



Bundespategericht

32 W (pat) 262/03

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 31 108

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa am 15. Dezember 2004

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 – vom 18. April 2000 und vom 12. Juni 2003 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 2 077 193 hinsichtlich der Waren "Vitamine, Mineralien und Spurenelemente in Form von Kaubonbons für diätetische, medizinische Zwecke; Schokolade, Schokoladewaren, Süßwaren, Zuckerwaren und Pralinen; feine Backwaren und Konditorwaren; Traubenzucker; Bonbons" zurückgewiesen wurde. Für diese Waren wird die Marke 397 31 108 gelöscht.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 4. Juli 1997 angemeldete und am 15. Oktober 1997 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) eingetragene Marke 397 31 108

Siolà

genießt – nach Teillöschung im Laufe des Beschwerdeverfahrens – für folgende Waren Schutz:

Pharmazeutische Erzeugnisse und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Vitamine, Mineralien und Spurenelemente in Form von Brausetabletten, Brausepulver und Kaugummi für diätetische, medizinische Zwecke; Gallerten (Gelees); Konfitüten, Fruchtsaucen; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst; Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee und Kräutertee; Kakao; Schokolade, Schokoladewaren, Süßwaren, Zuckerwaren und Pralinen; Kaffeegetränke, Teegetränke, Kakaogetränke, koffeinhaltige Getränke, teeenthaltige Getränke und kakaohaltige Getränke; kakaohaltige koffeinhaltige und schokoladenhaltige Getränkepulver, Trinkschokolade; feine Backwaren und Konditorwaren; Zucker, Fruchtzucker, Invertzucker, Gelierzucker, Traubenzucker und Honig; fertige Backmischungen, Zwieback; Bonbons; Müsliriegel und Getreidepräparate; Speiseeis; sämtliche vorgenannten Waren auch in Instandform und/oder für diätetische nicht-medizinische Zwecke.

Widerspruch erhoben hat u.a. die Inhaberin der prioritätsälteren deutschen Marke 2 077 193 (angemeldet am 2. August 1994, eingetragen am 8. September 1994, Abschluß des Widerspruchsverfahrens am 22. September 1995)

SIOLCA,

die für

Bonbons, auch Stielbonbons

geschützt ist. Der Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren der jüngeren Marke.

Die Markenstelle für Klasse 30 hat in einem ersten Beschluß vom 18. April 2000 den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar lägen hinsichtlich Silbengliederung und Vokalfolge Gemeinsamkeiten vor, jedoch seien die Abweichungen in den Verbindungskonsonanten sowie in der Betonung (einerseits der Endsilbe "là", andererseits der Mittelsilbe "OL") so nachhaltig, daß der klangliche und schriftbildliche Gesamteindruck der beiden, jeweils gut überschaubaren Wortmarken gravierend verändert werde.

Die Widersprechende hat Erinnerung eingelegt. Die Markeninhaberin hat in einem beim DPMA am 9. September 2000 eingegangenen Schriftsatz vorsorglich die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat die Erinnerung durch Beschluß vom 12. Juni 2003 zurückgewiesen. Der in der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltene Buchstabe C (gesprochen wie k) verändere Silbengliederung und Sprechrhythmus. In schriftbildlicher Hinsicht fielen sowohl der Akzent auf dem letzten Buchstaben der jüngeren Marke als auch die durch den zusätzlichen Buchstaben C bewirkte längere Umrißlinie der älteren Marke auf.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie erstrebt die Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle und die Löschung der angegriffenen Marke (mangels eines ausdrücklichen Sachantrags ist davon auszugehen, daß sich der Widerspruch weiterhin gegen sämtliche Waren der jüngeren Marke richtet, vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 66 Rdn 68, wenngleich sich die Ausführungen zur Warenähnlichkeit auf einzelne Erzeugnisse beschränken).

Von einer deutlich unterschiedlichen Aussprache der Markenwörter könne nicht ausgegangen werden. Der Akzent auf dem letzten Buchstaben der jüngeren Marke sei nicht maßgeblich, zumal es in der deutschen Sprache keine Akzente gebe und das angesprochene inländische Publikum, insbesondere auch Kinder, diesen keine Beachtung schenke. Aus der oftmals undeutlichen Erinnerung heraus seien sich beide Marken, auch schriftbildlich, hochgradig ähnlich, vor allem in Anbetracht der Übereinstimmungen in Silbenanzahl, Vokalfolge und Zeichenanfang. Unter Mitberücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Identität bzw. hohen Ähnlichkeit der beanspruchten Waren reiche der Abstand der Marken zur Vermeidung von Verwechslungen nicht aus.

Zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für "Eukalyptus-Bonbons" hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers ihrer Komplementärgesellschaft mit Mengenangaben für die Jahre 1998 bis 2002 sowie Beutelmuster, einen Verpackungskarton und Kopien von Lieferscheinen vorgelegt.

Die Markeninhaberin hat schriftsätzlich die Zurückweisung der Beschwerde beantragt.

Sie trägt vor, eine Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum bleibe fragwürdig, weil diese auf den Lieferscheinen nicht in Erscheinung trete.

Die Widersprechende hat nochmals erwidert und darauf hingewiesen, daß – wie bereits in der eidesstattlichen Versicherung ausgeführt – die firmeninterne Artikelnummer für Eukalyptusbonbons sowohl auf den Lieferscheinen als auch auf dem vorgelegten Verpackungskarton enthalten sei.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den gesamten Inhalt der Amts- und Gerichtsakten, insbesondere die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen, Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und teilweise, bezüglich der in der Beschlußformel genannten Waren, auch begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken insoweit der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegen. Hinsichtlich der sonstigen für die angegriffene Marke registrierten Waren verbleibt es dagegen bei der den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung der Markenstelle.

1. Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin war – bezogen auf den Zeitpunkt ihrer Abgabe (9. September 2000) – unzulässig, weil die sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen war (§ 43 Abs 1 Satz 2 iVm § 26 Abs 5 MarkenG). Eine "verfrüht" erhobene Einrede entfaltet nicht gleichsam automatisch mit Ablauf der maßgeblichen Frist die Rechtswirkungen einer zulässigen Einrede (Ströbele/Hacker, aaO, § 43 Rdn 40). Die Markeninhaberin hätte vielmehr nach Ablauf der Schonfrist die Einrede der Nichtbenutzung erneut – und somit dann erstmals rechtswirksam – erheben müssen, was sie aber nicht getan hat. Die inhaltlich sehr unbestimmten Ausführungen im letzten im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftsatz reichen insoweit nicht aus. Mithin ist bei der nachfolgenden Prüfung der Verwechslungsgefahr bezüglich der Waren der Widerspruchsmarke von "Bonbons" (und nicht nur von "Eukalyptusbonbons") auszugehen.

Selbst wenn man dies aber anders sehen würde, hätte die Widersprechende durch die von ihr im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen (eidesstattliche Versicherung und ergänzende Glaubhaftmachungsmittel) die überwiegende Wahr-

scheinlichkeit einer Benutzung ihrer Marke für "Eukalyptusbombons", die unter den Oberbegriff "Bonbons" fallen, ausreichend dargetan. Die eingereichten Kunststoffbeutel und der Verpackungskarton belegen die Verwendung der Widerspruchsmarke in Verbindung mit der genannten Ware. Auch hinsichtlich des Umfangs reichen die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Zahlen aus. Maßgeblicher Benutzungszeitraum nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG wäre vorliegend Dezember 1999 bis Dezember 2004. Die angegebenen Benutzungshandlungen decken diesen zumindest für einige Jahre – was ausreichend ist – ab (Ströbele/Hacker, aaO, § 26 Rdn 72).

2. 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 älteren Zeitrangs 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 Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

a) "Bonbons" sind in den Warenverzeichnissen beider Marken identisch enthalten. Die sonstigen für die jüngere Marke geschützten Erzeugnisse sind mit Bonbons teils in hohem, teils in eher geringem Maße und teils überhaupt nicht ähnlich, so daß nach den oben aufgezeigten Grundsätzen der Wechselwirkung, unter Mitberücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Markenähnlichkeit – siehe nachfolgend unter b) und c) -, für einige Waren

ebenfalls eine Löschung der angegriffenen Marke angezeigt ist, für andere aber nicht.

Warenähnlichkeit ist dann anzunehmen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – z.B. Beschaffenheit, regelmäßige Herstellungsstätten und Vertriebswege, Verwendungszweck, Nutzung, wirtschaftliche Bedeutung, Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte -, so enge Berührungspunkte auftreten, daß die angesprochenen Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken von – unterstellt – höchster Kennzeichnungskraft versehen sind (st. Rspr.; vgl. z.B. BGH GRUR 1999, 731 – Canon II).

Zwischen Lebens- und Genußmitteln in Klasse 30 sowie pharmazeutischen und diätetischen Erzeugnissen in Klasse 5 kann – je nach vorhandenen Berührungspunkten – eine unterschiedlich ausgeprägte Warenähnlichkeit bestehen (vgl. BPatG GRUR 2000, 432 – Netto 62). "Vitamine, Mineralien und Spurenelemente in Form von Kaubonbons für diätetische, medizinische Zwecke" sind mit sonstigen Bonbons von der äußeren Erscheinungsform her ähnlich, selbst wenn die Zweckbestimmung (einerseits gesundheitsfördernde Wirkung, andererseits Genuß) unterschiedlich ist. Die sonstigen für die jüngere Marke registrierten Erzeugnisse in Klasse 5 weisen aber zu Bonbons, sofern sie überhaupt im Ähnlichkeitsbereich liegen, nicht nur vom Verwendungszweck her, sondern auch in der stofflichen Beschaffenheit und im Aussehen einen beträchtlichen Abstand auf. "Gallerten (Gelees); Konfitüren" finden meist als Brotaufstrich Verwendung; selbst wenn sie gelegentlich auch als Füllmasse für Bonbons in Erscheinung treten sollten, ist ein ausreichender Warenabstand vorhanden. "Fruchtsaucen; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst" sind mit Bonbons nicht ähnlich; der Umstand, daß es Bonbons mit Fruchtgeschmack gibt, legt keine andere Beurteilung nahe. "Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee und Kräutertee; Kakao" sind jeweils Ausgangsstoffe für die Herstellung von Getränken. Mit Bonbons weisen sie keine naheliegenden

Berührungspunkte auf. Diese Beurteilung gilt erst recht für sämtliche Getränke der angegriffenen Marke und für Getränpulver.

Hochgradige Ähnlichkeit (wenn nicht sogar in Teilbereichen Identität) besteht dagegen im Verhältnis von Bonbons zu "Schokolade, Schokoladewaren, Süßwaren, Zuckerwaren und Pralinen". Die Grenzen zwischen diesen Produkten sind fließend, insbesondere zwischen Hartbonbons, Weichbonbons und (Schokolade-)Pralinen. Daß speziell zwischen "Fruchtbbonbons" und "Schokolade, Pralinen" wegen der unterschiedlichen Inhaltsstoffe keine Ähnlichkeit bestehen soll (gem. Senatsbeschuß vom 11.04.2001, 32 W (pat) 274/99 – Frucht Bits), steht einer anderen Beurteilung im vorliegenden Fall, in dem es um Bonbons in der ganzen Breite der Wortbedeutung geht, nicht entgegen. Bonbons fallen auch unter den Oberbegriff "Konditorwaren", so daß zu diesen und auch zu feinen Backwaren – vor allem, wenn man an kleine Gebäckstücke wie Kekse denkt – allenfalls ein geringfügiger Warenabstand besteht.

Ob "Zucker" (und "Honig") mit "Zuckerwaren" ähnlich ist oder nicht, war in der Vergangenheit umstritten (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S. 373). Selbst wenn man von grundsätzlicher Ähnlichkeit ausgeht, wäre der Abstand im Hinblick auf die Unterschiede in Beschaffenheit und Fertigungsstufe nicht unbeträchtlich. Eine andere Beurteilung gilt aber bezüglich "Traubenzucker", da dieser in komprimierter Form als Lutschtablette in ähnlicher Weise wie ein Bonbon konsumiert wird. "Fertige Backmischungen" sind mit Bonbons nicht ähnlich, "Zwieback" allenfalls ganz entfernt. "Müsliriegel" können zwar als Snacks oder zu Naschzwecken verzehrt werden und weisen von daher Gemeinsamkeiten mit Bonbons auf, andererseits sind sie aber von der stofflichen Beschaffenheit her zu diesen deutlich unterschiedlich. "Getreidepräparate", die als sog. Cerealien meist zusammen mit Milch oder Fruchtsaft, vorzugsweise zum Frühstück, genossen werden, haben keine Berührungspunkte mit Bonbons. Der Beurteilung des 24. Senats (Beschuß vom 07.08.2001, 24 W (pat) 221/98 – FRESH KISS), Bonbons und "Speiseeis" wiesen

eine durchschnittliche Warenähnlichkeit auf, vermag der vorliegend zur Entscheidung berufene Senat nicht zu folgen. Vielmehr besteht vor allem in Hinblick auf die Konsistenz von Speiseeis als tiefkühlbedürftigem Produkt, welche besondere Vertriebsformen bedingt, ein beträchtlicher Warenabstand.

b) In Übereinstimmung mit der Ansicht der Widersprechenden weist SIOLCA zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Die Marke wird vom deutschen Verkehr als Phantasiebegriff ohne ersichtliche warenbezogene Anlehnung aufgefaßt werden. Andererseits reichen die seitens der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen aber nicht aus, um eine besonders umfangreiche Benutzung, die zu einer Steigerung des Schutzzumfangs führen würde, zu belegen.

c) Die Markennörter Siolà und SIOLCA sind einander ähnlich.

In klanglicher Hinsicht kann nicht davon ausgegangen werden, daß wegen des Akzents auf dem Endbuchstaben der jüngeren Marke deren Betonung stets auf der letzten Silbe liegen wird. Zum einen ist dieser Akzent leicht zu übersehen, zum anderen sind breite deutsche Verkehrskreise, an die sich Alltagserzeugnisse der vorliegenden Art richten, mit fremdsprachlichen Ausspracheregeln weitgehend nicht vertraut. Somit kann nicht in Abrede gestellt werden, daß die Betonung der angegriffenen Marke, in gleicher Weise wie die des Widerspruchszeichens, auch auf der mittleren oder der ersten Silbe liegen kann. Zwar wird der nur in der Widerspruchsmarke enthaltene Buchstabe C (mit dem Klangwert k) in der Mehrzahl der Begegnungsfälle eine sichere phonetische Unterscheidbarkeit gewährleisten; unter bestimmten ungünstigen Übermittlungsbedingungen können allerdings Fälle des Sich-Verhörens nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden.

Die Vergleichsmarken sind sich aber auch schriftbildlich ähnlich. Die Übereinstimmungen in Wortaufbau und Buchstabenfolge überwiegen deutlich die Unter-

schiede (den Akzent auf dem Endungs-a der jüngeren Marke und den in der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltenen Buchstaben C). Da der Verkehr beide Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt, kann es aus der manchmal undeutlichen Erinnerung heraus, gerade bei geringwertigen Waren der vorliegenden Art, leicht zu Markenverwechslungen kommen (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdn 162).

d) Die Gesamtabwägung der maßgeblichen Faktoren ergibt, daß die angegriffene Marke für die im Tenor genannten, mit Bonbons identischen oder hochgradig ähnlichen Waren zu löschen ist, hinsichtlich der übrigen Waren aber Bestand hat.

3. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlaß.

Viereck

Müllner

Kruppa

Hu