



Bundespateamtgericht

32 W (pat) 318/03

(AktENZEICHEN)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 75 777

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa am 24. November 2004

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 12. Oktober 2000 angemeldete und am 1. März 2001 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke 300 75 777

SUCA

ist für

30: Zucker, insbesondere Kandis, brauner Zucker, Würfelzucker, Rohrzucker, Rohrzucker

bestimmt.

Widerspruch erhoben ist aus der prioritätsälteren EU-Marke 85 647 (angemeldet am 3. Mai 1996 und eingetragen am 15. Oktober 1999)

Suga,

die für folgende Waren Schutz genießt:

2: Zuckercouleur als Zusatzmittel für die Herstellung von Brot; vorgenannte Waren ausschließlich für den Verkauf an Hersteller/Verarbeiter;

5: Sirupe für die Herstellung diätetischer Nahrungsmittel; vorgenannte Waren ausschließlich für den Verkauf an Hersteller/Verarbeiter;

30: Sirupe für Nahrungsmittel; vorgenannte Waren ausschließlich für den Verkauf an Hersteller/Verarbeiter;

32: Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; vorgenannte Waren ausschließlich für den Verkauf an Hersteller/Verarbeiter.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 hat durch Beschluss vom 15. September 2003 die Löschung der jüngeren Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke angeordnet. Angesichts der hohen Warenähnlichkeit und bei Zugrundelegung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei ein deutlicher Abstand der Vergleichsmarken erforderlich, der aber in Anbetracht der klanglichen Ähnlichkeit beider Markenwörter nicht gewahrt sei. Beide Marken lehnten sich an die beschreibende Angabe "sugar" an; dadurch greife die Markeninhaberin in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

In einem parallelen Verfahren (betreffend den Widerspruch gegen die deutsche Marke 301 54 923 – suka) habe die Widersprechende eine Benutzung ihrer Marke Suga nur für die Waren "Couleur aus Zucker als Zusatzmittel für die Herstellung von Bier und Brot", wobei sich diese an Großabnehmer richten, belegen können. Eine darüber hinausgehende Benutzung der Widerspruchsmarke werde auch im vorliegenden Verfahren bestritten.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie weist darauf hin, dass in dem Parallelverfahren Widerspruch aus der deutschen Marke 869 717 erhoben worden sei. Deren Benutzungslage sei vorliegend nicht erheblich.

Im übrigen vertreten die Beteiligten unterschiedliche Ansichten zur Frage der Warenähnlichkeit, insbesondere im Verhältnis von Zucker zu Zuckercouleur hinsichtlich Beschaffenheit und Bestimmung unter Berücksichtigung der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Vertriebsbeschränkungen sowie zu der Frage, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke infolge Anlehnung an die Warenangabe "sugar" geschwächt ist.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere die Schriftsätze der Beteiligten, Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich als nicht begründet, da die sich gegenüberstehenden Marken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Der Widerspruch ist zulässig. Wie sich aus § 125 b MarkenG ergibt, kann der Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke in das deutsche Markenregister auf eine Gemeinschaftsmarke in gleicher Weise wie auf eine nationale Marke gestützt werden. Die EU-Marke 85 647 verfügt im Verhältnis zur angegriffenen Marke über den älteren Zeitrang.

Die Frage, ob die Angabe im Widerspruchsschreiben vom 27. Juni 2001, im Register eingetragene Inhaberin der EU-Marke sei die "A...

GmbH & Co.", zum damaligen Zeitpunkt (noch) zutreffend oder bereits die Änderung der Firmenbezeichnung im Gemeinschaftsmarkenregister vermerkt war - aus den vom HABM auszugsweise vorgelegten Unterlagen ist dies nicht ersichtlich -, betrifft nicht die Wirksamkeit der Widerspruchserhebung und kann deshalb offenbleiben. Denn die aufgrund eines Beschlusses vom 13. Juli 1999 nach dem Umwandlungsgesetz vorgenommene und am 30. August 1999 in das Handelsregister (Amtsgericht Mülheim an der Ruhr HRB 4248, HRA 365) eingetragene Änderung der Gesellschaftsform und damit der Firma der Widersprechenden, welche dem HABM mit Schreiben vom 26. Oktober 1999 und vom 21. März 2000 mitgeteilt worden ist, lässt die Identität der Widersprechenden als Unternehmen unberührt. Selbst wenn mithin im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung die Widersprechende bereits unter ihrer jetzigen Firmenbezeichnung im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen war – was nach dem zeitlichen Ablauf an sich anzunehmen ist -, läge lediglich eine unbeachtliche Falschbezeichnung vor.

2. Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin in der Beschwerdeschrift hinsichtlich aller Waren der Widerspruchsmarke mit Ausnahme von "Zuckercouleur ..." - wenn sie überhaupt als solche gewollt war –, ist bezogen auf den Zeitpunkt ihrer Abgabe (23. Oktober 2003) unzulässig; denn die sog. Benutzungsschonfrist der EU-Marke – nur aus dieser und nicht aus der deutschen Marke 869 717 ist Widerspruch erhoben -, war damals noch nicht abgelaufen. Eine vorbeugende Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG – angesichts der Eintragsdaten kommt nur eine solche in Betracht – kennt das

MarkenG nicht. Eine "verfrüht" erhobene Einrede entfaltet nicht automatisch mit Ablauf der maßgeblichen Fünfjahresfrist die Rechtswirkungen einer zulässigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 40). Die Markeninhaberin hätte die Nichtbenutzungseinrede vielmehr nach Ablauf der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke erneut - und somit dann erstmals rechtswirksam – erheben müssen, was sie aber nicht getan hat. Die Folge ist, dass bei der nachfolgenden Prüfung der Verwechslungsgefahr sämtliche registrierten Waren der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen sind.

3. Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke 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) Die für die jüngere Marke geschützte Ware "Zucker" – den nachfolgenden, mit "insbesondere" eingeleiteten Unterbegriffen kommt keine eigenständige Bedeutung zu – ist mit den "Sirupen" der Widerspruchsmarke, unabhängig davon, ob diese von ihrer Zweckbestimmung her den Klassen 5, 30 oder 32 zugeordnet sind, ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 308). Beide Erzeugnisse dienen zum Süßen von Nahrungsmitteln,

Speisen und Getränken; die Zweckbestimmung ist weitgehend dieselbe, es handelt sich um Austauschprodukte.

Die – von den Beteiligten eingehend erörterte – Frage, ob "Zucker" und "Zuckercouleur als Zusatzmittel für die Herstellung von Brot" ähnliche Waren sind, ist somit im vorliegenden Fall gar nicht entscheidungserheblich. Der Senat geht insofern – anders als die Markenstelle – nicht von hoher, sondern von entfernter Ähnlichkeit aus, weil Zuckercouleur (in der Fachliteratur findet sich vielfach auch die deutsche Schreibweise Zuckerkulör) zwar aus karamelisiertem Zucker gewonnen wird, aber einem unterschiedlichen Verwendungszweck, nämlich in der Regel dem Färben (und nicht vorwiegend dem Süßen) von Lebensmitteln dient (vgl. zur näheren Begründung den Beschluss des Senats im Parallelverfahren 32 W (pat) 303/03). Die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke sowohl bei Zuckercouleur wie bei den Sirupen enthaltenen Beschränkungen bezüglich des Abnehmerkreises ("ausschließlich für den Verkauf an Hersteller/Verarbeiter") haben keinen Einfluss auf die Warenähnlichkeit bzw. den Warenabstand. Denn selbstverständlich wird auch "Zucker" nicht nur von Endverbrauchern nachgefragt, sondern ebenso von Produktionsstätten im Lebensmittelbereich, etwa Bäckereien. Die jeweiligen Waren können sich also auf denselben Märkten begegnen. Ob es (neben der Widersprechenden) eine Mehrzahl von Herstellungsbetrieben gibt, die sowohl bestimmte (Spezial-)Sorten von Zucker als auch Zuckercouleur im Angebot haben, ist letztlich nicht entscheidungserheblich.

b) Der Beschluss der Markenstelle ist in sich nicht ganz widerspruchsfrei, wenn er einerseits von "normaler" (i.S.v. durchschnittlicher) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeht, andererseits aber eine Anlehnung beider Marken, also gerade auch der Bezeichnung Suga, an das englischsprachige Wort sugar (= Zucker) konstatiert. Zwar stimmt das Markenwort Suga bis auf das fehlende Endungs-r mit der Fachbezeichnung "sugar" überein, gleichwohl wird vielfach - auch in Fachkreisen, an die sich die Waren der Widerspruchsmarke richten – die Abwandlung als solche gar nicht ohne weiteres bemerkt werden. Vielmehr wird Suga

in der registrierten Form mit großem Anfangsbuchstaben, zumal es nicht unmittelbar für Zucker beansprucht ist, meist als Phantasiewort aufgefasst und somit auch in deutscher Aussprache aufgenommen und wiedergegeben werden. Mithin ist allenfalls von einem leicht unterdurchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Die Vergleichsmarken SUCA und Suga sind einander sowohl schriftbildlich als auch klanglich ähnlich. Diese Beurteilung gilt auch bei angemessener Berücksichtigung des Umstands, dass Fachkreise Warenkennzeichnungen meist mit größerer Sorgfalt begegnen als das allgemeine Publikum und diese leichter auseinanderhalten können. Die Gemeinsamkeiten beider Wortmarken überwiegen die Abweichungen. Beide Marken kommen sich unmittelbar nahe, nicht aber wegen einer Anlehnung an das englische Wort sugar (oder gar den deutschen Begriff Zucker).

Bei einem Vergleich des Schriftbildes sind sämtliche verkehrsüblichen Wiedergabeformen zu berücksichtigen, mithin bei der Widerspruchsmarke auch eine Schreibweise ganz in Versalien (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 139). Bei einer solchen stimmen nicht nur die ersten beiden und der Endbuchstabe vollständig überein, sondern liegt auch – anders als bei der Wiedergabe in kleinen Buchstaben – wegen der gleichen äußeren Grundform eine weitgehende optische Annäherung der Buchstaben C und G vor. Ein Verlesen ist leicht möglich.

Aber auch klanglich können Fälle des Sich-Verhörens nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. In beiden Markenwörtern liegt die Betonung auf der ersten Silbe SU, während die Endsilbe unbetont nachklingt. Die maßgeblich durch die Vokale bestimmte Lautfolge ist dieselbe. Zwar ist nicht auf eine mundartliche Aussprache abzustellen, jedoch unterscheiden sich die Lautwerte von g und k (ebenso wie von d/t oder von b/p) nicht immer deutlich. Vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei telefonischen Bestellungen, kann es zu Markenverwechslungen kommen.

d) Die Gesamtabwägung von (mittlerer bis entfernter) Warenähnlichkeit, nur leicht unterdurchschnittlichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und nicht unbeträchtlicher Markenähnlichkeit ergibt, dass vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist. Es verbleibt deshalb bei der von der Markenstelle angeordneten Löschung der jüngeren Marke.

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Viereck

Müllner

Kruppa

Hu