



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 85/08

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
24. August 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 305 50 237**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Mai 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 305 50 237



für die Waren der Klasse 32

„Alkoholfreie Getränke und Fruchtgetränke, insbesondere Diät-Erfrischungsgetränke“

ist – nach Zurücknahme eines weiteren Widerspruchs im Beschwerdeverfahren – noch Widerspruch erhoben aus der für die Waren

„Alkoholfreie Getränke, nämlich Mineral- und/oder kohlenstoffhaltige Wässer, Fruchtsäfte, Fruchtsaftgetränke, Fruchtnektare, Fruchtgetränke, Limonaden, Brausen, Bitter- und Colagetränke, Gemüsesäfte und andere unter Verwendung von Gemüse hergestellte alkoholfreie Getränke; frisches, getrocknetes, eingemachtes und konserviertes Obst; Marmeladen, Konfitüren, Fruchtgelees; Fruchtsirupe, Gemüsegelees, Cremes aus Früchten oder Gemüse als Brotaufstrich; Gemüsekonzentrate, Fruchtsäfte, Tee; sämtliche Waren auch als diätetische Erzeugnisse für medizinische und nichtmedizinische Zwecke“

eingetragenen älteren Marke 2 022 181

### **Fructa.**

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, trotz der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren bestehe wegen der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei deshalb als nur unterdurchschnittlich zu bewerten, weil das die Marke bildende Wort „Fructa“ eine

deutliche Anlehnung an den lateinischen Begriff „fructus“ aufweise, der die Bedeutung „Frucht“ habe. Diese Bedeutung erfasse der überwiegende Teil der inländischen Durchschnittsverbraucher von Lebensmitteln und Getränken selbst dann ohne weiteres, wenn er die lateinische Sprache nicht beherrsche, weil er den in den inländischen Sprachgebrauch als Synonym für „Fruchtzucker“ eingegangenen Begriff „Fructose“ kenne. Darüber hinaus liege es bei einer Verwendung der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit aus oder unter Verwendung von Früchten hergestellten Getränken und Lebensmitteln nahe, in „Fructa“ eine Anlehnung an den deutschen Begriff „Frucht“ zu sehen. Angesichts der daraus resultierenden Kennzeichnungsschwäche halte die angegriffene Marke den markenrechtlich gebotenen Abstand gegenüber der Widerspruchsmarke noch ein. Zwar stimmten beide Marken in der Silbenzahl überein. Sie unterschieden sich jedoch ausreichend in der Wortmitte, wo die angegriffene Marke den Doppelvokal „UU“ enthalte, der in der deutschen Sprache sehr ungewöhnlich sei und deshalb sofort ins Auge falle, während die Widerspruchsmarke hier neben einem einfachen „u“ noch den Buchstaben „c“ aufweise, der sich schriftbildlich deutlich von einem „u“ unterscheide. Dieser Unterschied sei angesichts der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Verneinung einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ausreichend, auch wenn die Vergleichsmarken in den übrigen fünf Buchstaben übereinstimmten. Auch in klanglicher Hinsicht bestehe keine Verwechslungsgefahr, weil der Doppelvokal „UU“ bei der angegriffenen Marke zu einer weichen und gedehnten Aussprache der ersten Silbe des Markenwortes „FRUUTA“ führe, während die Wortmitte der Widerspruchsmarke infolge des klangstarken Konsonanten „c“, gesprochen als „k“, einen harten Klangcharakter aufweise. Diese Abweichungen träten angesichts der Kürze der Vergleichsmarken markant genug hervor, um nicht unbemerkt zu bleiben und könnten unmittelbare Verwechslungen der Marken ausschließen. Auch die von der Widersprechenden behauptete mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Beide Marken seien zwar jeweils an den Begriff „Frucht“ angelehnt. Dieser Begriff sei jedoch für die beiderseitigen Waren beschreibend und deshalb nicht dazu geeignet, eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu begründen. Insoweit hat die Markenstelle

ergänzend auch auf den bei PAVIS PROMA veröffentlichten Beschluss des Senats in der Sache 26 W (pat) 113/93 – Fructus/FRUCTA – verwiesen.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe bei der Begründung des angefochtenen Beschlusses einen methodischen Fehler zu Lasten der Widersprechenden begangen, indem sie die vermeintliche Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke zum einen in Beziehung zur Ähnlichkeit der Marken gesetzt und zum anderen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr und somit zweimal zu Lasten der Widersprechenden berücksichtigt habe. Bei einer anderen Gewichtung der Kennzeichnungskraft ergebe sich, dass zwischen den beiderseitigen Marken Verwechslungsgefahr bestehe. Die beiderseitigen Waren seien identisch bzw. hochgradig ähnlich, was einen großen Markenabstand erfordere. Auch die Marken stimmten im Klang- und Schriftbild weitgehend überein. In schriftbildlicher Hinsicht seien die Wortlänge, der Anfang und das Ende sowie insgesamt fünf von sechs Buchstaben identisch. Auch das „U“ und das „C“ in der Wortmitte seien ähnlich, weil beide die Grundform eines offenen Ovals aufwiesen. In klanglicher Hinsicht sei die Übereinstimmung noch größer, da insoweit die Wortlänge, der Sprechrhythmus, die Betonung, die Silbenzahl, der Anlaut und Auslaut sowie die Vokale identisch seien. Die Abweichungen beschränkten sich auf unauffällige, den Gesamteindruck nicht maßgeblich prägende Unterschiede in der Wortmitte. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Vokal „u“ in der Widerspruchsmarke stets kurz ausgesprochen werde. Die schriftbildlichen und klanglichen Übereinstimmungen der Marken würden durch deren übereinstimmenden Begriffsgehalt noch vergrößert. Angesichts der großen Ähnlichkeit der Marken und der Identität bzw. großen Ähnlichkeit der Waren sei eine Verwechslungsgefahr selbst bei nur geringer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bejahen. Tatsächlich sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aber nicht gering. Die von der Markenstelle angenommene Gedankenbrücke über den Begriff „Fructose“ sei lebensfern.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse vom 23. Mai 2007 und vom 9. Juli 2008 aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht sich die ihrer Ansicht nach zutreffenden Gründe des im Erinnerungsverfahren ergangenen Beschlusses der Markenstelle zu eigen.

## II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, aber unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach §§ 43 Abs. 2 Satz 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden. Die vorgenannten Komponenten stehen zueinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 ff.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions; BGH GRUR 2005, 513 – Ella May./MEY). Der Schutz der älteren Marke

ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Hiervon ausgehend reichen wegen der von der Markenstelle zu Recht angenommenen erheblichen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke die zwischen den beiden verfahrensgegenständlichen Marken bestehenden Unterschiede trotz der unzweifelhaft bestehenden Identität der beiderseitigen Waren aus, um die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. auszuschließen.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden weist die Widerspruchsmarke von Haus aus nur eine äußerst geringe, ihren Schutzzumfang deutlich reduzierende Kennzeichnungskraft auf. Tatsachen, die eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft auf ein normales Maß begründen könnten, sind weder von der Widersprechenden vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.

Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints). Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten

und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Rn. 320 zu § 14). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH GRUR 2008, 905, 907, Nr. 16 - Pantohexal; GRUR 2008, 1002, 1004, Nr. 26 - Schuhpark).

Der Grad an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu bestimmen (EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints). Auf den bloßen Umstand der Eintragung einer Marke kann dabei nicht abgestellt werden, weil aus der Eintragung lediglich auf den geringstmöglichen Grad an Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann; denn zum einen wird die Kennzeichnungskraft im Eintragungsverfahren nicht geprüft, und zum anderen ist die Prüfung der Unterscheidungskraft, soweit man aus deren Prüfung Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft ziehen kann, nach dem Gesetzeswortlaut (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auf das Mindestmaß beschränkt (vgl. Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 106). Ob die Marke über eine Kennzeichnungskraft verfügt, die über diesen, sich aus ihrer Eintragung ergebenden Mindestschutz hinausgeht, bedarf im Widerspruchsverfahren der erstmaligen gesonderten Prüfung und Feststellung.

Im vorliegenden Verfahren kommt der Widerspruchsmarke „Fructa“ nur eine sehr geringe originäre Kennzeichnungskraft zu, weil sie eng an den aus dem inländischen Begriff „Fuctose“ bekannten Wortstamm „Fruct-“ und an den allgemeinsprachigen Begriff „Frucht“ angelehnt ist, die beide für die Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, beschreibend sind, weil sie darauf hinweisen, dass diese Waren aus oder unter Verwendung von Früchten oder deren Inhaltsstoffen hergestellt worden sind bzw. einen Fruchtgeschmack aufweisen. In Bezug auf den Begriff „Fructose“ hat bereits die Markenstelle zutreffend darauf verwiesen, dass sich dieser Begriff in der Zutatenliste vieler Lebensmittel, denen an Stelle von aus Zuckerrüben erzeugtem Kristallzucker Fruchtzucker zugesetzt worden ist oder die

von Natur aus solchen Fruchtzucker enthalten, findet. Auf Grund dieser Tatsache, die auch die Widersprechende nicht in Abrede stellt, kann davon ausgegangen werden, dass dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsverbraucher von Getränken und Lebensmitteln dieser Begriff bekannt ist. Deswegen sowie wegen der engen klanglichen und schriftbildlichen Nähe des Wortstamms „Fruct“ zu dem deutschen Wort „Frucht“ ist ferner davon auszugehen, dass der angemessen aufmerksame und verständige Verbraucher den Wortbestandteil „Fruct“ auch in Wörtern, die diesen Wortstamm enthalten, im Sinne eines Hinweises auf die Verwendung von Früchten oder auf einen fruchtigen Geschmack versteht. Bei dieser Sachlage ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, die aus dem Wortstamm „Fruct“ und der weitverbreiteten Endung „a“ gebildet ist, für die Waren, für die sie eingetragen worden ist und die sämtlich Früchte enthalten bzw. einen fruchtigen Geschmack aufweisen können, besonders dann eng zu bemessen und auf ihre eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt, wenn aus ihr Rechte gegenüber einer Marke geltend gemacht werden, die ebenfalls eine Abwandlung derselben freihaltungsbedürftigen Sachbezeichnung ist (BGH a. a. O. - Pantohexal; GRUR 2008, 803, 804, Nr. 22 - HEITEC; BPatG PAVIS ROMA 24 W (pat) 113/04 - FITAMIN/VIT-H-MIN; 32 W (pat) 63/06 - Vitaminis/Vitamins; OLG Stuttgart GRUR-RR 2008, 425, 426 f. - EnzyMax/EnzyMix), was vorliegend der Fall ist, weil auch die angegriffene Marke aus einer sehr engen Anlehnung an den Begriff „Frucht“ und insbesondere an die italienischen bzw. spanischen Wörter hierfür, nämlich „frutta“ bzw. „fruta“, besteht. Den eng zu bemessenden Schutzzumfang der Widerspruchsmarke verletzt die angegriffene Marke - auch bei einer Benutzung für identische oder hochgradig ähnliche Waren - nicht.

In klanglicher Hinsicht ist die Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke „fructa“ mit dem in der angegriffenen Marke enthaltenen Wort „FRUUTA“, bei dem der Senat zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt hat, dass es den Gesamteindruck kombinierten Wort-Bild-Marke in klanglicher Hinsicht prägt, trotz einiger formaler Übereinstimmungen in der Silbenanzahl, der Vokalfolge sowie den Anfangskon-

sonanten „Fr“ und der Endung „ta“ als gering zu bewerten, weil die betonten Anfangssilben „FRUU“ bzw. „Fruc“ deutliche klangliche Unterschiede aufweisen, die dadurch hervorgerufen werden, dass der Doppelvokal „UU“ der angegriffenen Marke lang und gedehnt gesprochen wird, während der Vokal „u“ in der ersten Silbe „Fruc“ der Widerspruchsmarke auf Grund des ihm folgenden Doppelkonsonanten „ct“ nach deutschen Ausspracheregeln nur kurz anklingt. Hinzu kommt bei der Widerspruchsmarke, dass deren Vokal „c“ der Silbe „Fruc“, der regelmäßig wie ein „k“ ausgesprochen wird und in der angegriffenen Marke keine Entsprechung hat, eine harte und markante Zäsur in der Wortmitte der Widerspruchsmarke bewirkt, die dazu führt, dass auch die Widerspruchsmarke insgesamt ein wesentlich härteres Gesamtklangbild aufweist als die angegriffene Marke, was angesichts der relativen Kürze der beiden Markenwörter auch im maßgeblichen Erinnerungsbild verhaftet bleiben wird. Dies gilt umso mehr, als der Verkehr angesichts der Vielzahl von Marken, die auf dem Getränke- und Lebensmittelsektor an Begriffe wie „Frucht“ oder „frut(t)a“ angelehnt sind, solchen Marken mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen muss, um das richtige „Frucht“-Produkt zu erwerben. In klanglicher Hinsicht reichen die Unterschiede der beiden Marken deshalb vor dem Hintergrund der deutlichen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke auch im Bereich identischer Waren für die Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr aus.

Auch in bildlicher Hinsicht sind die Unterschiede der Marken vor dem Hintergrund, dass sich die Widerspruchsmarke in ihrer Wortbildung an die beschreibenden Begriffe „Fruc(h)t“ bzw. „frut(t)a“ anlehnt und ihr Schutzzumfang daher eng zu bemessen ist, noch ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können. Insoweit tragen auch die Bildbestandteile der angegriffenen Marke, bei denen es sich nicht um völlig bedeutungslose Zutaten handelt, mit zum bildlichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke und damit zum sicheren Auseinanderhalten bei; denn bei einem Kauf auf Sicht kann grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verkehr bei einer Wort-Bild-Marke ausschließlich an dem Wort orientiert, ohne den Bildbestandteil mit in sein Erinnerungsbild aufzu-

nehmen (BGH GRUR 2005, 419, 423 - Räucherkatze; GRUR 2008, 903, 904, Nr. 24 – SIERRA ANTIGUO). Dies gilt insbesondere dann, wenn der fragliche Wortbestandteil – hier „FRUUTA“ – wegen der engen Anlehnung an eine für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen beschreibende Angabe – hier das spanische Wort „fruta“ bzw. das italienische Wort „frutta“ mit der Bedeutung „Frucht“ - nur eine geringe Kennzeichnungskraft aufweist.

Aber auch dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt wird, dass das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „FRUUTA“ deren Gesamteindruck allein prägt, ist trotz der Übereinstimmungen der Markenwörter an ihren Wortanfängen und Wortenden wegen der deutlichen Unterschiede in der Kontur der Buchstaben „U“ und „C“ und der relativen Kürze beider Markenwörter davon auszugehen, dass der Verkehr die schriftbildlichen Unterschiede der Marken erkennt und sich auch an diese erinnert. Dies ist, wie auch bereits die Markenstelle zutreffend erkannt und festgestellt hat, insbesondere deshalb zu erwarten, weil die unmittelbare Abfolge von zwei Vokalen „U“ als Doppelvokal „UU“ in Wörtern der deutschen Sprache und anderer romanischer Sprachen sehr ungewöhnlich ist und deshalb auch im ansonsten eher ungenauen Erinnerungsbild des angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers haften bleiben wird.

Die Gefahr begrifflicher Verwechslungen der Marken ist schon deshalb zu verneinen, weil die beiderseitigen Markenwörter „FRUUTA“ und „fructa“ in begrifflicher Hinsicht nur in dem für Getränke und Lebensmittel beschreibenden Begriffsgehalt „Frucht“ übereinstimmen. Die Übereinstimmung in einem für die maßgeblichen Waren und/ oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff vermag eine unmittelbare oder mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr aber nicht zu begründen (st. Rspr. des BPatG, vgl. z. B. PAVIS PROMA a. a. O. - FITAMIN / VIT-H-MIN).

Für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer gedanklichen Verbindung fehlt es ebenfalls an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Zur Benutzung weiterer Marken, die eine Markenserie bilden könnten,

hat die Widersprechende nichts vorgetragen. Für die von der Widersprechenden behauptete mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr ist die Übereinstimmung der Marken in dem beschreibenden Begriffsgehalt „Frucht“ ungeeignet. Auch dass die beiderseitigen Marken übereinstimmend auf den Vokal „a“ enden, vermag eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr nicht zu begründen, da es sich insoweit um eine weitverbreitete Endung handelt, die zudem in den italienischen und spanischen Begriffen „frutta“ bzw. „fruta“ ein Teil des beschreibenden Begriffs „Frucht“ ist.

Da auch für eine Verwechslungsgefahr in anderen Richtungen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich sind, konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) geben die Sach- und Rechtslage sowie das Verhalten der Beteiligten keine Veranlassung.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richterin Dr. Schnurr hat  
Urlaub und kann daher  
nicht unterschreiben.  
Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Bb