

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 38/01

Verkündet am
25. Juli 2001

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 36 667

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juli 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die Richter Dr. Albrecht und Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. September 1997 und vom 8. November 2000 aufgehoben.

Die Marke 395 36 667 wird gelöscht.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 25. Juni 1996 für

Tee, Teekonserven, Tee-Extrakte, Tee-Konzentrate, Teeta-
bletten, Tee-Essenzen, Tee in Aufgußbeutel, Tee auch aro-
matisiert, nichtmedizinische Kräuter- und Fruchteees

eingetragene Wortmarke 395 36 667

YOGURELLA

ist Widerspruch erhoben aus der seit 27. April 1977 für

Schokolade; Dauer- und Feinbackwaren, insbesondere Fertigku-
chen und Waffeln

eingetragenen Wortmarke 957 267

Yogurette.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren er-
gangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, daß selbst bei
einer teilweisen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und einer ge-
steigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsge-
fahr ausscheide.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, daß sich die Waren ähnlich seien. Süßwarenketten, wie die Firma H... und andere, würden sowohl Tee als auch Schokolade anbieten. Dasselbe gelte etwa für das Feinkosthaus D... Selbst wenn ursprünglich eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke bestanden habe, sei diese jedoch überwunden durch ihre überragende Bekanntheit für einen gefüllten Schokoladeartikel. Die Marken seien sich schriftbildlich so ähnlich, daß Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden könnten.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse vom 22. September 1997 und vom 8. November 2000 aufzuheben, die markenrechtliche Übereinstimmung der Anmeldemarke "YOGURELLA" mit der Widerspruchsmarke 957 267 "Yogurette" festzustellen und die deutsche Marke 395 36 667 "YOGURELLA" zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet die Benutzung der Widerspruchsmarke für Dauer- und Feinbackwaren, insbesondere Fertigmöhlen und Waffeln, und ist der Auffassung, daß im übrigen keine Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren bestehe. Auch könne heute nicht mehr davon ausgegangen werden, daß es sich bei "Yogurette" um eine berühmte Marke handele. Bei dieser Sachlage reichten auch für den Fall, daß man eine geringe Ähnlichkeit der Waren bejahen würde, die Unterschiede der Marken aus, um Verwechslungen zu vermeiden.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke besteht (vgl BGH MarkenR 2000, 359, 360 - Bayer/BeiChem).

Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren besteht eine geringe Ähnlichkeit. Dem von der angegriffenen Marke beanspruchten Tee (in verschiedenen Formen) steht Schokolade gegenüber. Für die durch die Widerspruchsmarke zusätzlich geschützten Dauer- und Feinbackwaren ist die bestrittene Benutzung nicht glaubhaft gemacht.

Waren sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte auftreten, daß die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind. Bei dieser Bewertung der Verkehrsauffassung ist die höchste Kennzeichnungskraft und damit der größte Schutzbereich der älteren Marke zu unterstellen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 41). Den angesprochenen Verkehrskreisen, allen Verbrauchern, ist zwar bekannt, daß Tee und Schokolade in jeweils unterschiedlichen Produktionsstätten hergestellt werden. Jedoch ist eine gewisse

Übereinstimmung in den Vertriebswegen festzustellen. Tee und Schokolade sind beides Genußmittel, die sowohl im gehobenen Preissektor (zB Firma D...) als auch in Süßwarenketten (zB H...) unter derselben Kennzeichnung vertrieben werden. Auch gibt es aromatisierten Tee verschiedenster Geschmacksrichtungen, darunter auch mit Schokoladengeschmack, so daß anzunehmen ist, dass der Verkehr, wenn er die in diesem Zusammenhang als berühmt zu unterstellende Marke "Yogurette" auf Tee und Schokolade angebracht sieht, annehmen muß, beide Waren stammten aus zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zumindest deutlich erhöht. Die von der Widersprechenden vorgelegte Marktforschungsstudie vom Dezember 1989 ergab, daß über 80 % der Verbraucher die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete gefüllte Schokolade der Widersprechenden kannten und sie auch nur einem einzigen Hersteller zuordneten. Zusätzlich wurde an Eides Statt versichert, daß im Geschäftsjahr September 1989 bis August 1990 ein Umsatz von mehr als ... DM und im Geschäftsjahr September 1996 bis August 1997 ein Umsatz mit der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Schokolade von mehr als ... DM erzielt wurde. Die Werbeaufwendungen betragen für den Zeitraum Geschäftsjahr 1989/90 mehr als ... DM, für den Zeitraum Geschäftsjahr 1996/97 mehr als ... DM. Daneben weiß der Senat aus eigener Kenntnis, daß die Yogurette-Schokolade während des gesamten Zeitraums des Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahrens zumindest eine sehr bekannte Kennzeichnung darstellt. Die Höhe der Kennzeichnungskraft ist für den Zeitraum von der Anmeldung der angegriffenen Marke bis zur Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren festzustellen, da dies der maßgebliche Zeitpunkt ist (vgl BGH BIPMZ 1999, 314, 316 - Canon II; Ingerl/Rohnke MarkenG § 14 Rdn 240; aA Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 161). Nur diese Betrachtung ermöglicht einen angemessenen Ausgleich der Interessen der Beteiligten. Vom Anmelder ist zu verlangen, daß er im Anmeldezeitpunkt das Bestehen ihm vorrangiger (Kennzeichen-)Rechte prüft. Es ist sei-

ne Aufgabe festzustellen, ob im Ähnlichkeitsbereich seiner beanspruchten Waren sich ähnliche Kennzeichnungen befinden, und zu überprüfen, welche Kennzeichnungskraft diese haben. Diese tatsächlichen Verhältnisse müssen bis zum letzten Zeitpunkt, in dem diese geprüft werden können, fortbestehen, um eine den tatsächlichen Gegebenheiten angemessene Entscheidung zu ermöglichen. Dementsprechend ist, wenn auch ursprünglich bei "Yogurette" für eine mit einer Joghurtzubereitung gefüllte Schokolade wegen beschreibender Anklänge von einer schwachen Kennzeichnungskraft auszugehen ist, aufgrund der großen Bekanntheit der Widerspruchsmarke von einer insgesamt deutlich erhöhten Kennzeichnungskraft auszugehen, die jedoch nicht den Rahmen einer berühmten Marke erreicht. Demzufolge müßte die angegriffene Marke zumindest einen durchschnittlichen Abstand einhalten, um Verwechslungen zu vermeiden, was jedoch in schriftbildlicher Hinsicht nicht gegeben ist. Die Marken sind sich in Kleinschreibweise sehr ähnlich. Es besteht Identität zwischen den ersten sechs von neun Buchstaben; die verbleibenden drei Buchstaben decken sich in den jeweiligen Oberlängen. Bei dieser Sachlage kann die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Auferlegung von Kosten (§71 Abs 1 MarkenG) ist nicht veranlaßt.

Winkler

Sekretaruk

Dr. Albrecht

Mü