



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 82/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Februar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 23 916

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Februar 2005 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter Müllner und Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 300 67 764 werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 - vom 18. September 2002 und vom 26. Januar 2004 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren "feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Schaumzuckerwaren, Fettcremewaffeln, Waffelerzeugnisse, veredelt" zurückgewiesen wurde. Für diese Waren wird die Marke 301 23 916 gelöscht.

Gründe

I.

Gegen die am 11. April 2001 angemeldete und am 23. Juli 2001 für die Waren

29: Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes Obst und Gemüse, Gallerten;

30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Schaumzuckerwaren, Fettcremewaffeln, Waffelerzeugnisse, veredelt

unter der Nr 301 23 916 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Wortmarke

Waffel-Duo

ist aus zwei prioritätsälteren deutschen Marken (derselben Widersprechenden) Widerspruch erhoben worden. Hierbei handelt es sich um

1. die am 11. September 2000 angemeldete Marke 300 67 764

duo,

die für die Waren

30: Schokolade, Schokoladewaren; Fein- und Dauerbackwaren;
Zuckerwaren

Schutz genießt und

2. die am 7. August 1976 angemeldete Marke 959 526

duplo,

geschützt für

gefüllte Vollmilchschokolade, insbesondere ein mit Waffel und Nugat-Creme gefüllter Vollmilchschokoladenriegel.

Den Widerspruch zu 1. hat die Markenstelle für Klasse 30 mit zwei Beschlüssen, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren durch eine Regierungsangestellte im höheren Dienst erlassen wurde, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Duo weise nur eine geringe Kennzeichnungskraft auf. Innerhalb der jüngeren Marke sei dieser Bestandteil nicht prägend. Es liege zudem nicht nahe, die Gesamtbezeichnung Waffel-Duo in seine Bestandteile aufzugliedern.

Den Widerspruch zu 2. hat dieselbe Markenstelle mit Beschluß vom 26. Januar 2004 ebenfalls wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

In beiden Widerspruchsverfahren hat die Widersprechende - durch gesonderte Schriftsätze - Beschwerde eingelegt, die (nach den Bestimmungen der Aktenordnung) beim Bundespatentgericht als ein Verfahren geführt werden.

Ihrer Ansicht nach fehlt dem Wort Duo für sich genommen ein konkreter warenbeschreibender Aussagegehalt. Innerhalb der angegriffenen Marke sei dieses Element als einziges geeignet, einen betrieblichen Herkunftshinweis zu geben. Das Wort "Waffel" sei für Backwaren glatt beschreibend. Es gehe nicht an, "Duo" und "Waffel" als gleichgewichtig kennzeichnungsschwache Bestandteile zu bewerten.

In der mündlichen Verhandlung, an der die Markeninhaberin, die sich auch sonst im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert hat, nicht teilgenommen hat, ist der Widerspruch aus der Marke 959 526 zurückgenommen und der Widerspruch aus der Marke 300 67 764 auf "feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Schaumzuckerwaren, Fettcremewaffeln, Waffelerzeugnisse, veredelt" beschränkt worden.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig.

Der Teil des Beschwerdeverfahrens, der sich auf den Widerspruch aus der Marke 959 526 bezieht, hat nach dessen Rücknahme seine Erledigung gefunden. Nach der Beschränkung des Widerspruchs aus der Marke 300 67 764 steht die angegriffene Marke zudem für folgende Waren außer Streit:

29: Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes Obst und Gemüse, Gallerten;

30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot.

Hinsichtlich der sonstigen in der Beschlußformel genannten Erzeugnisse, gegen die sich der Widerspruch weiterhin richtet, ist die Beschwerde begründet, weil insoweit die Gefahr besteht, daß die sich gegenüberstehenden Marken im Verkehr verwechselt werden (§ 42 Abs 2 Nr 1, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

Nach diesen Bestimmungen 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).

"Feine Backwaren" sind in den Warenverzeichnissen beider Marken identisch enthalten. "Schaumzuckerwaren" fallen unter den Oberbegriff Zuckerwaren, so daß auch in diesem Verhältnis Warengleichheit besteht. "Konditorwaren" können sowohl Schokoladewaren und Zuckerwaren, als auch feine Backwaren umfassen (vgl Dr. Oetker, Lexikon Lebensmittel und Ernährung, 3. Aufl, S 317). "Fettcremewaffeln, Waffelerzeugnisse" sind mit Feinbackwaren zumindest hochgradig ähnlich, wenn nicht sogar identisch. "Speiseeis" schließlich ist jeweils mit Schokolade,

Feinbackwaren und Zuckerwaren ähnlich (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 310, 311), wobei der Grad der Ähnlichkeit nicht unbeträchtlich ist.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus gering, weil Duo (= duo), unbeschadet des Umstands, daß es sich in erster Linie um eine Fachbezeichnung auf musikalischem Gebiet handelt, auch auf gänzlich anderen Warenbereichen ein beschreibender Anklang (Doppelpack, zweifache Füllung usw) anhaften kann. Verschiedentlich wurde diese Bezeichnung in der Vergangenheit sogar von der Registrierung als Marke zurückgewiesen (so u.a. für "Kaffee" durch Senatsbeschuß vom 7. Mai 1997, 32 W (pat) 203/96). Als eingetragener Ein-Wort-Marke kann dem Zeichenwort duo allerdings nicht jeglicher Schutz versagt werden. Für eine Steigerung des Schutzzumfangs durch umfangreiche Benutzung fehlt es an Anhaltspunkten.

Die Vergleichsmarken sind sich insoweit ähnlich, als die jüngere Marke als zweites Wortelement "Duo" enthält, das mit dem Widerspruchszeichen klanglich vollständig übereinstimmt; der abweichenden Schreibweise (mit großem D am Anfang) kommt als solcher keine maßgebliche Bedeutung zu. Der erste Wortteil "Waffel" ist für Backwaren unmittelbar beschreibend; für Speiseeis und Schaumzuckerwaren gilt Entsprechendes, da diese Produkte typischerweise in Waffeln oder zusammen mit Waffeln angeboten werden. Auch Konditorwaren können aus Waffeln bestehen oder solche enthalten. Ein noch entscheidungserheblicher Teil des Verkehrs wird deshalb, unbeschadet des Umstands, daß auch Duo - wie ausgeführt - kennzeichnungsschwach ist, in diesem zweiten Bestandteil der jüngeren Marke deren kennzeichnenden Schwerpunkt sehen. Die beiden Wörter der angegriffenen Marke sind zwar, auch durch den Bindestrich, aufeinander bezogen, ergeben aber, anders, als in ihrer Bedeutung feststehende Ausdrücke wie etwa Gesangsduo oder Klavierduo, keinen im Sinngehalt von vornherein feststehenden Gesamtbegriff. Was ein Waffel-Duo letztlich auszeichnet, (zB zwei Waffeln in einer Pak-

kung, Waffeln mit zwei unterschiedlichen Füllungen, Waffeln in zwei Farben), bleibt offen.

Eine Ähnlichkeit von Marken ist nicht nur dann gegeben, wenn ein Bestandteil einer mehrteiligen Marke voraussichtlich nicht wahrgenommen oder bei der Benennung nicht mitverwendet wird - davon kann hier nicht ausgegangen werden -, sondern auch dann, wenn er nicht als markenmäßig verwendet erkannt wird. Zumindest bei akustischer Aufnahme wird der Eingangsbestandteil "Waffel" oftmals rein beschreibend und somit nicht als Teil der jüngeren Marke verstanden werden, so daß eine phonetische Markenähnlichkeit letztlich nicht verneint werden kann. Die Vergleichsmarken unterliegen somit angesichts der weitgehenden Warenidentität der Gefahr, vom angesprochenen Publikum, das Alltagserzeugnissen der vorliegenden Art nicht immer mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnet, unmittelbar verwechselt zu werden.

Die teilweise Löschung der jüngeren Marke, soweit sie mit dem Widerspruch noch angegriffen ist, war deshalb anzuordnen.

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

Viereck

Müllner

Kruppa

br/Pü