



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 86/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. November 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 68 876

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechende werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. April 2007 und vom 2. April 2008 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der GM 3830007 "VION" wird die Löschung der angegriffenen Marke 305 68 876 "DIONE" für alle Waren der Klassen 29 und 30 angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Dione

ist am 22. November 2005 für die Eintragung in das Register angemeldet und am 8. Mai 2006 für mehrere Warenklassen eingetragen worden, darunter auch für die folgenden Waren der Klassen 29 und 30:

„Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und Speisefette;

Kaffee, Tee, Mehle und Getreidepräparate, Essig, Sauce (Würzmittel), Gewürze“.

Gegen diese Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der Gemeinschaftsmarke 3830007

VION

die zunächst am 12. Mai 2004 zur Eintragung in das Gemeinschaftsregister angemeldet und am 10. Februar 2006 in das Register für diverse Waren und Dienstleistungen eingetragen worden war. Die Eintragung erfaßt u. a. die folgenden Waren der Klassen 29 und 30:

„Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Wild; Weichtiere und Krustentiere; Fleischextrakte; konserviertes Fleisch; Eier, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Speiseöle und -fette; Produkte aus Trockenobst und gekühltem Obst, Gemüse und Milchprodukten, alle diese Produkte in Form von schmackhaften Snacks, ausgenommen Schokolade, Produkte auf der Grundlage von Kakao und Süßwaren; keines dieser Produkte zur Verwendung in Bezug auf oder in Form von Schokoladenprodukten, Produkten aus Schokolade oder Süßwaren.

Kaffe, Kaffeeersatzmittel, Tee, Reis, Tapioka, Sago, Zucker; Tortillas, Brötchen für Burger, Brotüberzüge, Brotbackteig, Semelmehl und Sandwiches, lediglich zur Verwendung als pikante Snacks und Salzgebäck, ausgenommen Waffeln, Produkte auf der Grundlage von Waffeln sowie andere Mehle und Präparate aus Getreide, Brot und feine Backwaren; Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe; Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis; keines dieser Produkte zur Verwendung in

Bezug auf Schokoladenerzeugnisse, Schokoladenprodukte oder andere Süßwaren.“

Die Markenstelle für Klasse 29 hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen mit der Begründung, dass sich die Vergleichsmarken auch im Bereich identischer Waren nicht verwechselbar nahe kämen. Beide Zeichen bestünden nur aus vier bzw. fünf Buchstaben und seien deswegen sogenannte Kurzzeichen, auf die die dazu entwickelte Rechtsprechung zur Anwendung komme. Bei kurzen Marken könne schon ein abweichender Buchstabe genügen, um die Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen. Auszugehen sei von dem Verbraucherbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers, für den die Unterschiede zwischen den beiden Vergleichsmarken leicht erkennbar seien. Zwar würde in der Wortmitte beider Marken die Buchstabenfolge „-ion-“ stehen. Darin erschöpften sich jedoch die Übereinstimmungen. Demgegenüber hätten die bestehenden Unterschiede das größere Gewicht. Am Wortanfang, dem für die Unterscheidung von kurzen Wortmarken eine besondere Bedeutung zukomme, stehe hier jeweils ein anderer Buchstabe. Mit ihrem Schluss-E verfüge die angegriffene Marke im Vergleich zur Widerspruchsmarke „VION“ über einen weiteren Vokal. Wegen dieses Vokals am Wortende habe die angegriffene Marke auch eine längere Silbenfolge von drei Silben, während sich die Widerspruchsmarke nur aus zwei Silben zusammensetze. Diese Unterschiede würden eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sicher ausschließen.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Vergleichsmarken für sehr ähnlich und meint, dass diese Ähnlichkeit zusammen mit der großen Ähnlichkeit der Waren eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr begründe. In der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2008 hat die Widersprechende außerdem vorgetragen, dass sie seit dem Jahr 2005 mit ihrer Marke bundesweit auf dem deutschen Lebensmittelmarkt präsent sei. Die Widersprechende hat ihren Widerspruch teilweise zurückgenommen,

nämlich insoweit er ursprünglich auch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren der Klassen 16 und 32 gerichtet war, und hat (sinngemäß) beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. April 2007 und vom 2. April 2008 aufzuheben und die Marke 305 68 876 "DIONE" wegen des Widerspruchs aus der GM 3830007 "VION" für die allein noch streitigen Waren der Klassen 29 und 30 zu löschen.

Die Markeninhaberin hat sich weder im patentamtlichen Verfahren noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert und hat auch keine Anträge gestellt. Sie ist zu der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2008 ordnungsgemäß geladen worden, war jedoch nicht vertreten.

II.

Die Beschwerde der Widersprechende ist zulässig und nach der Beschränkung des Widerspruchs auf die Waren der Klassen 29 und 30 auch begründet; denn die angegriffene Marke „Dione“ kommt der Widerspruchsmarke „Vion“ im Bereich der jetzt noch beschwerdegegenständlichen Waren klanglich so nahe, dass eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht mit der notwendigen Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Mar-

ken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 25) „Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „Matratzen Concord“; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“). Die Bewertung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; vgl. auch BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“). Gemessen an diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen zu befürchten.

Die jetzt noch beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 29 und 30 der angegriffenen Marke sind mit den Waren der Widerspruchsmarke überwiegend identisch und sind im Übrigen diesen Waren sehr ähnlich.

Die Widerspruchsmarke ist erst am 10. Februar 2006 in das europäische Register eingetragen worden. Gegen sie konnte daher die Einrede mangelnder Benutzung nicht erhoben werden. Anzeichen für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Markeninhaberin nicht vorgetragen, sie sind auch sonst nicht ersichtlich. Im Übrigen hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2009 vorgetragen, dass ihre Marke seit dem Jahr 2005 mit ihren Produkten bundesweit auf dem deutschen Lebensmittelmarkt präsent sei. Der Senat musste (auch) diese Behauptung der Widersprechenden seiner Entscheidung zugrundelegen, weil die Markeninhaberin den Sachvortrag der Widersprechenden insgesamt nicht bestritten hat. Daher ist der Senat bei der

Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.

Bei dieser Sachlage - identische oder sehr ähnliche Vergleichswaren, eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie die Beteiligung (auch) von Endabnehmern als breiteste Verkehrskreise - muss die angegriffene Marke zu der prioritätsälteren Marke einen deutlich Abstand halten. Dieser Anforderung wird die jüngere Marke nicht gerecht, weil sie der Widerspruchsmarke klanglich noch so nahekommt, dass eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Nach der deutschen Phonetik wird die angegriffenen Marke „Di-o-ne“ ausgesprochen und die Widerspruchsmarke „Wion“. Die Lautfolge „-ion-“ kommt im Deutschen typischerweise als Endsilbe mehrsilbiger eingedeutschter Fremdwörter vor - z. B. in Abstraktion, Kollision, Tradition - im Übrigen ist diese Lautfolge aber ungewöhnlich und fällt hier besonders auf, weil sie jeweils in der Wortmitte eines kurzen Wortes steht. Das Auffällige dieser Übereinstimmung wird durch die im Übrigen bestehenden Unterschiede nicht so stark abgemildert, dass deswegen eine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sicher ausgeschlossen werden könnte. Die Laute der beiden Anfangsbuchstaben sind „D“ und „W“, also weiche und wenig charakteristische Klänge. Der Vokal „e“ am Ende der angegriffenen Marke ist ein unbetonter Schlusslaut und gilt deswegen in der deutschen Wahrnehmung immer als den vorangegangenen Vokalen untergeordnet.

Diese Beurteilung steht im Einklang mit der Rechtsprechung zu den Kriterien für die Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr bei Kurzwörtern. Diese Rechtsprechung hat nicht etwa einen unverrückbaren Grundsatz des Inhalts entwickelt, dass Abweichungen im Anfangsbuchstaben regelmäßig jede markenrechtliche Verwechslungsgefahr ausschließen. Sie hat lediglich klarstellt, dass Kurzwörter durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst werden als längere Markenwörter und dass deswegen mitunter Abweichungen in nur einem Buchstaben Verwechslungen ausschließen *können*. Im Übrigen bleibt es

dabei, dass die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen ist und auch bei Kurzwörtern Abweichungen in jeder Hinsicht deutlich in Erscheinung treten müssen (vgl. bereits BGH GRUR 1957, 499, 502 - Wipp und Mitt 1976, 121, 122 - ANGO/ANG). Wie bereits dargelegt, entfalten im vorliegenden Fall die bestehenden klanglichen Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken gegenüber den bestehenden Übereinstimmungen gerade nicht das nötige Gewicht.

Schließlich bestehen zwischen den Vergleichsmarken auch keine begrifflichen Unterschiede, die es dem Verbraucher erleichtern könnten, die beiden Marken bei der mündlichen Verständigung sicher von einander zu unterscheiden. Zwar ist „Dione“ ein Frauenname aus der griechischen Mythologie und der Name eines der größeren Monde des Planeten Saturn. Diese Tatsachen können jedoch bei den hier maßgebenden weitesten Verkehrskreisen nicht als bekannt vorausgesetzt werden. Bei der Widerspruchsmarke „VION“ handelt es sich um einen Phantasiebegriff. Der Verbraucher kann daher bei der mündlichen Verständigung über die Vergleichsmarken nur dann Verwechslungen vermeiden, wenn er den jeweiligen Wortklang genau erfasst. Das ist wegen der festgestellten Übereinstimmungen nicht gewährleistet.

Aus diesen Gründen waren die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und es war im Umfang des inzwischen beschränkten Widerspruchs die Teillöschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Stoppel

Schell

Werner

Me