

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 111/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am

6. März 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 683 355

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 6. März 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 5. November 1997 für die Waren

Glaces comestibles, sorbets, gâteaux glacés et produits pour la préparation de glaces comestibles et/ou de sorbets et/ou gâteaux glacés

registrierte IR-Marke 683 355

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 2069416

Bons

die seit 28. Juni 1994 für

Fein- und Dauerbackwaren, Schokolade, Schokoladewaren

eingetragen ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst bestritten, dies aber nicht mehr aufrechterhalten, da ein Widerspruchsverfahren gegen die Widerspruchsmarke erst am 6. März 1998 abgeschlossen wurde.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung ist unter anderem ausgeführt, „MAXIBON“ sei ein Gesamtbegriff, der sich in Länge und Vokalfolge deutlich von „Bons“ unterscheide. In „MAXIBON“ sei „BON“ nicht betont und trete auch sonst nicht prägend hervor, auch nicht als Serienbestandteil, der „Bons“ entspräche.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, zu deren Begründung sie vor allem darauf abstellt, die Waren seien sich sehr ähnlich. Sie benutze „Bons“ nachhaltig und erziele mit Schoko-Bons außerordentlich hohe Umsätze. „Bons“ finde sich nahezu identisch, nur ohne Plural-S, in „MAXIBON“ wieder. „MAXI“ stehe für „groß“ und sei beim Zeichenvergleich zu vernachlässigen. Jedenfalls führe das Hinzufügen einer Größenbezeichnung zu einer gedanklichen Verbindung.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 3. Februar 2000 und vom 23. Januar 2001 aufzuheben sowie der IR-Marke den Schutz in Deutschland zu versagen.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, „Bons“ sei im Gegensatz zu „Schoko-Bons“ keine bekannte Marke. „MAXI“ sei nicht glatt beschreibend, zumal es im Gesamtbegriff „MAXIBON“ aufgehe. „BON“ und „Bons“ seien nicht identisch.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen besteht (Art 5 MMA, Art. 6^{quinquies} Abschn B Nr 1 PVÜ iVm § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1, § 43, 107, 114, 152, 158 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Einer IR-Marke ist im Falle eines Widerspruchs der Schutz zu versagen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung besteht zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kenn-

zeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (vgl BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem; 2001, 158, 159 – Drei-Streifen-Kennzeichnung).

Hier stehen sich sehr ähnliche Waren gegenüber, weil Eis in Waffeln, also in Backwaren, angeboten wird und als Eiskonfekt in einer Form, wie sie auch bei Schokoladewaren (Pralinen etc) üblich ist. Hinsichtlich Beschaffenheit, Zutaten, betriebliche Herkunft, Vertriebswege, Angebotsformen und Verwendungszweck weisen Eis und Back- bzw Schokoladewaren enge Berührungspunkte auf. Manche Schokoladeriegel (zB MARS) gibt es auch als Eis.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. „Bons“ ist für Schokolade- und Backwaren ein Phantasiewort und keine geläufige Abkürzung der beschreibenden Bezeichnung Bonbon(s), wie das OLG Hamburg (WRP 1996, 215 – Kinder-Schoko-Bons) durch zwei Gutachten belegt hat. Die Bedeutungen „Gutscheine, Kassenzettel“ spielen hier keine Rolle.

„Bons“ ist keine gut eingeführte Warenkennzeichnung, der ein überdurchschnittlicher Schutzzumfang zukäme. Die Widersprechende hat zwar hohe Umsatzzahlen genannt; sie betreffen aber „Schoko-Bons“, die eine erhöhte Kennzeichnungskraft haben mögen. Diese strahlt jedoch nicht auf das alleinstehende „Bons“ aus. Bekannte Wortverbindungen prägen sich als Gesamtzeichen ein; dabei werden die einzelnen Zeichenteile nicht gleichermaßen als kennzeichnend empfunden wie das Gesamtzeichen (vgl BGH GRUR 1972, 180, 181 f zu Mon Cheri). Außerdem erhält „Bons“ in „Schoko-Bons“ eine Bedeutung, die ihm in Alleinstellung fehlt. Die Kombination „Schoko-Bons“ weckt vom Wortaufbau her Assoziationen zu Schokoladenbonbons. „Bons“ wird daher dort als Abkürzung von „Bonbons“ verstanden.

Die Marken unterscheiden sich ohne erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit klanglich und bildlich deutlich. Eine Verwechslungsgefahr könnte bei solch deutlich unterschiedlichen Kombinationsmarken wegen der Gemeinsamkeit in einem gleichen oder ähnlichen Bestandteil nur bestehen, wenn dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Kombinationsmarke prägen

würde (BGH BIPMZ 1996, 180 - Springende Raubkatze). Maßgeblich ist dabei, ob einem von mehreren Markenteilen eine so eigenständig kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zukommt, dass darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen wird.

Dass die angegriffene Marke „MAXIBON“ durch „BON“ geprägt wird, kann nicht festgestellt werden, wenn auch „MAXI“ als Hinweis auf Größe oder eine Spitzenstellung kennzeichnungsschwach ist. Hier verbinden sich „MAXI“ und „BON“ nämlich zu einem Gesamtbegriff. „Bon“ bleibt ohne jegliche Heraushebung dabei nicht eigenständig erhalten, sondern geht in der angegriffenen Gesamtkombination unter. Außerdem kehrt „Bons“ darin nicht völlig übereinstimmend wieder.

Damit besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen „MAXIBON“ und „Bons“.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens scheidet schon deshalb aus, weil die Widerspruchsmarke „Bons“ in der angegriffenen Marke nicht als Serien-Bestandteil wiederkehrt. Nur die Ähnlichkeit von „BON“ und „Bons“ reicht zur Annahme einer gemeinsamen Zuordnung der Zeichen zu demselben betrieblichen Ursprung nicht aus. Das „BON“ in „MAXIBON“ weist nicht auf die Widersprechende hin.

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass „Bons“ in „MAXIBON“ als identifizierbarer Stammbestandteil derart hervortritt, dass der Verkehr auf eine betriebliche Zusammengehörigkeit von „MAXIBON“ und „Bons“ schließen wird.

Zu einer Kostenauflegung bestand kein Anlass (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Winkler

Klante

Dr. Albrecht

Ko

Abb. 1

