



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 53/04

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 01 175**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Dr. Albrecht und Kruppa am 13. Juli 2005

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 13. Januar 1998 angemeldete und am 11. August 1998 unter der Nr. 398 01 175 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Wortmarke

Monte Mini

ist für

Schokolade, Schokoladenwaren, Zuckerwaren, Bonbons, Pralinen, Back- und Konditorwaren

bestimmt.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 12. Oktober 1992 angemeldeten deutschen Marke 2 024 251

MONTE,

die - nach mehreren Teillöschungen - seit Februar 2004 u.a. für folgende Waren Schutz genießt:

Joghurt mit Schokolade- und Kakaozusätzen, alkoholfreie Milchmischgetränke, nämlich Schokolade- oder Kakaogetränke mit einem überwiegenden Milchanteil.

Die Widersprechende hat bereits im patentamtlichen Verfahren Unterlagen zum Beleg eines erhöhten Schutzzumfangs ihrer Marke infolge umfangreicher Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 30 hat in einem ersten Beschluss vom 15. Februar 2001 den Widerspruch zurückgewiesen. Mangels Warenähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 9. Dezember 2003 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Der Erinnerungsprüfer ist der Auffassung, zwischen "Schokolade, Schokoladenwaren" einerseits und "Joghurt mit Schokolade- oder Kakaozusätzen" andererseits bestehe eine erhebliche Warenähnlichkeit. Zu den übrigen Waren der angegriffenen Marke liege entfernte Warenähnlichkeit vor. Unter Berücksichtigung der erhöhten Kennzeichnungskraft der bekannten Widerspruchsmarke "MONTE" bestehe eine Verwechslungsgefahr mit "Monte Mini" in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht. Mini weise als rein beschreibender, im Lebensmittelsektor üblicher Hinweis auf eine kleine Portion oder (Verpackungs-) Größe keinerlei Kennzeichnungskraft auf.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Eine - zunächst angekündigte - Begründung ist nicht zu den Gerichtsakten gelangt.

Die Widersprechende beantragt schriftsätzlich,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält den Erinnerungsbeschluss für zutreffend und begründet (eingehend), weshalb ihrer Ansicht nach vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüber stehenden Marken auszugehen ist.

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

## II.

1. Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist in der Sache nicht begründet, weil die Vergleichsmarken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unterliegen. 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 Kennzeich-

nungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 - IMS).

a) "Schokolade, Schokoladenwaren" sind sowohl mit "Joghurt mit Schokolade- und Kakaozusätzen" ähnlich - Joghurtschokolade findet sich im Angebot zahlreicher Hersteller - als auch mit "Schokolade- oder Kakaogetränke mit einem überwiegenden Milchanteil", zumal hier, unbeschadet der unterschiedlichen Konsistenz, teilweise die Schokolademarken auch für schokoladehaltige Milchmischgetränke zum Einsatz kommen. "Zuckerwaren, Bonbons, Pralinen", die sich von Schokoladenwaren ohnehin nur schwer abgrenzen lassen, können ebenfalls Joghurtbestandteile oder -füllungen enthalten, so dass in diesem Verhältnis (mittlere) Warenähnlichkeit besteht. Es ist auch nicht auszuschließen, dass bei der Herstellung bzw. Füllung von "Back- und Konditorwaren" Joghurt mit Schokolade- oder Kakaozusätzen verarbeitet wird, so dass auch insoweit - wenn auch entfernte - Warenähnlichkeit besteht. Ob auch schokoladehaltige Milchmischgetränke noch im Ähnlichkeitsbereich zu Back- und Konditorwaren liegen - woran Zweifel bestehen - bedarf mangels Entscheidungserheblichkeit keiner abschließenden Beurteilung.

b) Die Kennzeichnungskraft und der durch diese mitbestimmte Schutzzumfang der Widerspruchsmarke "MONTE" liegen oberhalb des durchschnittlichen Bereichs. Die Widersprechende hat durch die von ihr eingereichten Unterlagen belegt, dass unter dieser Marke ein als "Milch+Schoko Kindermahlzeit" bezeichnetes Produkt (jedenfalls Ende der 90er Jahre) in erheblichem Umfang benutzt worden ist. Die Markeninhaberin ist diesem Vortrag nicht entgegengetreten.

c) Die einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen "Monte Mini" und "MONTE" sind sich in einer (unmittelbare) Verwechslungsgefahr begründenden Weise ähnlich. Der unterschiedlichen Schreibweise - einerseits Normalschrift, andererseits Großbuchstaben - kommt keine Bedeutung zu. Der zweite Wortbestandteil der jüngeren Marke, das nachgestellte "Mini", ist dem Verkehr, auch aus

zahlreichen Wortzusammensetzungen her, im Sinne von "klein" bekannt. Ihm wird deshalb der - glatt beschreibende - Hinweis auf ein Produkt in geringer Größe (z.B. hier auf kleine Schokoladenstücke, kleine Gebäckstücke usw.) entnommen. Als die Marke prägend wird allein der Eingangsbestandteil "Monte" gewertet, der mit dem Gegenzeichen - schriftbildlich wie klanglich - völlig übereinstimmt. Zwar mag einem Teil des deutschen Publikums bekannt sein, dass "Monte" in italienischer Sprache "Berg" bedeutet. Die gedankliche Verbindung etwa zu Alpenmilchschokolade wird sich aber nicht ohne Weiteres einstellen. Das wie ein Phantasiebegriff verstandene Zeichenwort "Monte" muss deshalb innerhalb der angegriffenen Mehrwortmarke als alleinprägend angesehen werden. Die Markeninhaberin hat auch nicht belegt, dass es - etwa in den italienischen Alpen - einen bekannten Berg namens "Monte Mini" gäbe. Die Wortfolge verkörpert somit keinen feststehenden Gesamtbegriff (wie etwa Monte Rosa, den höchsten Berg der Schweiz), der stets nur in der Gesamtheit verwendet würde.

d) Ob für einen (weiteren) Teil des Publikums die Gefahr einer Verwechslung der Vergleichsmarken infolge gedanklichen In-Verbindung-Bringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Alt. 2 MarkenG) besteht, kann dahingestellt bleiben.

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

Viereck

Dr. Albrecht

Kruppa

Hu