



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 45/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 68 138

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 19. Oktober 2007 angemeldete Wortmarke

Dona

ist am 3. Januar 2008 unter der Nummer 307 68 138 u. a. in Klasse 32 für die Waren

„Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen und am 8. Februar 2008 veröffentlicht worden.

In dem genannten Umfang ist gegen die Eintragung Widerspruch erhoben aus der seit dem 14. März 2002 eingetragenen Wortmarke 301 69 676

Donath.

Der Widerspruch ist allein gestützt auf die eingetragenen Waren der Klasse 32:

“Biere; alkoholfreie Getränke, Fruchtsäfte, Mineral-, Tafel- und Quellwässer; Sirupe und Präparate zur Herstellung von alkoholfreien Getränken”.

Die Widersprechende war bei Einlegung des Widerspruchs eingetragene Inhaberin dieser Marke. Am 16. Juni 2009 ist die D...-K... GmbH & Co. KG in E..., als Inhaberin eingetragen worden und am 6. Juli 2012 die D1... AG mit Sitz in G.... Beide sind jedoch nicht in das Verfahren eingetreten.

Mit am 1. August 2008 eingegangenem Schriftsatz hat die Markeninhaberin neben der Verwechslungsgefahr die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 32 bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zunächst mit Beschluss vom 24. Februar 2009 zurückgewiesen, weil die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt und zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers P... vom 14. April 2009 nebst Anlagen eingereicht. In der eidesstattlichen Versicherung ist ausgeführt, dass unter der Marke „Donath“ folgende Verkäufe in den letzten Kalenderjahren in Deutschland

getätigt worden seien: 2006: mehr als ... Liter; 2007: mehr als ... Liter; 2008: mehr als ... Liter. Die Marke werde gemäß den beigefügten Abbildungen benutzt.

Daraufhin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 7. Februar 2011 den Erstprüferbeschluss vom 24. Februar 2009 aufgehoben und die Marke 307 68 138 antragsgemäß teilweise gelöscht. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Getränke, speziell für Bio- und Reformhaus-Vollfruchtsäfte sei hinreichend glaubhaft gemacht worden. Es bestehe bei teilweise gegebener Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke klangliche Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie ist der Auffassung, die rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke „Donath“ sei nach wie vor nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht. So bleibe offen, für welche Waren die Widerspruchsmarke benutzt worden sei. Darüber hinaus sei der kennzeichnende Charakter der Marke verändert worden. Im Übrigen bestehe auch keine Verwechslungsgefahr. Die Zeichen unterschieden sich auch klanglich hinreichend, da „Donath“ auf den Konsonanten „th“ am Ende betont werde. Zudem bestehe allenfalls geringe Warenähnlichkeit. So man davon ausginge, die Markennutzung sei glaubhaft gemacht, beschränke sich dies auf Vollfruchtgetränke. Diese seien jedenfalls gegenüber Mineralwässern und kohlenensäurehaltigen Wässern unähnlich.

Die Beschwerdeführerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2011 aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Beschluss vom 24. Februar 2009 zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht für das angesprochene Publikum die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Die Markenstelle hat deshalb zu Recht antragsgemäß die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 32 angeordnet (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. Der zweimalige Wechsel des Inhabers der Widerspruchsmarke berührt die Sachlegitimation der Beschwerdegegnerin entsprechend § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 42 Rn. 24 m. w. N.). Sie kann das Verfahren mit Wirkung für und gegen ihre Rechtsnachfolgerin fortführen (§ 325 Abs. 1 ZPO).
2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915 Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Mailbox/Merlot-GRY; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutz-

umfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103 Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden.

a) Beide Marken sind in Klasse 32 für im Wesentlichen identische Waren registriert. Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind jedoch aufgrund der zulässig erhobenen Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist. Da die Markeninhaberin die Nichtbenutzungseinrede undifferenziert erhoben hat, oblag es der Widersprechenden, eine rechtserhaltende Benutzung sowohl gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG für den Zeitraum vom 8. Februar 2003 bis zum 8. Februar 2008 als auch gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit vom 18. Oktober 2007 bis 18. Oktober 2012 glaubhaft zu machen. Dies ist ihr im Hinblick auf „Vollfruchtsäfte“ gelungen, so dass nach der erweiterten Minimallösung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26 Rn. 202 f.) von einer Benutzung für den eingetragenen Warenbegriff „Fruchtsäfte“ auszugehen ist. Die hiergegen erhobenen Einwände der Widersprechenden greifen nicht durch. Im Einzelnen:

Nach den Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 14. April 2009 wurden unter der Marke „Donath“ im Jahre 2006 mehr als ... Liter verkauft, in 2007 mehr als ... Liter und in 2008 mehr als ... Liter. Der Widersprechenden ist insoweit zuzugeben, dass die eidesstattliche Versicherung nicht explizit ausführt, auf welche konkrete Ware sich diese Mengenan-

gaben beziehen. Jedoch verkennt die Widersprechende, dass das vorgelegte Glaubhaftmachungsmaterial im Zusammenhang zu würdigen ist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 59). Insoweit kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass die eidesstattliche Versicherung auf die „beigefügten Abbildungen“ Bezug nimmt. Diese zeigen ausnahmslos Abbildungen von Flaschen verschiedener Vollfruchtsäfte. In der gebotenen Zusammenschau ergibt sich somit mit noch hinreichender Klarheit, dass sich die Mengenangaben in der eidesstattlichen Versicherung auf Vollfruchtsäfte verschiedener Fruchtsorten beziehen.

Dass die abgesetzten Mengen vom Umfang her ausreichend sind, ist von der Markeninhaberin nicht in Frage gestellt worden und unterliegt auch keinem Zweifel (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Nr. 68, 72 ff. - VITAFRUIT). Die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung decken auch beide relevanten Benutzungszeiträume hinreichend ab.

Keine Bedenken bestehen auch gegen die Anerkennung der von der eingetragenen Form abweichenden Benutzungsform. Nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG ist eine rechtserhaltende Benutzung anzuerkennen, wenn die benutzte Form den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Davon ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auszugehen, wenn der angesprochene Verkehr unter Berücksichtigung der branchenüblichen Form der Verwendung von Marken die eingetragene und die benutzte Form trotz und gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansieht (vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 729 Nr. 17 - MIXI; GRUR 2009, 772 Nr. 39 - Augsburger Puppenkiste). Daran kann hier kein Zweifel bestehen. Die Wortzusätze „Seit 1893“ und „Älteste deutsche Saft-Kelterei“ enthalten lediglich beschreibende Angaben zum Unternehmen der Markeninhaberin und sind schon von daher nicht geeignet, den kennzeichnenden Charakter der Marke zu verändern. Die geänderte Schrifttype und die graphische Ausgestaltung (weiß im roten Feld) dienen lediglich und ersichtlich

dazu, die als solche ohne weiteres erkennbare Marke in einem werbeüblich gefälligen Erscheinungsbild wieder zu geben (vgl. BGH GRUR 1999, 167, 168 - Karolus Magnus; Ströbele/Hacker, 10. Aufl., § 26 Rn. 141).

Die somit als benutzt anzuerkennenden „Fruchtsäfte“ sind mit den von der Markeninhaberin beanspruchten „Fruchtgetränken und Fruchtsäften“ identisch. Gleiches gilt im Verhältnis zu „anderen alkoholfreien Getränken“, bei denen es sich ebenfalls um Fruchtsäfte handeln kann. Enge Warenähnlichkeit besteht zu den „Sirupen und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken“ (vgl. BPatG 30 W (pat) 143/05). Im Hinblick auf die „Mineralwässer“ und „kohlenensäurehaltigen Wässer“ der jüngeren Marke ist von durchschnittlicher Warenähnlichkeit auszugehen (vgl. Richter/Stoppel, 15. Aufl., S. 104, 2. Spalte).

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wurde von der Markenstelle zutreffend als durchschnittlich angesehen. Tatsachen, die eine erhöhte oder eine geminderte Kennzeichnungskraft bewirken könnten, sind weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

Bei dieser Ausgangslage hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen, deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein.

c) Eine markenrechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit kann sowohl in klanglicher wie in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042 Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60 Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei kann schon die Ähnlichkeit in einer Wahr-

nehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Nr. 17 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 803 Nr. 21 - HEITEC; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 224 m. w. N.).

In klanglicher Hinsicht stehen sich die zweisilbigen Worte „Do - na“ und „Do - nath“ gegenüber. Die Betonung liegt in beiden Worten auf „Do - na“, vorrangig auf der ersten Silbe. Die nur in der Widerspruchsmarke vorhandenen endständigen Konsonanten „th“ werden zwar als „t“ ausgesprochen, aber entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht betont. Sie sind auch nicht klangstark. Der klangliche Gesamteindruck der Vergleichsmarken ist daher hochgradig ähnlich, so dass im Zusammenwirken mit den anderen genannten Faktoren von Verwechslungsgefahr im beantragten Umfang auszugehen ist.

Die Beschwerde ist deshalb zurückzuweisen.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

Hacker

Winter

Backes

CI