



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 71/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Oktober 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 51 463

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 vom 24. Oktober 2006 und 6. März 2009 bis auf die Zurückweisung des Widerspruchs für die Ware „Milchreis (Klasse 30)“ aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 731 711 wird die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 304 51 463 für alle übrigen Waren angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

SMILLY

ist als Kennzeichnung für die Waren der Klassen 29, 30 und 32

"Milch und Milchprodukte, insbesondere Butter, Käse, Frischkäse, Sahne, Rahm, Sauerrahm, Kondensmilch, Joghurt, Buttermilch, Kefir, Molke, Milchpulver für Nahrungszwecke, alkoholfreie Milch- und Milchmodiggetränke mit überwiegendem Milchanteil, Müsli-zubereitungen, im Wesentlichen bestehend aus Sauerrahm, Buttermilch, Sauermilch, Joghurt, Kefir, Quark, zubereiteten Früchten und Zerealien, Fertigdesserts aus Milch, Joghurt, Quark und Sahne, auch mit Zusatz von Kräutern und/oder zubereiteten Früchten und/oder Zerealien;
Milchreis, Grießbrei;
alkoholfreie Getränke mit Milchanteil"

am 24. November 2004 in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen ihre Eintragung wurde Widerspruch aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 731 711

SMILEY

eingelegt, die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen geschützt ist, u. a. für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 32

„Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Gemüsesäfte; Sirupe, isotonische Getränke“.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Das Widerspruchszeichen sei in seiner Kennzeichnungskraft deutlich eingeschränkt, da das Markenwort ein stilisiertes lachendes Gesicht bezeichne, das oft in der Werbung sowie in E-Mails und SMS Verwendung finde. Dies gelte auch für die wörtliche Benennung des fraglichen

Symbols. Das Markenwort sei deshalb kaum als betriebskennzeichnender Hinweis geeignet und besitze gerade für Produkte des täglichen Bedarfs nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft. Zwischen den Zeichen bestehe wegen der vorhandenen Unterschiede auch keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit. Vor allem die deutlich erkennbaren begrifflichen Unterschiede seien geeignet, die vorhandenen Übereinstimmungen in schriftbildlicher Hinsicht wieder aufzuheben. Selbst bei Annahme einer teilweisen Identität der gegenseitigen Waren bestehe deshalb wegen der deutlich verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und nur geringer Markenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Widerspruchsmarke könne aufgrund eines fehlenden, beschreibenden Warenbezugs zumindest einen durchschnittlichen Schutzzumfang für sich in Anspruch nehmen. Gründe für eine verminderte Kennzeichnungskraft seien weder ersichtlich noch von der Markenstelle belegt worden. Aufgrund der weitgehenden klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmung der beiden Markenwörter sowie der Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren müsse deshalb von der Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen ausgegangen werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin im Register zu löschen.

Die Markeninhaberin ist der Beschwerde entgegengetreten und hat vorgetragen, die Widerspruchsmarke sei als ausgesprochen kennzeichnungsschwach anzusehen. Smiley-Symbole würden in einer Vielzahl von Zusammenhängen, insbesondere in der Werbung eingesetzt und auch bei dem Begriff „Smiley“ selbst handle es sich um ein gängiges Werbe Wort. Die Vergleichswaren wiesen keine

relevanten Gemeinsamkeiten auf. Auch die beiden Markenwörter seien hinreichend unterschiedlich, so dass eine Verwechslungsgefahr unter jedem Gesichtspunkt ausscheide.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in dem im Tenor genannten Umfang begründet, da zwischen den Vergleichsmarken insoweit eine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren und Dienstleistungen sowie auf die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken abzustellen. Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände des konkreten Falls zu berücksichtigen, die sich auf die Gefahr von Verwechslungen auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Die einzelnen Faktoren sind dabei zwar zunächst voneinander unabhängig zu beurteilen, dann aber in der kollisionsrechtlichen Gesamtwürdigung in einer Art von Wechselbeziehung zu bewerten, so dass beispielsweise bei einem geringeren Grad der Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann, wenn ein höherer Grad der Markenähnlichkeit vorliegt und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Rdn. 18 f. – PICASSO; BGH WRP 2006, 92, 93, Rdn. 12 – coccodrillo; BGH GRUR 2005, 419, 422 – Räucherkatze; sowie Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32 m. w. N.).

Die Widerspruchsmarke besitzt von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei dem Wort „SMILEY“ handelt es sich um einen Sachbegriff, mit dem das in unterschiedlichen Varianten verwendete Grundmotiv eines stilisierten Gesichts bezeichnet wird, das unterschiedliche Stimmungslagen oder Gefühle ausdrücken soll (vgl. Wörterbuch fürs Internet, Englisch-Deutsch, Axel Juncker Verlag, 2002 – Stichwort: „smiley“). Ein wie auch immer gearteter, beschreibender oder werbender Produktbezug zu den verfahrensgegenständlichen Waren ist nicht ersichtlich. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend gemacht hat, das Markenwort „SMILEY“ sei als gängiger Werbebegriff zu werten, ist sie für diese Behauptung jeden konkreten Beleg schuldig geblieben. Auch der Senat und die Markenstelle haben hierfür keinerlei Anhaltspunkte ermitteln können. Allein die Tatsache, dass in der Werbung und in der internetgestützten Kommunikation eine Vielzahl unterschiedlicher „Smiley“-Symbole verwendet werden, lässt für sich genommen noch keine Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft des Wortes „Smiley“ zu. Dies lässt sich etwa anhand der allgemeinen Werbepaxis im Zusammenhang mit anderen, werbegrafischen Objekten und Symbolen verdeutlichen. So entspricht der Einsatz bildlicher Darstellungen von Hufeisen, Kleeblättern, Herzen, Pfeilen oder Sternen der allgemeinen Werbepaxis. Die werbemäßige Verwendung der wörtlichen Bezeichnungen dieser Motive ist dagegen absolut ungebräuchlich. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte ist somit von einem normalen Schutzzumfang des Widerspruchszeichens auszugehen.

Die Marken kommen sich bereits schriftbildlich verwechselbar nahe. Die einzig vorhandene Abweichung im jeweils fünften Buchstaben tritt in der Wortkontur, also in den jeweiligen Ober- und Unterlängen der Markenwörter kaum hervor. Stattdessen wird der schriftbildliche Gesamteindruck der beiden Markenwörter durch die weitgehenden Übereinstimmungen dominiert. Gerade der Wortanfang „SMI“ ist im Deutschen äußerst ungewöhnlich, so dass die Übereinstimmung der Vergleichsmarken in dieser Buchstabenfolge den Verbrauchern entsprechend auffallen und erinnert werden wird, so dass für den Verkehr eine sichere, visuelle

Unterscheidbarkeit der beiden Vergleichsmarken nicht gewährleistet ist. Dies gilt umso mehr, als Übereinstimmungen am Wortanfang vom Verkehr erfahrungsgemäß generell besonders beachtet werden (vgl. Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 194 m. w. N.). Unterschiede in den Endungen von Markennamen bleiben dagegen regelmäßig weniger deutlich in Erinnerung, insbesondere dann, wenn sie – wie hier – kaum wahrnehmbar hervortreten.

Dies gilt entsprechend für den klanglichen Vergleich der Marken. Bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit der beiden Markennamen sind alle dem Sprachgefühl des inländischen Publikums entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Hierzu zählt neben der sprachregelgemäßen Aussprachevariante auch die an der konkreten Schreibweise orientierte Benennung (vgl. hierzu Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 204). Sowohl bei der angegriffenen Marke als auch bei der Widerspruchsmarke muss somit damit gerechnet werden, dass sie aufgrund ihres Erscheinungsbildes bzw. ihres Wortcharakters sowohl nach den deutschen wie auch nach den englischen Ausspracheregeln ausgesprochen werden. Im Fall der angegriffenen Marke sind somit die Aussprachevarianten „Smilli“ und „Smeilih“ und bei dem Widerspruchszeichen die Varianten „Smihlejh“ und „Smeili“ zu berücksichtigen. In beiden Fällen wird der jeweilige phonetische Gesamteindruck der Vergleichsmarken von den Übereinstimmungen in der jeweiligen Vokalfolge, der Silbengliederung und dem Sprechrhythmus geprägt. Dadurch sind die beiden Markennamen einander im klanglichen Gesamteindruck derart stark angenähert, dass es den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern nicht mehr möglich ist, sie mit der erforderlichen Sicherheit voneinander abzugrenzen. Dies umso weniger, als die Verbraucher nur selten die Möglichkeit haben werden, die Marken unmittelbar miteinander vergleichen zu können, sondern sie vielmehr im Regelfall aus der erfahrungsgemäß eher unsicheren Erinnerung heraus voneinander abgrenzen müssen (vgl. Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 179 m. w. N.). Eine klangliche Ähnlichkeit kann zwar grundsätzlich durch vorhandene begriffliche Unterschiede neutralisiert werden (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 228, Rdn. 20 – PICASSO;

EuGH GRUR 2006, 413, 414, Rdn. 22 - ZIRH/SIR; BGH, GRUR 1992, 130 – Bally/Ball). Mit dem Begriff „SMILEY“ ist bei der Widerspruchsmarke auch durchaus ein bestimmter Bedeutungsgehalt vorgegeben. Eine weitere Voraussetzung für die Neutralisierung einer klanglichen Ähnlichkeit ist es aber, dass die begrifflichen Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken von den angesprochenen Verbrauchern überhaupt hinreichend sicher herausgehört werden können (vgl. hierzu EuGH, a. a. O., Rdn. 22 - PICASSO; EuGH a. a. O., Rdn. 36 - ZIRH/SIR). Sind die klanglichen Übereinstimmungen zwischen den Markenwörtern wie vorliegend so stark ausgeprägt, dass dies nicht mehr gewährleistet ist, besteht für das Publikum auch keine Möglichkeit mehr, die beiden Vergleichsmarken über abweichende Sinngelänge voneinander abzugrenzen. Bei dieser Sachlage kann eine kollisionsrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nur noch dann ausgeschlossen werden, wenn die gegenseitigen Waren einander unähnlich sind. Dies ist jedoch nicht der Fall.

In die Beurteilung der Ähnlichkeit von Vergleichswaren sind alle Faktoren miteinzubeziehen, die das Verhältnis der jeweiligen Produkte zueinander bestimmen. Ob die fraglichen Waren einander als ähnlich im markenrechtlichen Sinne anzusehen sind, hängt somit maßgeblich von den Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden ab, die sie im Hinblick auf ihre Art und Beschaffenheit, ihre übliche betriebliche Herkunft, ihren Bestimmungszweck, ihre wirtschaftliche Bedeutung sowie im Hinblick auf ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte aufweisen. Dabei ist maßgeblich auf die einschlägigen Markt- bzw. Branchegegebenheiten abzustellen, zu denen auch die Modalitäten beim Vertrieb bzw. Verkauf der betreffenden Waren gehören (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Rdn. 22-29 – Canon; BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2002, 340 – Fabergé; BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sind vorliegend die „Milch und Milchprodukte“ der Klasse 29 des angegriffenen Zeichens als ohne Weiteres ähnlich zu den „Fruchtgetränken und Fruchtsäften; Sirupe“ der Widerspruchsmarke zu werten (vgl. hierzu Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren

und Dienstleistungen, 14. Aufl., Seite 108 f. – Fruchtgetränke ./ Milchemischgetränke, Joghurts, u. a.). Dies gilt gleichermaßen für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Produkte der Klasse 32 „alkoholfreie Getränke mit Milchanteil“. Nicht nur von den Verbrauchern selbst werden Milch und andere Milchprodukte in der täglichen Praxis häufig mit Fruchtsäften gemischt. Im Zuge von Ernährungstrends wie „Wellness“ oder „Convenience“ sind auch fertige Mischgetränke aus Milch- und Obst- oder Multivitaminsäften, Joghurt-Fruchtgetränke oder Milch-Shakes in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus der Verbraucher gerückt, was sich in einer entsprechend breiteren Produktpalette der Hersteller niedergeschlagen hat. Diese Marktentwicklung ist für das Verbraucherverständnis nicht ohne Auswirkungen geblieben. Die Grenze zwischen Fruchtmilch, fruchthaltigen Milchprodukten und Fruchtsäften ist deshalb inzwischen insgesamt als fließend anzusehen, so dass der Bereich der Ähnlichkeit bei Getränken deutlich weiter zu ziehen ist als dies etwa noch vor zehn Jahren der Fall war. Die genannten Vergleichswaren begegnen sich zudem regelmäßig im Vertrieb und in den Verkaufsstätten und sprechen dieselben Verkehrskreise an. Bei der von der angegriffenen Marke umfassten Ware „Grießbrei“ handelt es sich ebenfalls um ein Milchprodukt, das beim Verzehr üblicherweise mit Sirupen oder Fruchtsäften kombiniert wird. Aufgrund dieses Ergänzungsverhältnisses ist auch insoweit eine Ähnlichkeit der Vergleichswaren zu bejahen. Angesichts der schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der beiden Markenwörter sind bei dieser Sachlage Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen geradezu unausweichlich.

Dagegen bestehen zwischen der vom angegriffenen Zeichen in der Klasse 30 beanspruchten Ware „Milchreis“ und den Produkten der Widerspruchsmarke derart ausgeprägte Unterschiede, dass bei praxisnaher Betrachtungsweise und unter Einbeziehung aller relevanten Umstände die Annahme einer markenrechtlich relevanten Ähnlichkeit nicht in Betracht kommt. Denn bei dem in die Klasse 30 fallenden Milchreis handelt es sich nicht etwa um die Süßspeise selbst, sondern um einen für deren Zubereitung bestimmten Rundkornreis. Die offenkundigen

Unterschiede zwischen diesem Produkt und den Waren der älteren Marke lassen es für die angesprochenen Verkehrskreise von vorneherein ausgeschlossen erscheinen, dass diese Produkte von ein und demselben Unternehmen hergestellt bzw. angeboten werden. Bei dieser Ausgangslage bleibt selbst die weitgehende schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ohne Bedeutung, da die Wechselwirkung von Waren- und Markenähnlichkeit notwendigerweise eine – zumindest geringe – Ähnlichkeit der Vergleichswaren voraussetzt. Sind die gegenseitigen Waren einander völlig unähnlich, kann dies weder durch die Identität der Vergleichszeichen noch durch eine große Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeglichen werden, so dass eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr ausscheidet (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Rdn. 22 – Canon; BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; sowie Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 57).

Der angefochtene Beschluss der Markenstelle war somit auf die Beschwerde der Widersprechenden teilweise aufzuheben und die Löschung des angegriffenen Zeichens in dem im Tenor genannten Umfang anzuordnen. Im Übrigen war der Widerspruch zurückzuweisen.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel

Martens

Schell

Me