



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 522/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 038 434.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. November 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Februar 2013 aufgehoben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist. Die Marke 30 2009 038 434 wird wegen des Widerspruchs aus der – durch Umwandlung aus der Marke CTM 5 978 549 hervorgegangenen - Marke 30 2011 040 443 gelöscht.

- II. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der für die Waren

Klasse 5:

der Kräftigung und Stärkung dienende Erzeugnisse der Gesundheitspflege, nämlich Vitaminpräparate, Mineralpräparate, Tonika (Arzneimittel), Mineralien und/oder Vitamine und/oder Spurenelemente enthaltende Präparate und Zubereitungen für gesundheitliche Zwecke

Klasse 30:

Nahrungsmittel, im Wesentlichen bestehend aus nichtmedizinischen Zuckerwaren und Konditorwaren, Speiseeis und Eiskremzubereitungen, Zutaten und Geschmacksstoffe zur Herstellung von Speiseeis und Eiskreme, soweit in Klasse 30 enthalten; Torten, Kekse; natürliche Süßstoffe und Zucker; Sorbets; Bindemittel für Speiseeis, Eiskreme, Schlagsahne, Gummisüßwaren, Bonbons, Schokoladenwaren, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Kuchen und Torten Speiseeis; Mittel zum Erstarren und Steifen von Speiseeis, Kühleis, Salz; Tapioka, Gewürze; sämtliche vorgenannten Waren auch tiefgekühlt

Klasse 32:

Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

Klasse 33:

alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

im Juli 2007 angemeldeten Wort-/Bildmarke 30 2009 038 434



ist aus der für die Waren

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; aromatisierte Getränkemischungen

eingetragenen Wortmarke EM 005 978 549

NEXT

Widerspruch erhoben worden.

Dieses Zeichen war seinerseits im Juni 2007 angemeldet worden für

29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milkproducts; edible oils and fats; olive oil; extra virgin olive oil; sunflower oil; flavoured sunflower oil; preserved olives; preserved chillies; marmalade; fruit conserves; dried orange peel; cranberry sauce.

30

Coffee, tea, cacao, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; balsamic vinegar; white wine vinegar; dried herbs and spices; marinades; rock salt; chutneys; dried coffee; tea bags; drinking chocolate; biscuits; chocolate; sweets; marshmallows; cereal snackbars; spices for making mulled wine; cinnamon sticks; sugar; dried garlic; apple sauce; salsa; horseradish sauce; dried meat rubs; pre-prepared baking mixes for cookies and cakes

32

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; flavoured drink-mixes

und einem Widerspruchsverfahren ausgesetzt, welches Verwechslungsgefahr in Italien für Waren der Klassen 29 und 30 ergab, weshalb die Widersprechende die Umwandlung für Deutschland, Großbritannien und Irland beantragte, was für Deutschland im Oktober 2011 zur Eintragung der Wortmarke 30 2009 038 434.7 „NEXT“ für

Klasse 29

Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild; Fleischextrakt; eingemachtes, gefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gelee; Konfitüre; Kompott; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöl und Speisefett; Olivenöl; rein natives Olivenöl; Sonnenblumenöl; aromatisiertes Sonnenblumenöl; aromatisiertes Olivenöl; eingemachte Oliven; eingemachte Chillischoten; Marmelade; Fruchtkonserven; getrocknete Orangenschale; Preiselbeersöße

Klasse 30

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, Gebäck und Süßwaren, Speiseeis; Honig, Sirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze; Kühleis; Balsamico-Essig; Weißweinessig; getrocknete Kräuter und Gewürze; Marinaden; Steinsalz; Chutneys; getrockneter Kaffee; Teebeutel; Trinkschokolade; Kekse; Schokolade; Süßigkeiten; Marshmallows; Müsliriegel; Gewürze für Glühwein; Zimtstangen; Zucker; getrockneter Knoblauch; Apfelmus; Salsa; Meerrettichsoße; getrocknete Fleischgewürze; Fertigbackmischungen für Plätzchen und Kuchen

führte, wie die Widersprechende mit Schriftsatz vom 7. November 2011 zur amtlichen Akte mitteilte.

Die Markenstelle hat mit dem angefochtenen Beschluss die Marke teilweise gelöscht, nämlich für die Waren der Klassen 5, 32 und 33, und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, zu den Waren der Klasse 30 ließen sich keine hinreichenden Berührungspunkte feststel-

len. Zwar könnten einzelne Waren davon bei der Herstellung von Getränken als Verdickungsmittel, Geschmacksverstärker oder sonstige Inhaltsstoffe Verwendung finden, sie spielten dabei jedoch nur eine untergeordnete Rolle, so dass eine Übereinstimmung alleine in diesem Punkt nicht ausreichte, um von einer markenrechtlich relevanten Warenähnlichkeit auszugehen. In diesem Zusammenhang scheiterte eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr schon an der fehlenden Warenähnlichkeit.

Der Prüfung der Verwechslungsgefahr sei im Übrigen mangels gegenteiliger Hinweise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen. Sie stelle weder eine beschreibende Angabe bezüglich der beanspruchten Waren dar, noch sei sie an eine solche angelehnt. Auch darüber hinausgehende Hinweise auf eine Kennzeichenschwäche oder Umstände, die einen erweiterten Schutzbereich begründen könnten, seien nicht ersichtlich und auch nicht geltend gemacht. Bei dieser Ausgangslage müsse die jüngere Marke unter Berücksichtigung der Wechselwirkung der relevanten Faktoren zumindest einen durchschnittlichen Zeichenabstand einhalten, um die Gefahr von Verwechslungen ausschließen zu können. Dieser Abstand werde in klanglicher und begrifflicher Hinsicht nicht mehr gewahrt.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen sei in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht sowie nach ihrem Sinngehalt zu prüfen. Dabei genügte für die Annahme einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr bereits hinreichende Übereinstimmungen in einer Wahrnehmungskategorie. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit sei grundsätzlich auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen.

Die klangliche Identität sei wegen der identischen Lautfolge offensichtlich, auch die begriffliche Identität bedürfe keiner weiteren Erläuterung, da es sich bei beiden Marken um das gleiche englische Wort "next" mit der Bedeutung "nächste, nächster, nächstes" handele. Die Vergleichszeichen erwiesen sich daher sowohl klanglich als auch begrifflich als völlig identisch. Für den Verkehr bestehe bei die-

ser Sachlage keinerlei Möglichkeit, die Vergleichszeichen voneinander abzugrenzen.

Im Ergebnis komme die angegriffene Marke dem rangbesseren Zeichen im klanglichen und begrifflichen Gesamteindruck so nahe, dass Verwechslungen in einem rechtlich relevanten Umfang zu erwarten seien. Unter Würdigung der Gesamtumstände sei daher die markenrechtliche Verwechslungsgefahr bei Waren im Ähnlichkeitsbereich zu bejahen und die Löschung der Eintragung der Marke in diesem genannten Umfang gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG anzuordnen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit dem Hinweis auf die Marke 30 2009 038 434.7, deren Warenverzeichnis in Klasse 29 und 30 im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich des angemeldeten Zeichens liege, weshalb der Widerspruch insgesamt hätte erfolgreich sein müssen. Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Februar 2013 aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist, und die Marke 30 2009 038 434 wegen des Widerspruchs aus der - durch Umwandlung aus der Marke CTM 5 978 549 hervorgegangenen - Marke 30 2011 040 443 zu löschen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da die sich gegenüberstehenden Zeichen auch im Umfang der Zurückweisung des Widerspruchs der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 107, § 112, § 114 MarkenG unterliegen.

Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und der bei der Auswahl zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO), wie die Markenstelle in der angefochtenen Entscheidung grundsätzlich zutreffend ausgeführt hat.

Die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widersprechenden zu berücksichtigenden Waren umfassen aber anders als von der Markenstelle angenommen auch die Waren der Marke 30 2009 038 434.7, also diejenigen der Klasse 30. Denn der auf sämtliche Waren gestützte Widerspruch aus einer Gemeinschaftsmarke bleibt zulässig, auch wenn wie hier die Gemeinschaftsmarkenanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen und anschließend wirksam in eine deutsche Markenmeldung umgewandelt wird. „Der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke nach Art. 32 GMV kommt die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung zu, wobei diese Wirkung, wie der Umkehrschluss aus Art. 108 Abs. 7 GMV ergibt, nicht erlischt, wenn der Umwandlungsantrag innerhalb der vorgeschriebenen Zeit eingereicht wird“, so der Senat in 26 W (pat) 78/04 unter Hinweis auf BPatG PAVIS ROMA 32 W (pat) 272/03. „Die aus der Umwandlung entstandene nationale Anmeldung steht also in Kontinuität zur vorangegangenen Gemeinschaftsmarke, aus der Widerspruch erhoben wurde.“

Da damit mit der Widersprechenden (auch) die Waren der Klassen 29 und 30 bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen sind und insoweit zweifellos jedenfalls relevante Ähnlichkeit oder auch Identität besteht, ist auch diesbezüglich aus den von der Markenstelle angestellten Erwägungen die Gefahr von Verwechslungen zu besorgen.

Aus diesen Gründen war der Beschwerde stattzugeben und die Marke insgesamt aufgrund des Widerspruches zu löschen.

Ergänzend macht sich der Senat die zutreffenden Ausführungen der Anmelderin zeigen.

Gemäß § 71 III MarkenG war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, weil dies der Billigkeit entspricht. Denn es ist verfahrensfehlerhaft, für den anzustellenden Vergleich nicht auch das Warenverzeichnis der nach Umwandlung eingetragenen Marke zugrunde zu legen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Hermann

Me/Bb