



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 197/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
7. Dezember 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 42 124**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Hacker sowie die Richter Viereck und Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2001 und vom 30. Juni 2003 aufgehoben. Die Löschung der Marke 399 42 124 wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 33 343 wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 17. Juli 1999 angemeldete und am 10. September 1999 für die Waren

„Reine Natursüßmittel, gewonnen aus der mexikanischen blauen Agave“

unter der Nr. 399 42 124 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Wortmarke

SUITI

ist aus der am 15. Juni 1998 angemeldeten Wortmarke 398 33 343

SITI

Widerspruch eingelegt worden. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die Waren

„Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 20. Juni 2001 und vom 30. Juni 2003, von denen der zuletzt genannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwischen den Waren „Reine Natursüßmittel“ und „Sirupe“ bestehe ein deutlicher Abstand. Sirupe mögen zwar aufgrund ihres hohen Zuckergehalts als Süßungsmittel wirken. Dies sei aber nicht der erste Zweck, sondern ein Nebeneffekt. Eine schriftbildliche und klangliche Verwechslungsgefahr scheitere an dem Buchstaben „U“ in der jüngeren Marke.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 - vom 20. Juni 2001 und vom 30. Juni 2003 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Waren der Widerspruchsmarke „Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ seien mit den Waren „Reine Natursüßmittel, gewonnen aus der mexikanischen blauen Agave“ hochgradig ähnlich. Die Einordnung der Waren in verschiedene Klassen bedeute nicht automatisch, dass die

Waren nicht ähnlich seien Der übliche Verwendungszweck der sich gegenüberstehenden Waren bestehe in dem Süßen von verschiedenen Lebensmitteln. Die Marken seien auch in schriftlicher und klanglicher Hinsicht hochgradig ähnlich.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtenen Beschlüsse.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist in der Sache begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen. Nach diesen Vorschriften 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) Zwischen dem Süßungsmittel der jüngeren Marke und dem Sirup der Widerspruchsmarke besteht entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht nur

eine geringe, sondern eine zumindest durchschnittliche, wenn nicht gar hochgradige Ähnlichkeit.

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 demselben 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).

Der Sirup der Widerspruchsmarke und die Süßungsmittel der angegriffenen Marke haben denselben Verwendungszweck, nämlich das Süßen von verschiedenen Lebensmitteln. Für eine Ähnlichkeit spricht auch der von der Widersprechenden vorgelegte Auszug aus Dr. Oetker, Lexikon Lebensmittel und Ernährung, 2. Aufl., S. 525, wonach es sich bei Sirup um eine konzentrierte dickflüssige Lösung 1. von Zucker in Wasser, 2. von Zucker in Fruchtsäften oder Pflanzenauszügen, 3. eingedickte wässrige Zuckerrübenauszüge, 4. aus Stärke durch Verzuckerung gewonnene Erzeugnisse handelt, die auch Glukosesirup genannt werden. Auch die von Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 280 zitierte Rechtsprechung, wonach eine Ähnlichkeit zwischen Sirup einerseits und Honig, Marmelade, Traubenzucker und Zucker andererseits besteht, spricht für eine Ähnlichkeit mit der hier beschwerdegegenständlichen Ware Süßungsmittel, da es sich insbesondere bei Zucker um ein Süßungsmittel handelt. Im Verhältnis zu den anderen Waren der Widerspruchsmarke besteht allenfalls mit den Fruchtsäften eine, wenn auch eher geringe Ähnlichkeit (ebenso Richter/Stoppel, a. a. O., S. 297 unter Hinweis auf BPatG 32 W (pat) 357/95, wonach zwischen - aus Früchten gewonnenen - Süßungsmitteln einerseits und Pflaumensaft, getrocknete Pflaumen andererseits nur eine geringe Ähnlichkeit besteht).

b) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Im schriftbildlichen Gesamteindruck sind sich beide Marken nicht in einer verwechslungsbegründenden Weise ähnlich, da der an zweiter Stelle und damit am Wortanfang der jüngeren Marke stehende zweite Buchstabe „U“ in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet und am Wortanfang befindliche Abweichungen erfahrungsgemäß eher auffallen. Hinzu kommt die Kürze der aus nur vier bzw. fünf Buchstaben bestehenden Markenwörter. Längere Markenwörter werden schriftbildlich leichter verwechselt als Kurzwörter (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 207).

Anders verhält es sich aber bei einem phonetischen Vergleich der beiden Markenwörter „SUITI“ und „SITI“. Gemeinsam ist beiden Marken die gemeinsame Endsilbe „TI“. Verstärkt wird diese Gemeinsamkeit noch dadurch, dass sich vor der identischen Endsilbe jeweils der klangstarke Vokal „I“ befindet. Bei der Entscheidung, ob eine phonetische Ähnlichkeit vorliegt, sind alle im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Möglichkeiten zu berücksichtigen, wie die Markenwörter ausgesprochen werden (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 200). Beachtliche Teile des relevanten Verkehrs werden die jüngere Marke zweisilbig wie „SWI-TI“ aussprechen. Dafür spricht insbesondere, dass diese Aussprache vom Klangbild her an die in Deutschland übliche Verniedlichungsform des englischen Wortes „sweet“ (= süß) erinnert. Gerade bei den hier beschwerdegegenständlichen Waren der jüngeren Marke (Süßungsmittel) drängt sich diese Assoziation auf. Bei der zu erwartenden zweisilbigen Aussprache der jüngeren Marke können Fälle des Sich-Verhörens nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei telefonischen Bestellungen, kann es zu Markenverwechslungen kommen.

d) Die Gesamtabwägung von zumindest durchschnittlicher Warenähnlichkeit, durchschnittlichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und nicht unbeträchtli-

cher phonetischer Markenähnlichkeit ergibt, dass vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist. Die angegriffene jüngere Marke ist deshalb, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, zu löschen.

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

Hacker

Viereck

Kruppa

Ju