



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 31/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 74 796**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Februar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Knoll, die Richterinnen Kriener und den Richter am Amtsgericht Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2010 und 7. Februar 2013 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der IR-Marke 833 514 hinsichtlich der Waren „Schokolade, Bonbons“ zurückgewiesen worden ist. Wegen dieses Widerspruchs wird die Löschung der Marke mit der Nr. 305 74 796 auch für diese Waren angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 13. Dezember 2005 angemeldete Wortmarke

Chocomella

ist am 8. Mai 2006 für verschiedene Waren der Klassen 29, 30 und 32 unter der Nr. 305 74 796 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 8. Mai 2006 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende aus ihrer seit 6. August 2004 unter der Nummer IR 833 514 für die Waren

Klasse 29: Milk and milk products;

Klasse 30: Cocoa based beverages; chocolate milk beverages;

Klasse 32: Non-alcoholic beverages; preparations for making drinks

eingetragenen IR Marke



und ihrer Gemeinschaftsmarke 000932970 CHOCOMEL mit den am 2. August 2006 beim DPMA eingegangenen Schreiben Widerspruch erhoben, zudem haben zwei weitere Markeninhaber Widerspruch aus ihren Marken erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des DPMA hat in einem ersten Beschluss vom 29. September 2010 aufgrund dieser Widersprüche die Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf einen wesentlichen Teil der beanspruchten Waren angeordnet mit Ausnahme von „Kaffee, sowohl in Form von Bohnen als auch gemahlen; Espresso-Kaffee, Rohkaffee, Tee, Kräutertee, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Kaffeeersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage, feine Backwaren, Biskuits, Eistee, Schokolade und Vanillepulver und einschließlich Muffins, Semmeln, Teekuchen, Teegebäck, Biskuits, Kaffeebohnen, Keksen, Plätzchen und Gebäck, Wraps, Backwaren (fein), Bonbons“.

Insoweit sind die Widersprüche zurückgewiesen worden. Wegen der Einzelheiten der jeweiligen Teillöschungsanordnungen in Bezug auf die jeweiligen Widerspruchsmarken wird auf den Erstbeschluss der Markenstelle vom 29. September 2010 verwiesen (Bl. 82 ff. der Patentamtsakten 305 74 796).

Auf die Erinnerung der Widersprechenden in Bezug auf ihren Widerspruch aus der Marke IR 833 514 hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 7. Februar 2013 darüber hinausgehend die Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf die Waren „Kaffee, sowohl in Form von Bohnen als auch gemahlen; Espresso-Kaffee, Rohkaffee, Tee, Kräutertee, Kaffeeersatzmittel; Kaffeeersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage, Eistee, Kaffeebohnen“, angeordnet und den Widerspruch im Übrigen für „Zucker, Reis, Tapioka, Sago, feine Backwaren, Biskuits, Schokolade und Vanillepulver und einschließlich Muffins, Semmeln, Teekuchen, Teegebäck, Biskuits, Keksen, Plätzchen und Gebäck, Wraps, Backwaren (fein), Bonbons“ zurückgewiesen.

Ausgehend von der Registerlage sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nur teilweise gegeben. Zwischen den Zeichen sei eine mittlere Ähnlichkeit anzunehmen. Es stünden sich die Wörter „Chocomella“ und das in der Widerspruchsmarke prägende Wortelement „Chocomel“ gegenüber, die schriftbildlich und klanglich weitestgehend übereinstimmten. Die angegriffene Marke weise darüber hinaus den Doppelkonsonanten „ll“ und in klanglicher Hinsicht die zusätzliche Silbe „la“ auf, die eine unterschiedliche Sprechweise der Zeichen bewirke, so dass insgesamt eine mittlere Zeichenähnlichkeit vorliege.

Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft und einer mittleren Markenähnlichkeit ergebe sich eine Verwechslungsgefahr nur in Bezug auf die Waren, die im mittleren Ähnlichkeitsbereich lägen. Dies sei zwar der Fall hinsichtlich der „kakaobasierten Getränke“ und „Kakaomilchgetränke“ der angegriffenen Marke einerseits und der Widerspruchsware „Kaffee“ andererseits, da verschiedene Anbieter von „Kaffee“ auch Kakaogetränke oder Kaffee-Kakaomischprodukte in ihrem Sortiment hätten. Zwischen den Süß- und Backwaren der angegriffenen Marke einerseits und den Widerspruchswaren andererseits sei eine mittlere Ähnlichkeit aber

nicht zu bejahen. Diese Vergleichswaren seien nur gering ähnlich, da kaum Berührungspunkte zwischen Produkten, die in Großbäckereien und den Waren, die von Getränkeanbietern oder auch Molkereien hergestellt würden, bestünden. Nur in Einzelfällen würden „Bonbons“, die in der Regel von reinen Süßwarenherstellern produziert würden, unter denselben Marken wie Getränke oder Milchprodukte angeboten (z. B. Granini).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden insoweit, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren „Schokolade“ und „Bonbons“ zurückgewiesen worden ist. Die Widersprechende ist der Ansicht, dass vor dem Hintergrund der festgestellten Berührungspunkte zwischen „kakaobasierten Getränken“ und „Kakao-Milchgetränken“ der Widerspruchsmarke einerseits und der Ware „Kaffee“ der angegriffenen Marke andererseits, wobei Kaffee mit Schokoladengeschmack versetzt sein könnte, auch eine hinreichende Ähnlichkeit zwischen „Schokolade“ und den vorgenannten Widerspruchswaren gegeben sei. „Schokolade“ sei der wesentliche Bestandteil von „Schokoladenmilchgetränken“ bzw. „kakaobasierten Getränken“, so dass ein funktioneller Zusammenhang zwischen diesen Produkten auch nach der Spruchpraxis des Bundespatentgerichts regelmäßig bejaht worden sei. Die Widersprechende benennt zudem zahlreiche Unternehmen, die die beiderseitigen Waren gemeinsam herstellten (z. B. die Firmen Zotter, Niederegger, Vivani). Ebenso verhalte es sich im Verhältnis der Ware „Bonbons“ einerseits und den „Milch und Milchprodukten“ andererseits. Zahlreiche Bonbons enthielten Milch als ihren wesentlichen und entscheidenden Bestandteil (Milchbonbons, Milchhonigbonbons, Milch-Schokoladenbonbons, Sahnebonbons).

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der IR-Marke 833 514 in Bezug auf die Waren „Schokolade“ und „Bonbons“ der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist und auf den Widerspruch hin, die angegrif-

fene Marke „Chocomella“ Nr. 305 74 796 auch für diese Waren zu löschen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben im Beschwerdeverfahren keine inhaltliche Stellungnahme abgegeben und keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Nach Auffassung des Senats besteht, anders als die Markenstelle meint, zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken auch eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren „Schokolade“ und „Bonbons“, so dass auch diesbezüglich der Widerspruch Erfolg hat und die angegriffene Marke insoweit zu löschen ist, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Wider-

spruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 40 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a. Bei der Widerspruchsmarke ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Soweit der Wortanfangsbestandteil „Choco“ der Widerspruchsmarke auf Schokoladenbestandteile hinweisen kann, führt dies zu keiner relevanten Schwächung der Kennzeichnungskraft, da dieser Bestandteil und der darin enthaltene Sachhinweis in eine Gesamtbezeichnung eingebettet ist und dadurch ausreichend phantasievoll verfremdet ist.

b. Mit Recht wendet sich die Widersprechende gegen die Annahme einer allenfalls nur geringen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren besteht, 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 anderer, für die Frage der Warenähnlichkeit wesentlicher Gründe, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten regelmä-

ßig aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 59, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2015, 176 Rn. 16 - ZOOM/ZOOM).

Die beschwerdegegenständliche Ware „Schokolade“ der angegriffenen Marke ist zu den „Milch und Milchprodukten“, zu denen auch Milch, Sahne oder Joghurt enthaltende Desserts gehören können, und auch zu den „Getränken auf der Basis von Schokolade“ und „Schokoladenmilchgetränken“ der Widerspruchsmarke angesichts gleicher Geschmacks- und Inhaltsstoffe und häufig gleicher Herstellungsstätten ohne weiteres ähnlich (vgl. auch BGH GRUR 2007, 1066 Rn. 22, 24 - Kinderzeit und BPatG zu Schokolade und Milchprodukten: Beschl. v. 9. August 2006, 28 W (pat) 9/04, Beschl. v. 7. Mai 2010, 25 W (pat) 52/09, Beschl. v. 10. Mai 2011, 27 W (pat) 143/10). Denn bei der Herstellung von Milchprodukten, wie beispielsweise Joghurt, Pudding und Milchdesserts, Milchgetränken und schokoladenbasierten Milch(Mix)Getränken werden Schokoladenanteile häufig auch in Form von Schokoladenraspeln und Schokostückchen zugegeben (z. B. Joghurt mit separaten Schokoladenkugeln, Stracciatella-Joghurt). Auch umgekehrt sind Milch oder Milchprodukte, so beispielsweise die Zugabe von Milchpulver, bei der Herstellung von Schokolade, insbesondere von Milchsokolade oder weißer Schokolade, üblich und produkttypisch.

Ähnliches gilt im Ergebnis auch im Verhältnis zu den „Bonbons“. Unter den Oberbegriff der Bonbons fallen im Einzelnen auch solche, die mit Milch oder Milchprodukten wie Schokolade, Sahne und Karamell oder auch Kakao gefüllt bzw. hergestellt werden (vgl. auch den Begriff „Bonbons“ in der Datenbank des HABM „TMclass“). Davon ausgehend ergeben sich entsprechende Gemeinsamkeiten zwischen „Bonbons“ und „Milch und Milchprodukten“ der Widerspruchsmarke in ihrer Zusammensetzung, dem (Milch)Geschmack (Milchsokoladenbonbons; Milcherdbeerbbonbons), gleicher oder häufig übereinstimmender Abnehmerkreise sowie gleicher Angebotsstätten. Diese Überschneidungen lassen die Vergleichs-

waren jedenfalls ohne weiteres ähnlich erscheinen (vgl. auch BPatG zu Bonbons und Milchprodukten: Beschl. v. 28. Februar 2003, 32 W (pat) 275/01).

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und mittlerer Ähnlichkeit der beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke zu den Widerspruchswaren sind keine strengen Anforderungen an den einzuhaltenden Zeichenabstand zu stellen. Gleichwohl wird die angegriffene Marke auch diesen Anforderungen in klanglicher Hinsicht nicht gerecht, zumal es sich bei den Vergleichswaren um Verbrauchsgüter des Alltagsbedarfs handelt, denen die angesprochenen Verbraucher eher mit untergeordneter, allenfalls mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit zu begegnen pflegen.

c. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Española/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl). In der Regel genügt bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGH GRUR 2011, 824 Rn. 26 - Kappa; BGH GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo).

Der Wortbestandteil „Chocomel“ hat eine den klanglichen Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägende Bedeutung und ist daher beim klanglichen Zeichenvergleich zugrunde zu legen (vgl. zur Prägung einzelner Zeichenbestandteile in klanglicher Hinsicht BGH GRUR 2006, 60 Rn. 19 - coccodrillo). Die weiteren Zeichenelemente der Widerspruchsmarke treten demgegenüber in den Hintergrund und werden unter üblichen Erwerbsbedingungen regelmäßig nicht zur mündlichen Wiedergabe der Marke herangezogen. Die Zeichengestaltung weist den weiteren Wortbestandteilen der Widerspruchsmarke „OUR ONE AND ONLY“ eine gegenüber dem schon größtmäßig exponierten Element „Chocomel“ nach-

rangige Bedeutung zu. Überdies wird das Publikum auch aufgrund der Länge dieser Wortfolge und ihres - sofern dieses überhaupt erfasst wird - rein werbenden Inhalts („unser eines und einziges“) von der Wiedergabe dieses Zeichenbestandteils bei der Markenbenennung absehen. Die Bildbestandteile der Widerspruchsmarke beschränken sich auf eine Hintergrundgestaltung und entziehen sich zudem einfacher verbaler Wiedergabe.

Insbesondere in klanglicher Hinsicht ist die Abweichung am Wortende der ansonsten identischen Bezeichnungen, die in dem in der angegriffenen Marke zusätzlich vorhandenen Endvokal „a“ besteht, insgesamt nicht so auffällig, als dass sie geeignet wäre, Verwechslungen zu verhindern. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass es sich um längere Bezeichnungen handelt und erfahrungsgemäß Unterschiede in den Endungen solcher Wörter weniger in Erinnerung bleiben und häufig überhört werden (vgl. dazu Ströbele/Hacker, 11. Aufl., § 9 Rn. 269 m. w. N).

2. Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

### 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.

Knoll

Kriener

Nielsen

Hu