



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 34/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2008 021 155

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Dezember 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 14. März 2008 u. a. für die Waren

„Klasse 34: Raucherartikel; Streichhölzer; Tabak“

angemeldete Wortmarke Nr. 30 2008 021 155

Villino

ist nach Eintragung am 5. Dezember 2008 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister am 9. Januar 2009 veröffentlicht worden. Dagegen ist ein auf diese Waren beschränkter Widerspruch erhoben worden aus der seit 21. September 2007 für die Waren

„Klasse 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, étuis à cigares, étuis à cigarillos et cendriers pour fumeurs; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes“

international registrierten Wortmarke IR 938 838

VILLIGER.

In zwei Beschlüssen, von denen einer am 26. März 2012 durch eine Beamtin des höheren Dienstes im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen beiden Marken bestehe nicht die Gefahr einer Verwechslung i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Rahmen der Klasse 34 könnten sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen. Die originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht durch Benutzung gesteigert worden. Die eidesstattlich versicherte Verwendung der Marke „Villiger“ in der Bundesrepublik Deutschland seit 1909 für Tabakerzeugnisse sowie die ebenfalls eidesstattlich versicherten Umsätze und Werbeausgaben in den Jahren 2005-2009 für diese Produkte ließen zwar den Schluss auf eine langjährig benutzte und auf den deutschen Markt gut eingeführte Marke zu. Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen allein belegten jedoch regelmäßig keine Erhöhung des Schutzzumfangs einer Widerspruchsmarke. Es fehle an Vortrag der Widersprechenden zum Bekanntheitsgrad der Marke insbesondere in Form objektiver Statistiken oder Verkehrsbefragungen sowie zu ihrem Marktanteil in konkreten Prozentzahlen bezogen auf die angesprochenen Verkehrsbeteiligten und konkreten Produkte. Den angesichts dessen erforderlichen Abstand halte die

angegriffene Marke sicher ein. Im Gesamtklang stimmten die Markennörter „Villino“ und „VILLIGER“ formal in der Anzahl der drei Silben sowie in der Lautfolge „Villi-“ überein. In ihrer Vokalfolge („i-i-o“ gegenüber „i-i-e“), dem Schlusslaut („o“ gegenüber „er“) und in der Betonung wiesen die Vergleichszeichen jedoch ausreichende Unterschiede auf. Angesichts dieser Zeichenunterschiede sei die Gefahr klanglicher Verwechslungen nicht zu erwarten. Dies gelte auch, wenn berücksichtigt werde, dass bei Tabakwaren die äußeren Bedingungen des Erwerbs (z. B. lärmgefüllte Verkaufsräume, Eile der Kunden) gelegentlich ungünstig seien. Im schriftbildlichen Vergleich unterschieden sich die Marken in allen verkehrüblichen Wiedergabeformen aufgrund der verschiedenen Umrisscharakteristik noch hinreichend deutlich voneinander. Hinzu komme, dass bei einer Wiedergabe der Zeichen in Normalschrift die Widerspruchsmarke im „G“ eine Unterlänge aufweise, welche in der jüngeren Marke keine Entsprechung finde. Andere Arten einer Zeichenähnlichkeit oder eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen oder auf andere Weise, § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Alt. MarkenG, seien weder ersichtlich, noch vorgetragen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie geht von Warenidentität aus und vertritt die Auffassung, ihre Marke verfüge über eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft. Hierzu beruft sie sich auf die eidesstattliche Versicherung des Alleineigentümers der V... AG, ... V1., vom 7. Dezember 2009 zu Umsätzen mit verschiedenen Tabakprodukten in den Jahren 2005 – 2008 von zwischen ... € jährlich bei einem Werbeetat im selben Zeitraum von zwischen ... € und über ... € jährlich. In einer weiteren eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers W... vom 26. April 2011 hat die Widersprechende erklärt, ihr Anteil am Gesamtumsatz auf dem bundesdeutschen Markt für Zigarillos und Zigarren habe hochgerechnet im Jahre 2010 etwa 5 – 6 % betragen. Dabei ist sie von eigenen Umsatzstückzahlen „mit konventionellen Produkten mit dem Villiger Logo auf der Packung“ von ... Stück und von den Gesamtumsatzzahlen für konventionelle Produkte des Bundesverbandes der Zigar-

renindustrie (BdZ) für die Bundesrepublik Deutschland von rund ... Stück im Jahre 2010 ausgegangen, welche sie unter Berücksichtigung geschätzter weiterer Stückzahlen von Nichtmitgliedern des BdZ um – geschätzte – ... Stück erhöht hat. Bei „Villiger“ handele es sich um eine Traditionsmarke mit über 100jähriger Geschichte. Außer in Deutschland und in der Schweiz sei die Marke in nahezu allen Staaten der EU und in den USA sowie weitflächig international vertreten. Klanglich unterschieden sich die Vergleichszeichen nur in der letzten, unbetonten Silbe. Die Endsilbe „-no“ bzw. die Endung „-ino“ würden auch im Deutschen als Diminutiv wahrgenommen. Den angesprochenen Tabakkonsumenten, zu denen auch potentielle Neukunden gehörten, begegneten in dieser Branche keine weiteren Marken, die mit dem Bestandteil „Villi-“ gebildet seien. Es bestehe insgesamt die Gefahr, dass die Kunden „Villino“ als Abwandlung verstünden, die mit der Dachmarke „Villiger“, von der sie abstammen könnte, sprachlich spiele.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28 Januar 2011 und vom 26. März 2012 aufzuheben und die Marke 30 2008 021 155 auf den Widerspruch aus der Internationalen Registrierung IR 938 838 zu löschen.

Die Inhaber der jüngeren Marke gehen von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus und teilen die Rechtsauffassung der Markenstelle.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. In einer Hinweisverfügung vom 13. März 2013 hat der Senat den Parteien mit Gelegenheit zur Stellungnahme seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg und war daher zurückzuweisen. Da der Senat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht für erforderlich hielt und die Parteien keinen hierauf gerichteten Antrag gestellt hatten, konnte der Senat im schriftlichen Verfahren eine abschließende Entscheidung treffen, § 69 Nr. 1, 3 MarkenG. Zu Recht und mit zutreffenden Argumenten hat die Markenstelle sowohl eine unmittelbare Verwechslungsgefahr als auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 1. und 2. Alt. MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen verneint.

1.

Zwischen den Kollisionszeichen besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Diese ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 1. Alt. MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabél/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich im Wesentlichen nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren bestimmen den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr in ihrer Wechselwirkung (vgl. BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburgs Puppenkiste). Das bedeutet, dass bei Warenidentität und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen nicht besteht, sofern, wie dies hier der Fall ist, die einander gegenüberstehenden Zeichen einen deutlichen Abstand zueinander einhalten, weil sie sich in Schriftbild, Klang und Begrifflichkeit hinreichend deutlich voneinander unterscheiden.

a)

Die Vergleichszeichen können sich in der Klasse 34, auf welche die Widersprechende ihren Widerspruch beschränkt hat, auf identischen Waren begegnen.

b)

Die Widerspruchsmarke verfügt zur Überzeugung des Senats über eine nicht mehr als durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zur Steigerung der Kennzeichnungskraft einer Marke ist eine durch intensive und nicht nur kurzfristige Benutzung entstandene gesteigerte Verkehrsbekanntheit erforderlich. Zu deren Feststellung sind alle relevanten Umstände im Einzelfall zu berücksichtigen, wie der Marktanteil der Marke, ihre Benutzungsdauer und -intensität, ihre geographische Verbreitung, die für die Marke getätigten Werbeaufwendungen sowie der Anteil der Verkehrskreise, die die mit der Marke gekennzeichneten Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, § 9 Rn. 138 m. w. N.), wobei eine Glaubhaftmachung der maßgeblichen Tatsachen durch den Inhaber der älteren Rechts notwendig ist, § 294 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG (zur Einschränkung des Untersuchungsgrundsatzes insoweit vgl. Hacker, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 149 zu § 9).

Diesen Anforderungen genügt der eidesstattlich versicherte Sachvortrag der Widersprechenden in seiner Gesamtheit nicht. Wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat, enthält er keine ausreichend konkreten Angaben zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik Deutschland für die verschiedenen der in Klasse 34 beanspruchten Waren.

Die Marke mag seit 1909 am deutschen Markt präsent sein. Die Umsätze, die V1... am 7. Dezember 2009 eidesstattlich versichert hat, differenzieren jedoch nicht zwischen unterschiedlichen mit „Villiger“ gekennzeichneten Produkten. Zu den von der Widersprechenden beanspruchten Waren zählen mit „Raucherartikel“ und „Tabak“ Produkte sowohl der Zigaretten- als auch der Zigarrenindustrie, die als Segmente der Tabakindustrie unterschiedliche Marktteilnehmer

beheimaten und sich auch in ihren Umsätzen erheblich voneinander unterscheiden. Die von V1... genannten Umsätze beziehen sich zudem nicht auf einen zuvor definierten Markt. Insbesondere erlauben sie keine Feststellungen dazu, in welchem Umfang diese Umsätze auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland gemacht wurden. Für sich genommen erlauben Umsatzzahlen schon deshalb keine Rückschlüsse auf den Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, weil die Erfahrungstatsache gilt, dass umsatzstarke Marken wenig bekannt sein und bleiben können und umgekehrt umsatzschwache Marken - z. B. wegen ihrer Exklusivität - sehr bekannt (vgl. OLG Köln, MarkenR 2007, 126 - Schlaufuchs und Lernfuchs; BPatG, Entsch. v. 23. April 2008, 26 W (pat) 23/06 - Grüne Bierflasche). Der Vortrag zum - über die Jahre nicht unerheblich schwankenden - Werbeetat der Widersprechenden von zwischen ... € und über ... € in den Jahren 2005 – 2008 ermöglicht ebenfalls keinen Vergleich mit konkurrierenden Unternehmen.

Selbst wenn der Senat zugunsten der Widersprechenden einmal unterstellt, dass die in der eidesstattlichen Versicherung des Peter Witzke vom 26. April 2011 mitgeteilten Stückzahlen zu „Tabakprodukten insbesondere (...) Zigarren und Zigarillos“ allein den Umsatz in der Bundesrepublik Deutschland betreffen und die hinzugerechneten Umsatzstückzahlen von Nichtmitgliedern des BdZ zutreffend geschätzt wurden, lässt die Angabe zu einem hochgerechneten Anteil von 5 – 6 % am Gesamtumsatz pro Stück im Jahre 2010 keine Aussage darüber zu, dass und ggf. in Bezug auf welche ihrer Produkte die Widerspruchsmarke als Herkunftszeichen über eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit verfügt. Weder die Marktanteile weiterer Marktteilnehmer derselben Branche, noch deren Anzahl sind bekannt.

Die Voraussetzungen einer erhöhten Kennzeichnungskraft müssen überdies nicht nur in einem bestimmten Jahr, sondern bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, hier im Jahre 2008, vorgelegen haben (BGH GRUR 2008, 903, 904, Rn. 14 – SIERRA ANTIGUO) und im Zeitpunkt der Entscheidung über

den Widerspruch, hier im Jahre 2013, noch fortbestehen (Hacker, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 187 zu § 9).

Für einzelne der in Klasse 34 beanspruchten Produkte und die Bundesrepublik Deutschland ist eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke schließlich auch nicht gerichtsbekannt. Damit bleibt es dabei, dass die Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 34 insgesamt eine nicht über dem Durchschnitt liegende Kennzeichnungskraft aufweist.

c)

Um den angesichts dessen erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einzuhalten, reichen die zwischen beiden Zeichen bestehenden Unterschiede aus. Der Senat schließt sich insoweit den bereits durch die Markenstelle dargelegten Ausführungen zur fehlenden Verwechslungsgefahr beider Marken in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht an. Lediglich ergänzend sei Folgendes ausgeführt:

Beide Zeichen richten sich an Tabakkonsumenten, die Erwerber von Raucherartikeln und den jeweiligen Fachverkehr. Erfahrungsgemäß werden Raucherartikel zwar gelegentlich unter ungünstigen äußeren Bedingungen erworben. Raucher sind jedoch in aller Regel markenbewusst (BPatG 26 W (pat) 132/96, Entsch. v. 15. Oktober 1997 – KRUGER/KUGAN; BPatG 26 W (pat) 197/95, Entsch. v. 24. Juli 1996 – Sundale/SUNDANCE; BPatG 26 W (pat) 8/97, Entsch. v. 2. Juli 1997 – Secs/REX). Gelegentlich erwerben sie über Jahrzehnte hinweg nicht nur Tabak, sondern auch andere Raucherartikel stets desselben Herstellers und begegnen diesen Produkten daher mit gesteigerter Aufmerksamkeit. Die Gruppe der Neukunden, auf die die Widersprechende in ihrer Beschwerdebegründung abstellt, stellt insoweit keine Ausnahme dar. Nach Auffassung des Senats bringen Kunden, die noch nach „ihrer“ Marke suchen, Raucherartikeln gegenüber sogar eine im Vergleich zu routinierten Konsumenten gesteigerte Aufmerksamkeit entgegen.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht hat der Senat berücksichtigt, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 2004, 783 - NEURO-VIBOLEX-/NEURO-FIBRAFLEX) und bereits eine Annäherung bzw. Übereinstimmung in einer der genannten Richtungen ausreicht, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen (st. Rspr., vgl. bereits BGH GRUR 1959, 182, 185 – Quick; Hacker, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, § 9 Rdn. 224 m. w. N.).

Die jeweiligen, einander klanglich und schriftbildlich unähnlichen Endsilben beider Marken „-ger“ und „no“ unterscheiden sich allerdings deutlich voneinander. Auch unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge stattfindenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß undeutlichen Erinnerungsbildes (EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) werden sie im Gesamtklangbild nicht überhört und im Gesamtschriftbild nicht überlesen werden. Für einen sicheren Abstand von der Widerspruchsmarke sorgt im Gesamtklangbild insbesondere der sich deutlich von den übrigen helleren Vokalen abhebende Vokal „o“ der angegriffenen Marke. Schriftbildlich hebt sich „Villiger“ durch die Unterlänge des Buchstaben „g“, die in der angegriffenen Marke keine Entsprechung findet, insgesamt ausreichend von „Villino“ ab.

Begrifflich sind die Kollisionszeichen nicht verwechselbar ähnlich. Soweit die angesprochenen Verkehrskreise über ausreichende Kenntnisse des Italienischen verfügen, um in dem Wort „villino“ den Sinngehalt von „Einfamilienhaus, Häuschen, kleine Villa“ zu erkennen (vgl. Langenscheidt, Handwörterbuch Italienisch, 2009, S. 977; www.quickdict.de), steht ein solches Verständnis einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr eher entgegen (vgl. näher BGH GRUR 2010, 235, 236, Rn. 21 - AIDA/AIDU), verstärkt diese jedenfalls nicht.

Damit scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr beider Zeichen aus.

2.

Zusätzlich besteht nicht die Gefahr, dass der Verkehr beide Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alt. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringen könnte.

a)

Die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sind nicht gegeben. Der Verkehr, der die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt und deshalb keiner unmittelbaren Verwechslungsgefahr unterliegt, wird den in beiden Marken enthaltenen Wortbestandteil „VILLI-“ nicht als Stammzeichen der Inhaberin der älteren Marke werten. Die Widersprechende hat nicht vorgetragen, im Verkehr mit „VILLI-“ als Bestandteil aufgetreten zu sein, der zugleich Bestandteil mehrerer eigener, entsprechend gebildeter, benutzter Serienmarken wäre. Weshalb dem übereinstimmenden Element, wie die Widersprechende meint, gerade Hinweischarakter auf sie als Inhaberin der älteren Marke zukommen sollte ist, nicht ersichtlich. Ein Elementenschutz, auf den eine derartige Aufspaltung der eingliedrigen Widerspruchsmarke am Ende ihrer zweiten Silbe hinauslief, ist dem Markenrecht fremd.

b)

Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen dergestalt, dass der Verkehr „Villino“ für den Diminutiv von „Villiger“ halten könnte, hält der Senat ebenfalls für nicht wahrscheinlich. Denn die Wortbildung „Villino“ lässt gerade keine Verkleinerungsform von „Villiger“ erwarten (welche event. „Villigerino“ lauten müsste, um die notwendige Verbindung zu „Villiger“ noch erkennen zu lassen).

Somit scheidet somit auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen aus.

Entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Rechtsansicht ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke von der jüngeren Marke nicht tangiert, und die Beschwerde war zurückzuweisen (vgl. ergänzend BGH GRUR 2000, 1028 - Bally/BALL; BPatG, B. v. 12. Februar 2009, 30 W (pat) 70/08 – Geravital/GERATHERM; BPatG, B. v. 22. April 1982, BIPMZ 1983, 23 – KETAVAL/KETANEST; BPatG, B. v. 12. Dezember 1984, Mitt. 1985, 172 – Herbasol/Herborat; f. d. Kl. 34 insbes. BPatG 26 W (pat) 197/95, B. v. 24. Juli 1996 - Sundale/SUNDANCE).

3.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb