



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 223/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 77 941

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. August 2008 und vom 10. September 2009 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke DD 647 516 zurückgewiesen worden ist. Wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 647 516 wird die Löschung der Marke 306 77 941 angeordnet.

Gründe

I.

Die am 20. Dezember 2006 angemeldete Wortmarke

Hustinis

ist am 5. Februar 2007 unter der Nummer 306 77 941 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 30 eingetragen worden:

Kakao, Kuvertüre, Schokoladentafeln; Schokoladenwaren, Schokoladenkonfekt einschließlich Pralinen und Trüffel, Schokoladen-

hohlfiguren und massive Schokoladenfiguren; Schokoladenriegel, Schokolade zum Backen, Marzipan; Zuckerwaren einschließlich Geleefrüchten, Schaumzuckerwaren und Gummisüßwaren; Bonbons einschließlich Kaubonbons, feine Back- und Konditorwaren.

Ursprüngliche Inhaberin dieser Marke war die D... GmbH. Nachdem am 1. Oktober 2008 über deren Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, ist die Marke auf die jetzige Inhaberin, die D1... GmbH übertragen worden. Dem allen denkbaren Verfahrensbeteiligten einschließlich dem Insolvenzverwalter der D... GmbH zugestellten Senatshinweis vom 14./15. September 2010 (Bl. 32 ff. d. A.), dass angesichts der Registerlage und der tatsächlichen Interessenlage davon ausgegangen werde, dass das vorliegende Beschwerdeverfahren von der D1... GmbH weitergeführt werde, ist von keiner Seite widersprochen worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der am 24. Juli 1990 angemeldeten und am 18. April 1991 eingetragenen Wortmarke

hustin

Widerspruch erhoben, die unter der Nummer DD 647 516 für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 5 und 30 registriert ist:

Pharmazeutische Zuckerwaren, insbesondere Hustenbonbons, Vitaminbonbons, Kräuterbonbons; Kakao, Kakaoextrakte für Nahrungs- und Genußzwecke; Kakaoerzeugnisse, nämlich Schokolademassen und Konfitüren; Schokolade, Schokoladewaren, Pralinen, auch mit flüssiger Füllung, insbesondere aus Weinen und Spirituosen; Zuckerwaren, insbesondere Bonbons, Lakritzbonbons, Erfrischungsbonbons; Marzipan, Marzipanersatz, Back- und Konditorwaren, Keks, Biskuits, Zwieback.

Die Inhaberin der Marke DD 647 516 hat gegen die Eintragung der angegriffenen Marke auch aus der Marke 458 904 Widerspruch erhoben. Weitere Widersprüche sind von den Inhaberinnen der Marken 395 18 888 und 1 079 070 erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 30 hat mit Beschluss vom 11. August 2008 die vorgeannten Widersprüche zurückgewiesen. Die von den Inhaberinnen der Marken DD 647 516 und 395 18 888 dagegen eingelegten Erinnerungen sind von der Markenstelle mit Beschluss vom 10. September 2009 zurückgewiesen worden.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass zwischen der angegriffenen Marke und der Marke DD 647 516 (i. F.: Widerspruchsmarke) keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zwar seien die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung von teilweise identischen und im Übrigen nahe stehenden Waren bestimmt. Die Widerspruchsmarke verfüge jedoch in Bezug auf die Waren "Pharmazeutische Zuckerwaren, insbesondere Hustenbonbons, Vitaminbonbons, Kräuterbonbons; Zuckerwaren, insbesondere Bonbons, Lakritzbonbons, Erfrischungsbonbons" nur über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, so dass ihr nur ein geringer Schutzzumfang eingeräumt werden könne. Denn der Wortanfang "hust-" sei sehr eng an das Wort "Husten" angelehnt und enthalte in Verbindung mit diesen Waren eine lediglich beschreibende Sachangabe dahingehend, dass es sich um Hustenbonbons handle. Hinsichtlich der übrigen Waren sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Die angegriffene Marke halte den danach erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Wegen des engen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke müsse eine Verwechslungsgefahr schon bei ganz geringen Abweichungen verneint werden. Zwar werde der Gesamteindruck einer einteiligen Marke auch durch schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente mitbestimmt, so dass solche Elemente bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben dürften. Jedoch sei Verwechslungsgefahr zu verneinen,

wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente beschränkten, da dann den abweichenden anderen Markenbestandteilen eine stärkere und die Verwechslungsgefahr ausschließende Bedeutung zukomme. Auch im Hinblick auf die Waren, hinsichtlich derer die Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise, reichten die Unterschiede in den Vergleichszeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Wortfolge "-is" der angegriffenen Marke führe zu einer unterschiedlichen Vokal- und Silbenstruktur und zu einem stark abweichenden Klangeindruck und Sprechrhythmus. Auch in schriftbildlicher Hinsicht liege keine Verwechslungsgefahr vor, da die Wortlängen unterschiedlich seien und beim visuellen Gesamteindruck die unterschiedlichen Schlüsselemente von entscheidender Bedeutung seien. Ferner sei kein eindeutig erfassbarer gemeinsamer Sinngehalt ersichtlich, so dass auch in begrifflicher Hinsicht keine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Schließlich könnte die Vergleichsmarken auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Es bestehe nicht die Gefahr, dass der Verkehr das markenwort "Hustinis" für eine Verkleinerungs- oder Verniedlichungsform der angegriffenen Marke halte, zumal die Endung "-is" keine in der deutschen Sprache verwendete oder den deutschen Verkehrskreisen geläufige Verkleinerungsform sei.

Gegen die vorgenannten Beschlüsse richtet sich die von der Inhaberin der Marke DD 647 516 (i. F.: Widersprechende) erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr bestehe. Neben der Widerspruchsmarke verfüge die Widersprechende auch über die Wortmarken 458 904 und DD 647 515 "Hustelinchen", sowie über die Wort-Bildmarken 466 608, 948 227 und 1 018 102, welche jeweils den Wortbestandteil "Hustelinchen" aufwiesen. Diese Marken seien teilweise seit 1934 eingetragen und besäßen einen hohen Bekanntheitsgrad in Deutschland. Die hier zu beurteilenden Vergleichsmarken könnten sich auf teilweise identischen Waren (insbesondere Bonbons und Schokolade) und im Übrigen sehr ähnlichen Waren

begegnen. Die Widerspruchsmarke besitze eine mindestens durchschnittliche, wenn nicht überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie besitze eine den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Wirkung bzw. sie habe innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung. Das Markennwort "Hustin" sei ein Phantasiewort bzw. eine sprachliche Neuschöpfung mit eigenständigem Charakter und stelle keine beschreibende Angabe oder eine Anlehnung an den Begriff "Husten" dar, sondern weiche deutlich von diesem ab. Selbst wenn man davon ausginge, die Widerspruchsmarke könne als Anlehnung an den Begriff "Husten" aufgefasst werden, führe dies nicht zur Einschränkung ihrer Kennzeichnungskraft. Da es ungewöhnlich sei, Markennamen begrifflich an Krankheiten anzulehnen, verfüge die Widerspruchsmarke über eine gewisse Originalität und Eigentümlichkeit. Die Widerspruchsmarke sei seit Jahren auf dem deutschen Markt präsent und daher den Verbrauchern überaus bekannt, so dass sie über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung verfüge.

Selbst bei Annahme einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft sei Verwechslungsgefahr zu bejahen, da nach der Rechtsprechung des BGH auch dann, wenn eine ältere Marke einen beschreibenden Begriff enthalte, ihr dennoch nicht die Kennzeichnungskraft abgesprochen werde dürfe, wenn sich das jeweilige Markennwort nicht lediglich aus beschreibenden Begriffen zusammensetze, sondern es sich um ein Phantasiewort handele. Letzteres sei in Bezug auf die Widerspruchsmarke der Fall. Sie werde durch die klangstarken Endbuchstaben "in" erheblich geprägt, gebe zudem keinen Aufschluss darüber, welches Produkt sie kennzeichne, und sei insgesamt ein einprägsamer Gesamtbegriff, der die Ware schlagwortartig umreißt, ohne sie konkret zu beschreiben.

Die Vergleichsmarken wiesen ein nahezu identisches Schriftbild auf. Insbesondere stimmten die ersten sechs Buchstaben vollständig mit der Widerspruchsmarke überein. Die letzten beiden Buchstaben der angegriffenen Marke fielen schriftbildlich kaum ins Gewicht und würden dem Verbraucher, der Wortanfänge stärker

wahrnehme, nicht auffallen. Vielmehr werde der markante Wortanfang innerhalb der angegriffenen Marke eine Assoziation mit der Widerspruchsmarke hervorrufen, so dass in schriftbildlicher Hinsicht Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Auch in klanglicher Hinsicht seien die Vergleichsmarken hochgradig ähnlich. Die Widerspruchsmarke sei vollständig in die angegriffene Marke integriert. Die abweichende Endung "-is" falle nur geringfügig ins Gewicht. Ferner würden Wortanfänge vom Verkehr üblicherweise stärker beachtet, während Unterschiede bei den Wortendungen, die zudem oft "verschluckt" würden, weniger stark in Erinnerung blieben. Insbesondere gelte dies für Verkleinerungsformen, wie dies vorliegend auf die Endung "-is" zutreffe. Diese Endung erwecke den Eindruck, dass es sich um eine Verniedlichung des Markenwortes der Widerspruchsmarke handele, wie dies z. B. bei einer kleineren Darreichungsform oder aber einem nur leicht abgewandelten Produkt der Fall sei. Eine weitere Assoziation des Verkehrs könne darin bestehen, dass es sich bei dem Wort "Hustinis" um die Pluralform von "Hustin" und damit um das gleiche Produkt handele. Der Verkehr werde daher auf wirtschaftliche, organisatorische oder sonstige Verbindungen zwischen den Markeninhabern schließen.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. August 2008 und vom 10. September 2009 aufzuheben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke DD 647 516 zurückgewiesen worden ist, sowie wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 647 516 die Löschung der Marke 306 77 941 anzuordnen.

Die derzeitige Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt und auch keine Stellungnahme abgegeben. Ihre Rechtsvorgängerin hatte im patentamtlichen Verfahren die Auffassung vertreten, dass sich die Widerspruchsmarken durch unterschiedliche Vokalfolgen, Silbenzahlen und Wortlängen deutlich

voneinander unterschieden. Ferner sei der Bestandteil "Hust-" der Widerspruchsmarke eng an den Begriff "Husten" angelehnt, werde zudem häufig im einschlägigen Warenbereich verwendet (es seien in 2007 ... Marken mit dem Wortanfang "hust-" eingetragen gewesen) und sei daher kennzeichnungsschwach. Schutzbe gründende Eigenart erhielten die Vergleichsmarken lediglich durch die unterschiedlichen Wortendungen "in" und "inis", die sich hinreichend unterschieden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Ferner sei der Wortbestandteil "hust" nicht geeignet, Stammbestandteil einer Markenserie zu sein.

Mit ausführlichem Hinweis vom 24./28. Februar 2012 (Bl. 94 ff. d. A.) hat der Senat angekündigt, dass er, da die Beschwerde Aussicht auf Erfolg habe, eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen werde. Dem haben die Beteiligten nicht widersprochen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere statthaft. Zwar ist durch den - ofenkundig im patentamtlichen Verfahren nicht zur Akte gelangten - Beschluss des A... vom 1. Oktober 2008 über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der am patentamtlichen Verfahren seinerzeit noch beteiligten, ursprünglichen Inhaberin der angegriffenen Marke das Verfahren gemäß § 240 ZPO unterbrochen worden (vgl. zur Anwendbarkeit des § 240 ZPO im Widerspruchsverfahren: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 42, Rdn. 70 m. w. N.). Der gleichwohl ergangene Erinnerungsbeschluss vom 10. September 2009 ist deswegen jedoch nicht nichtig oder unwirksam, sondern lediglich anfechtbar (Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 42, Rdn. 73; Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 32. Aufl., § 249, Rdn. 9). Da keine der Verfah-

rens beteiligten die Erinnerungsentscheidung unter diesem Gesichtspunkt angreift, bestehen auch keine durchgreifenden rechtlichen Bedenken gegen eine Sachentscheidung durch den Senat bzw. durchgreifende Argumente dafür, die angefochtenen Beschlüsse ohne eigene Sachentscheidung aufzuheben und die Sache nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

2. Das vorliegende Beschwerdeverfahren war mit der derzeitigen Inhaberin der angegriffenen Marke fortzusetzen, nachdem auf den entsprechenden verfahrensrechtlichen Senatshinweis vom 14./15. September 2010 von keiner Seite widersprochen worden ist. Im Übrigen ist das Verfahren von der Widersprechenden auch ausdrücklich aufgenommen worden (Bl. 53 d. A.).
3. Die Beschwerde der Widersprechenden ist auch begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben waren und wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 647 516 die Löschung der angegriffenen Marke 306 77 941 anzuordnen war (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).
 - a) Hinsichtlich der Frage der Warenähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen, nachdem Benutzungsfragen nicht streitig sind. Danach sind sämtliche Waren der angegriffenen Marke praktisch identisch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten.
 - b) Die Frage, ob die Widerspruchsmarke in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt ist, fällt nicht entscheidungserheblich ins Gewicht. Zwar wird der Auffassung der Markenstelle zuzustimmen sein, dass das Markенwort "hustin" einen Sachhinweis auf beanspruchte Produkte gibt, soweit es sich von der Wirkung her um Mittel gegen Husten handelt. Der Markenstelle ist auch insoweit zuzustimmen, dass sich eine hieraus resul-

tierende Kennzeichnungsschwäche, die nach Auffassung des Senats aber nur zu einer leicht unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft führt, sich lediglich auf einen Teil der für die Widerspruchsmarke registrierten Waren bezieht, und zwar nur auf

pharmazeutische Zuckerwaren, insbesondere Hustenbonbons, Vitaminbonbons, Kräuterbonbons; Zuckerwaren, insbesondere Bonbons, Lakritzbonbons, Erfrischungsbons.

Hinsichtlich der weiteren Waren der Widerspruchsmarke ist hingegen nicht von einer die Kennzeichnungskraft schwächenden Sachangabe auszugehen, so dass insoweit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen ist.

- c) Angesichts der gegebenen Warenidentität sind - auch soweit man in Bezug auf die Waren "Zuckerwaren, insbesondere Bonbons, Lakritzbonbons, Erfrischungsbons" von einer gewissen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke ausgeht - strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke nicht gerecht wird.

Die Vergleichszeichen weisen bereits im klanglichen Gesamteindruck ganz erhebliche Annäherungen auf. Denn sie stimmen bis auf die Endbuchstaben "is" der angegriffenen Marke identisch überein. Es spricht einiges dafür, dass bereits der durch diese Endbuchstaben gegebene Unterschied nicht ausreichend ins Gewicht fällt.

Falls man jedoch nicht bereits von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausgeht, ist im vorliegenden Fall jedenfalls eine assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Ver-

wechslungsgefahr bzw. der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verkehr die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen (vgl. z. B. BPatG PAVIS ROMA 32 W (pat) 119/06 - Graciella.). Der Begriff "Hustinis" kann von den angesprochenen Verkehrskreisen, die im Nahrungsmittelbereich an aus der italienischen Sprache stammenden Verkleinerungs-/Pluralformen wie "Panini", "Spaghettini" oder "Tramezzini" gewöhnt sind, als Verkleinerungs-/ Pluralform von "hustin" aufgefasst werden. Dies insbesondere deshalb, weil der Verkehr daran gewöhnt ist, dass Produkte im Schokoladen- und Süßwarenbereich, aber auch im Lebensmittelbereich insgesamt neben einem Normalformat auch in kleinerem Format angeboten werden (z. B. kleinere Produktformen oder geringere Packungsinhalte; vgl. z. B. die Produkte "Toblerone Miniatures; Hanuta-Waffeln Minis; Milky Way Minis; Bounty Minis; Ritter Sport Mini"). Dann aber ist es überaus naheliegend, dass der Verkehr annimmt, bei den mit dem Markenwort "Hustinis" gekennzeichneten Waren handele es sich um eine Produktvariante der unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren in verkleinerter Form.

Nach alledem ist Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu bejahen.

4. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Von den Beteiligten hatte lediglich die Widersprechende Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Die Widersprechende wird aber durch eine ohne mündliche Verhandlung getroffene

Entscheidung nicht beschwert, da sie in der Sache voll obsiegt hat (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 69, Rdn. 12). Angesichts des ausführlichen Senatshinweises vom 24./28. Februar 2012 mit der Ankündigung einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung waren auch keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungserheblich, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedurft hätten. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war somit auch aus anderen Gründen nicht angezeigt (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

5. Die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu