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu begründen, von denen das eine zuletzt noch für die Waren der Klasse 32 „Gemüsesäfte (Getränke), Molkegetränke“ beansprucht und die rechtserhaltende Benutzung des anderen für die Ware der Klasse 33 „Prosecco“ behauptet wird.

Für die Frage der Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 437, 438 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls (BGH GRUR 2002, 1067, 1068 – DVK/OVK) ist im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „TERRAZZA BLU“ und „Blû“ zu verneinen, soweit der Ware „Prosecco“, für welche die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke behauptet (vgl. hierzu Hacker/Ströbele, a. a. O., Rn. 60 zu § 9), die Waren der Klasse 32 „Gemüsesäfte (Getränke), Molkegetränke“ gegenüberstehen, für die die angegriffene Marke nicht bereits aus anderen Gründen zu löschen ist.

Der Widerspruch richtet sich zuletzt noch gegen die Beanspruchung der jüngeren Marke für die Waren der Klasse 32 „Gemüsesäfte (Getränke), Molkegetränke“. Im Übrigen ist er gegenstandslos geworden, denn insoweit ist die Löschung der jüngeren Marke durch den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 vom 6. Juli 2010 angeordnet worden. Diese Entscheidung ist inzwischen in Rechtskraft erwachsen, und die Löschung der angegriffenen Marke wirkt gemäß § 43 Abs. 4 i. V. m. § 52 Abs. 2 MarkenG auf den Zeitpunkt der Eintragung zurück (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rn. 71 zu § 43; BGH GRUR 2008, 714, 718 (Nr. 46) - idw).

Eine Entscheidung der Frage, ob die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Gemeinschaftsmarke durch ihren eidesstattlich versicherten Vortrag zur rechtserhaltenden Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland für „Prosecco“ in den Jahren 2002-2006 hinreichend glaubhaft gemacht hat, kann dahinstehen, weil eine Verwechslungsgefahr beider Marken für die sich nunmehr allenfalls noch gegenüberstehenden Waren hinreichend sicher auszuschließen ist.

Denn diejenigen Argumente, die die Widersprechende zur Begründung einer mittelgradigen Ähnlichkeit zwischen Waren der Klassen 32 und 33 anführt (Herstellung aus denselben Grundstoffen, Bedeutung von Säften als Zwischenprodukt, Weiterverarbeitung von Weinen zu alkoholarmen Mischgetränken, Präsentation nebeneinander im Vertrieb) treffen auf die Waren „Gemüsesäfte (Getränke), Molkegetränke“ einerseits und „Prosecco“ andererseits nicht zu. Die entfernte Ähnlichkeit dieser Waren erschöpft sich darin, dass es sich bei ihnen jeweils um Getränke handelt, die in Flaschen angeboten werden können.

Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für „Prosecco“ bestehen nicht. Auch sofern der Verkehr dem Markenwort „Blû“ die Bedeutung „blau“ zumisst, verbleibt es für diese Ware bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

Den angesichts dessen zu fordernden mittleren Markenabstand hält die jüngere Marke ein. 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 unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 170).

In klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich beide Marken durch den der jüngeren Marke vorangestellten Wortbestandteil „TERRAZZA“, in schriftbildlicher Hinsicht zusätzlich durch den von der Widerspruchsmarke verwendeten Accent Circonflexe, hinreichend deutlich voneinander. Die sich unterscheidenden Wortanfänge werden im allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile. Das gilt besonders in Fällen, in denen, wie hier, die Endungen nicht markant in Erscheinung treten (vgl. *Hacker, Hacker/Ströbele, Markenrecht, 9. Aufl., Rdn. 194 zu § 9 unter Verweis auf BGH GRUR 1975, 370, 371 Protesan; GRUR 1992, 110, 112 dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 ac-pharma; GRUR 1993, 118, 120 Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50, 53 Indorektal/Indohexal; GRUR 1998, 924, 925 salvent/Salventerol; GRUR 1999, 735, 736 MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2002, 1067, 1070 DKV/OKV; GRUR 2003, 1047, 1049 Kellogg's/Kelly's; vgl. auch EuG GRUR Int. 2006, 510, 512 (Nr. 54) FERRÓ; GRUR Int. 2007, 412, 415 (Nr. 51) PAM-PIM'S BABY-PROP; GRUR Int. 2007, 597, 599 (Nr. 37) TERRANUS; GRUR Int. 2007, 842, 844 (Nr. 39) COR; RKGE sic! 2002, 756, 757 Bally/Ball).*

Auch begrifflich besteht zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr. Der angesprochene allgemeine Endverbraucher, dem beispielsweise der Begriff „Blu-ray Disk“ inzwischen geläufig ist, wird den Markenbestandteilen „BLU“ und „Blû“ trotz ihrer orthografischen Abweichung vom englischen Adjektiv „blue“ die Bedeutung „Blau“ zumessen. Den am Getränkehandel mit Prosecco beteiligten Fachkreisen, die regelmäßig Handelskontakte zu Italien als Herkunftsland des Prosecco (vgl. zum Schutz als Herkunftsbezeichnung ABl. EU L314/27, VO (EG)

der Kommission Nr. 1166/2009 vom 30. November 2009) pflegen, ist der terrassenartige Anbau von Weinreben zur Erzeugung dieses Getränkes ohne weiteres bekannt. Zumindest sie werden daher auch die Bedeutung von „TERRAZZA“ als „Terrasse“ erfassen und auf diese Weise in der Lage sein, „TERRAZZA BLU“ mit der Bedeutung „blaue Terrasse“ begrifflich sicher von „Blû“ in Alleinstellung zu unterscheiden.

Als zureichendes Unterscheidungsmerkmal von „Blû“ in Alleinstellung dient „TERRAZZA“ allerdings auch denjenigen, die den vorangestellten Wortbestandteil in Unkenntnis seiner Bedeutung für eine Phantasiebezeichnung halten. Diesen Teilen des Verkehrs bieten sich keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass es sich bei „TERRAZZA“ in der für die Inhaberin der jüngeren Marke eingetragenen Wortkombination etwa um die nähere Bestimmung eines bestimmten blauen Farbtons handeln könnte. Insbesondere weisen die nunmehr noch von der angegriffenen Marke beanspruchten „Gemüsesäfte (Getränke), Molkegetränke“ üblicherweise keinen blauen Farbton auf. Die am Getränkehandel mit Prosecco beteiligten Fachkreise und die übrigen beteiligten Verkehrskreise werden die angegriffene Marke daher gleichermaßen nicht allein mit dem nachgestellten Wortbestandteil „BLU“ bezeichnen, sondern beiden Markenbestandteilen nebeneinander das gleiche Gewicht zumessen. Aus diesem Grunde wird die angegriffene Marke nicht allein durch ihren zweiten Wortbestandteil geprägt.

Zugleich kommt „BLU“ innerhalb der angegriffenen Marke keine selbstständig kennzeichnende Stellung zu; Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen fehlen.

Sowohl die üblicherweise gesundheitsbewussten Verbraucher von Gemüsesäften und Molkegetränken, als auch die Konsumenten von Prosecco werden diesen Waren, die beim Durchschnitt der Bevölkerung nicht zu den täglich konsumierten Grundnahrungsmitteln gehören, schließlich mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit begegnen.

Vom allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz der Wechselwirkung ausgehend, ist damit im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung wegen fehlender Markenähnlichkeit, zumal unter Berücksichtigung des leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrades und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen. Auch unter Berücksichtigung eines erfahrungsgemäß häufig undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints) werden Händler und Kunden, die beide Marken nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnehmen, in der Lage sein, mit „TERRAZZA BLU“ gekennzeichnete Gemüsesäfte und Molkegetränke der Klasse 32 hinreichend sicher von der Bezeichnung „Blü“ zu unterscheiden, wenn „Prosecco“ unter dieser Marke angeboten wird.

Aus diesen Gründen liegen die Voraussetzungen zur Löschung der angegriffenen Marke gem. §§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125 b MarkenG nicht vor, und die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Bei dieser Sachlage besteht kein Anlass, von dem in § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG normierten Grundsatz, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, abzuweichen und einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Fuchs-Wissemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb