



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 107/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Januar 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 011 068**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 2014 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn und die Richterin k. A. Kriener

beschlossen:

Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 10. Februar 2011 und 9. August 2012 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen wurde für die Waren

Klassen

29: Milch- und Milchprodukte; Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil;

30: Kaffee-, Kakao- und Schokoladenge Getränke.

Insoweit wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 011 068 angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **MISSANA**

ist am 21. Februar 2009 angemeldet und am 24. September 2009 unter der Nummer 30 2009 011 068 als Marke in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden für die Waren der

- Klasse 29: Milch und Milchprodukte; Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil;
- Klasse 30: Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetränke;
- Klasse 32: Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, entalkoholisierte Getränke.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 30. Oktober 2009 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende aus ihrer am 20. August 1996 angemeldeten und seit dem 28. Oktober 1996 für die Waren der

Klasse 29: Eier, Milch, Milchprodukte, Butter, Käse, Speiseöle und -fette

eingetragenen Wortmarke 396 36 341

### **MILKANA**

Widerspruch erhoben.

Mit den Beschlüssen vom 10. Februar 2011 und vom 9. August 2012, von denen Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 29 des DPMA eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichsmarken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass im Ergebnis von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei. Die sich aus der Anspielung an „Milk“ (= engl. für Milch) möglicherweise ergebende Schwächung der Kennzeichnungskraft werde durch eine hohe Bekanntheit der Marke im Verkehr ausgeglichen. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen, insbesondere die mitgeteilten Umsatzzahlen und Werbeaktivitäten, belegten eine intensive Benutzung der Marke für Schmelzkäse und einen vergleichsweise hohen

Marktanteil in diesem Bereich. Die sich daraus ergebende Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft strahle über den engeren Bereich Schmelzkäse auch auf Käse sowie Milch und Milchprodukte als sehr ähnliche Waren aus. Ausgehend hiervon halte die angegriffene Marke jedoch selbst für identische Waren den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Zwar wichen die Vergleichszeichen nur in ihren mittleren Buchstaben „SS“ bzw. „LK“ voneinander ab. Es sei jedoch zu berücksichtigen, dass die Anfangsbuchstaben „MI“ der beiden Marken nicht nur eine Anspielung auf die Ware „Milch“ enthielten, sondern auch in verschiedenen anderen bekannten Marken für Milchprodukte als Anfangsbuchstaben dienten (z. B. in den Marken „Milfina“ und „Milsani“ (ALDI), „Milbona“ (Lidl), „Milino“ (Netto) sowie „Milram“) und damit kennzeichnungsschwach seien. Des Weiteren stelle sich die Endung „-ana“ im betroffenen Warengbiet als deutlich geschwächt dar, da im Markenregister in der Klasse 29 – ohne die verschiedenen „MILKANA“-Marken – 625 weitere Marken auf „ana“ endeten, so dass insoweit von einer verbrauchten Endsilbe in diesem Bereich auszugehen sei. Dies erlaube den Schluss, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei den sich gegenüberstehenden Marken besonders auf die Buchstaben „SS“ bzw. „LK“ in der jeweiligen Wortmitte achteten, die sich sowohl klanglich als auch schriftbildlich deutlich voneinander unterschieden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie vorträgt, dass die Widerspruchsmarke als reiner Fantasiebegriff von Hause aus normal kennzeichnungskräftig sei. Denn entgegen der Ansicht der Markenstelle lese sie sich nicht „MILK-ANA“, sondern „MIL-KA-NA“, so dass für den Verkehr eine Anspielung auf den Begriff „Milk“ nicht erkennbar sei und damit keine originäre Schwächung der Kennzeichnungskraft vorliege. Die Widerspruchsmarke genieße aufgrund ihrer langjährigen und intensiven Benutzung in Deutschland eine sehr hohe Bekanntheit, so dass ihre originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf ein überdurchschnittliches Maß gesteigert sei. Vor diesem Hintergrund und ausgehend von teils identischen, teils hochgradig ähnlichen Waren sei im maßgeblichen Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Vergleichs-

zeichen wiesen insbesondere in klanglicher Hinsicht erhebliche Übereinstimmungen in der Buchstabenfolge, Silbenzahl, Vokalfolge sowie im Klang- und Sprechrhythmus auf. Die einzig abweichenden Zwischenbuchstaben „SS“ bzw. „LK“ reichten damit nicht aus, um einen hinreichenden Zeichenabstand herzustellen. Da es stets auf den Gesamteindruck ankomme und sich eine isolierte Betrachtung einzelner Silben von Markenwörtern verbiete, könne entgegen der Ansicht der Markenstelle eine Verwechslungsgefahr auch nicht mit dem Argument verneint werden, die Bestandteile „MI-“ und „-ANA“ seien im Bereich von Milchprodukten verbraucht oder schwach, so dass nur auf die Zwischenbuchstaben abzustellen sei. Auch schriftbildlich bestehe eine erhebliche Annäherung der gleich langen Markenwörter, da fünf von sieben Buchstaben identisch übereinstimmten und in gleicher Folge platziert seien.

Nach Rücknahme des Widerspruchs bezogen auf die Waren der Klasse 32 beantragt die Widersprechende und Beschwerdeführerin,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 10. Februar 2011 und 9. August 2012 aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen wurde für die Waren

Klassen

29: Milch- und Milchprodukte; Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil;

30: Kaffee-, Kakao- und Schokoladenge Getränke

und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 011 068 anzuordnen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke und Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Sachantrag gestellt. Im Termin zur

mündlichen Verhandlung ist für sie niemand erschienen. Im patentamtlichen Verfahren hat sie die Ansicht vertreten, dass zwischen den Vergleichszeichen keine Gefahr von Verwechslungen bestehe. Das Markenwort „MISSANA“ sei von den türkischen Begriffen „Mis“ (= Duft) und „Sana“ (= Sie/Dir) abgeleitet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil zwischen den Vergleichsmarken im tenorierten Umfang die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICA-RO/PICASSO; BGH GRUR 2011, 824 Rdnr. 19 – Kappa; GRUR 2010, 833 Rdnr. 12 – Malteserkreuz II; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903 Rdnr. 10 - SIERRA ANTIGUO).

1. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung teils identischer, teils hochgradig ähnlicher Waren verwendet.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René; BGH GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Die Waren der Klasse 29 „Milch, Milchprodukte“ sind von beiden Warenverzeichnissen identisch erfasst. Die für die jüngere Marke weiter eingetragenen „Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil“ fallen ebenfalls unter den Oberbegriff „Milchprodukte“, so dass auch insoweit Warenidentität besteht. Die in Klasse 30 angegriffenen Waren „Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetränke“ sind hochgradig ähnlich zu den Widerspruchswaren „Milch, Milchprodukte“, da vorgenannte Getränke regelmäßig oder häufig Milch als Bestandteil enthalten und zu dem Warensortiment der Hersteller von Milch bzw. Milchprodukten gehören. Dies ergibt sich auch aus den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Belegen, wonach beispielsweise zum Produktsortiment von „Landliebe“, „Müller“ und „Bärenmarke“ sowohl Milch als auch Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetränke zählen (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum Schriftsatz vom 19. Dezember 2012).

2. a) Der Widerspruchsmarke kommt von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle wird die Widerspruchsmarke im deutschen Sprachgebrauch nicht zweisilbig als „MILK-ANA“ aufgefasst und ausgesprochen,

sondern dreisilbig als „MIL-KA-NA“. Bei diesem Verständnis des Wortzeichens ist der englische Begriff „Milk“ als beschreibende Anspielung auf „Milch“ für den angesprochenen Durchschnittsverbraucher nicht ohne Weiteres erkennbar. In ihrer Gesamtheit, auf die allein abzustellen ist, handelt es sich bei „MILKANA“ daher um eine Fantasiebezeichnung.

b) Die Widersprechende hat geltend gemacht, dass die Widerspruchsmarke für „Schmelzkäse“ in beträchtlichem Umfang jedenfalls seit 2006, also schon vor dem Prioritätszeitpunkt (21. Februar 2009) tatsächlich benutzt worden ist. Dies wurde durch Vorlage größtenteils aussagekräftiger Unterlagen, aus denen sich insbesondere ein von der Widerspruchsmarke gehaltener vergleichsweise hoher Marktanteil und damit eine bedeutende Marktstellung in diesem Bereich ergibt, auch belegt. Die Frage, ob die in diesem Zusammenhang eingereichten Unterlagen auch für den Entscheidungszeitpunkt als ausreichend anzusehen sind, bedarf keiner näheren Erörterung, da die andauernde intensive Benutzung der Widerspruchsmarke „MILKANA“ zumindest für „Schmelzkäse“ gerichtsbekannt ist. Die originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist daher für diese Ware auf ein überdurchschnittliches Maß gesteigert. Die gesteigerte Kennzeichnungskraft lässt sich wegen der engen Ähnlichkeit zu „Schmelzkäse“ auch auf die hier relevanten Widerspruchswaren „Milch, Milchprodukte“ übertragen.

3. Ausgehend von teils identischen, teils hochgradig ähnlichen Waren und einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand nicht mehr ein. Denn die Vergleichszeichen sind jedenfalls schriftbildlich verwechselbar.

a) 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. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH a. a. O. Rdnr. 26 – Kappa; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 – airdsl; MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC).

b) In schriftbildlicher Hinsicht werden die Vergleichszeichen

**MILKANA**

und

**MISSANA**

sehr ähnlich wahrgenommen. Dies gilt insbesondere bei einer möglichen Wiedergabe beider Wortmarken in Versalien einer gängigen Schriftart. Sie weisen die gleiche Zahl an Buchstaben auf, wobei fünf Buchstaben von jeweils sieben identisch übereinstimmen und überdies in gleicher Folge platziert sind, davon zwei am – für den Gesamteindruck bedeutsamen – Wortanfang. Zudem haben die Markenworte beide die gleiche Länge und werden von den gleichen Anfangs- und Endbuchstaben „eingerahmt“. Die Umrisscharakteristik der Zeichen ist ebenso - jedenfalls in der eingetragenen Wiedergabeform (Großschreibung) – sehr ähnlich.

Aufgrund dieser erheblichen Übereinstimmungen fallen die alleinigen Abweichungen bei den beiden Konsonanten in der Wortmitte der Vergleichszeichen – „LK“ bei der Widerspruchsmarke bzw. „SS“ bei der jüngeren Marke – schriftbildlich wenig auf und können vom angesprochenen Verkehr leicht übersehen werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass es sich bei den hier in Rede stehenden Produkten um billige Waren des täglichen Bedarfs handelt, bei deren Erwerb der Durchschnittsverbraucher den jeweiligen Kennzeichnungen keine besondere Aufmerksamkeit widmet (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,

§ 9 Rdnr. 216, 222 m. w. N.). Allerdings gestattet das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere Wahrnehmung der Bezeichnung als das schnell verklingende gesprochene Wort. Dies führt dennoch zu keiner anderen Beurteilung, zumal die – hier identischen – Anfangs- und Schlusselemente von Wörtern den bildlichen Gesamteindruck regelmäßig stärker bestimmen als die Wortmitte (vgl. BPatGE 17, 158, 159 – Proctavenon/Pentavenon; BPatG 25 W (pat) 85/99 – LEMOCAIN/ LEMOCIN). Zwar können Wortanfänge und/oder -endungen infolge häufiger Verwendung in einem bestimmten Produktbereich „verbraucht“ sein, was sich auf die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in klanglicher und ggf. auch schriftbildlicher Hinsicht auswirken kann (Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdnr. 237, 239 m. w. N.). Allerdings sieht der Senat – anders als die Markenstelle – die Anfangs- und/oder Endbestandteile der Vergleichszeichen („MI-“ bzw. „-ANA“) im Bereich von Milchprodukten (noch) nicht als „verbraucht“ an, da hierfür keine hinreichenden Anhaltspunkte erkennbar sind. Die von der Markenstelle genannten wenigen Markenbeispiele mit den Anfangsbuchstaben „MI-“ („Milfina“, „Milsani“, „Milbona“, „Milino“ und „Milram“) begründen noch nicht die Annahme eines verbrauchten Wortanfangs im betroffenen Warengbiet. Auch über die Benutzungslage der von der Markenstelle pauschal angeführten 625 in der Klasse 29 eingetragenen Marken, die auf „-ana“ enden sollen, ist nichts bekannt, so dass auch insoweit nicht ohne Weiteres von einer verbrauchten Endung ausgegangen werden kann, zumal nur ein Bruchteil dieser Marken überhaupt für die hier relevanten Waren „Milch und Milchprodukte“ eingetragen sein dürften.

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen reichen die schriftbildlichen Unterschiede nicht aus, um markenrechtlich relevante Verwechslungen in dieser Hinsicht zu vermeiden. Vielmehr überwiegen hier die Übereinstimmungen im Schriftbild, die stärker im Erinnerungsbild haften bleiben als die geringfügigen Unterschiede der Vergleichszeichen.

Ob darüber hinaus auch eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht besteht, kann dahingestellt bleiben.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Kriener

Dorn

Me