



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 527/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 070 092

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. April 2015 durch den Vorsitzenden Richter Knoll, die Richterinnen Kriener und den Richter Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 25. November 2010 angemeldete Wort-/Bildmarke (rot-weiß)



ist am 27. September 2011 für verschiedene Waren der Klassen 28, 29 und 30 unter der Nr. 30 2010 070 092 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Die Widersprechende hat gestützt auf die Marke Nr. IR 783 378 teilweise Widerspruch gegen diese Eintragung erhoben, nämlich im Umfang der Registrierung für Waren der Klasse 30:

Süßwaren, Fruchtgummi, Weingummi, Schaumzuckerwaren, Gummibonbon, Zuckerwaren, Schokolade, Fruchtgummi mit Rindergelantine, Lakritzwaren, sämtliche vorgenannten Waren mit

Fruchtgeschmack, Brausebonbons, Fruchtbonbons, alle vorgenannten Waren auch geschäumt, Kaugummi und Lakritze (nicht für pharmazeutische Zwecke), Kaubonbons.

Die ältere, am 4. Juni 2002 international registrierte Wort-/Bildmarke Nr. IR 783 378



genießt in der Bundesrepublik Schutz für die Waren

Kl. 30: Glaces comestibles.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 23. April 2013 auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG antragsgemäß bezogen auf die genannten Waren der Klasse 30 angeordnet. Sie ist der Ansicht, dass der nach Sachlage gebotene deutliche Markenabstand vorliegend nicht eingehalten sei.

Die einschlägigen Waren würden als preisgünstige Produkte aus dem Bereich der Süßwaren auch von durchschnittlich informierten Verbrauchern häufig mit einer gewissen Flüchtigkeit erworben werden. Die sich gegenüberstehenden Waren seien unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren, wie der Beschaffenheit, der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, der regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, des Verwendungszwecks, der Nutzung und wirtschaftlichen Bedeu-

tung sowie der Eigenschaft als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkt ohne weiteres als ähnlich bis hochgradig ähnlich einzuordnen.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sei auf den maßgeblichen Gesamteindruck abzustellen. Zwar würden die weiteren Wortbestandteile in der Widerspruchsmarke „l'anima del gelato“ und die jeweils in Farbe und Aufmachung unterschiedlichen graphischen Ausgestaltungen der Zeichen auch bei nur flüchtiger Wahrnehmung nicht unbemerkt bleiben. Aufgrund der zentralen Positionierung in der Gesamtmarke sowie der größenmäßigen Herausstellung werde die Widerspruchsmarke jedoch durch den Wortbestandteil „Giolito“ geprägt, welcher in klanglicher Hinsicht somit kollisionsbegründend dem angegriffenen Zeichen „Jolito“ gegenüberstehe. Diese Wortzeichen unterschieden sich in klanglicher Hinsicht am Wortbeginn durch die klangschwache Konsonanten „g“ und „j“ sowie den zusätzlichen Vokal „i“ in der Widerspruchsmarke, so dass bei buchstabengetreuer Aussprache noch deutliche Abweichungen in Betonung und Klangrhythmus festzustellen seien. Nachdem das Wort „Giolito“ aufgrund seines fremdsprachig anmutenden Charakters auch „dschiolito“ gesprochen werden könne und daher neben der Identität der Vergleichsmarken in den fünf letzten Buchstaben mit der prägnanten Vokalfolge „o-i-o“ auch die Wortanfänge starke Annäherung aufwiesen, sei auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die betreffenden Waren z. B. auch im Straßenverkauf sowie im Rahmen von Veranstaltungen und Events mit einer größeren Geräuschkulisse mündlich vertrieben würden, eine erhöhte Gefahr der klanglichen Verwechslung gegeben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Er ist der Auffassung, dass die in dem angefochtenen Beschluss zugrunde gelegte Aussprache der angegriffenen Marke nicht korrekt sei, weil es sich um ein türkisches Wort handle, das in anderer Weise ausgesprochen werde. Demgegenüber handle es sich bei dem Wort „Giolito“ um ein italienisches Wort. Es bestehe auch keine Produktähnlichkeit zwischen den Vergleichswaren, da die Widerspruchs-

marke für Eis geschützt sei, wobei die Widersprechende auch ausschließlich Eis herstelle.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. April 2013 aufzuheben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass im Bereich der Eintragung der angegriffenen Marke für Klasse 30 Verwechslungsgefahr zwischen den streitbefangenen Marken bestehe. Die Markenstelle sei zutreffend von ähnlichen bis hochgradig ähnlichen Waren ausgegangen, insbesondere auch speziell in Bezug auf „Fruchtgummi“ der jüngeren Marke. Die Markenstelle habe richtiger Weise auch eine Prägung der Widerspruchsmarke durch den Wortbestandteil „Giolito“ angenommen, welcher dem angegriffenen Zeichen „Jolito“ in klanglicher Hinsicht kollisionsbegründend gegenüberstehe. Der Hinweis des Inhabers der angegriffenen Marke, wonach das Zeichen „Jolito“ als ein türkisches Wort ausgesprochen werde, könne nicht berücksichtigt werden, da auf das inländische Verkehrsverständnis abzustellen sei. Sowohl in klanglicher als auch in bildlicher Hinsicht bestehe daher ein hoher Ähnlichkeitsgrad zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulässig, aber unbegründet.

Zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke besteht im Umfang des Widerspruchs Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 107 Abs. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat daher die angegriffene Marke im Bereich ihrer Eintragung für Waren der Klasse 30 zu Recht gelöscht, vgl. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 40 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Marke und der prioritätsälteren Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 107 Abs. 1 MarkenG.

a) Die angegriffene Marke ist dem Widerspruch im Umfang ihrer Eintragung für die Waren der Klasse 30 „Süßwaren, Fruchtgummi, Weingummi, Schaumzuckerwaren, Gummibonbon, Zuckerwaren, Schokolade, Fruchtgummi mit Rindergelantine, Lakritzwaren, sämtliche vorgenannten Waren mit Fruchtgeschmack, Brausebonbons, Fruchtbonbons, alle vorgenannten Waren auch geschäumt, Kaugummi und Lakritze (nicht für pharmazeutische Zwecke), Kaubonbons“ ausgesetzt. Die Ausführungen des Inhabers der angegriffenen Marke in der Beschwerdebegründung, er wolle „türkisches Hala Fruchtgummi“ schützen, lassen sich jedenfalls mangels eindeutigen Erklärungsinhalts nicht als verbindliche Beschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke einordnen. Abgesehen von der Frage der inhaltlichen Zulässigkeit dieser Änderung, würde sie auch im Ergebnis ohne Auswirkung bleiben.

Die beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke sind gegenüber der Ware „Speiseeis (glaces comestibles)“, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, zumindest durchschnittlich ähnlich (vgl. bereits BPatG, Beschl. v. 7.8.2001, 24 W (pat) 221/98, Speiseeis ./ Bonbons, Kaugummis, zit. in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl., S. 259).

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren besteht, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer, für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten re-

regelmäßig aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 59, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2015, 176 Nr. 16 - ZOOM/ZOOM). Auf das tatsächliche Warenangebot der Widersprechenden, das dem Publikum nicht bekannt ist und das Änderungen unterliegen kann, kommt es entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke nicht an.

Die gegenüberstehenden Waren sind sämtlich dem Süßwarenbereich zuzuordnen, die von denselben allgemeinen Abnehmerkreisen in Konkurrenz oder auch in Ergänzung zueinander als Genussmittel konsumiert werden können. Weitere Berührungspunkte ergeben sich daraus, dass Speiseeis die für die angegriffene Marke eingetragenen Süßwaren, insbesondere Schokoladen-, Fruchtgummi-, Schaumzucker- und Lakritzwaren sowie Bonbons und Kaugummis unmittelbar enthalten kann. Insbesondere in Kinderspeiseeis werden derartige Süßwaren regelmäßig integriert, um das Eisangebot optisch und geschmacklich ansprechend aufzubereiten. Das Publikum ist in diesem Zusammenhang etwa an Eis, das mit einer Schokoladenschicht überzogen ist, einen Kern aus Lakritz- oder Bonbonmasse enthält oder dem Fruchtgummistücke zugegeben werden, gewöhnt. Umgekehrt bieten Anbieter von Schokoladen- und anderen Zuckerwaren diese Waren verschiedentlich auch als Eiszubereitung an (etwa Schokoriegel wie „Mars“), was umso näher liegt, als jedenfalls einfache Speiseeisvarianten ohne erheblichen Aufwand hergestellt werden können. Darüber hinaus bestehen erhebliche Überschneidungen auch in Bezug auf die Vertriebswege und die Vertriebsstätten. Beide Warengruppen werden regelmäßig in enger räumlicher Zuordnung abgegeben, insbesondere auch über Verkaufsstellen, die wie z. B. Kioske den spontanen Verzehr von Speisen unterstützen.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Es fehlen Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Widerspruchsmarke einen warenbezogenen oder einen anderen Bedeutungsgehalt zuordnen, der das Verständnis als Herkunftshinweis einschränkt. Insbesondere ist

nicht erkennbar, dass der im Gesamteindruck hervortretende Wortbestandteil „Giolito“ mit bestimmten Inhalt belegt ist. Andererseits sind auch Tatsachen, aus denen sich eine durch Benutzung gestärkte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergibt, weder vorgetragen noch ersichtlich.

c) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129, Rn. 60 - La Española/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055, Rn. 26 - airdsl). In der Regel genügt bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (BGH GRUR 2009, 1055, Rn. 26 - airdsl; BGH GRUR 2011, 824, Rn. 26 - Kappa; BGH GRUR 2006, 60, Rn. 17 - coccodrillo).

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und zumindest mittlerer Warenähnlichkeit wird die angegriffene Marke den Anforderungen an den einzuhaltenden Zeichenabstand in klanglicher Hinsicht nicht gerecht, zumal die angesprochenen allgemeinen Verbraucher, den Marken der hier betroffenen Verbrauchsgüter des Alltagsbedarfs eher mit untergeordneter, allenfalls mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit zu begegnen pflegen.

Der Wortbestandteil „Giolito“ verfügt über eine den klanglichen Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägende Bedeutung und ist daher als solcher beim klanglichen Zeichenvergleich zugrunde zu legen (vgl. zur Prägung in klanglicher Hinsicht BGH GRUR 2006, 60 Rn. 19 - coccodrillo). Die weiteren Zeichenelemente der Widerspruchsmarke treten demgegenüber in den Hintergrund und werden unter üblichen Erwerbsbedingungen regelmäßig nicht zur mündlichen Wiedergabe des Zeichens herangezogen. Die Zeichengestaltung weist den weiteren Wortbestandteilen der Widerspruchsmarke „l'anima del gelato“ eine gegenüber dem exponierten Element „Giolito“ nachrangige Bedeutung zu. Überdies wird das

Publikum auch aufgrund der Länge dieser Wortfolge und ihres - sofern er überhaupt erfasst wird - rein werbenden Inhalts („die Seele des Eises“) in der Regel von der Wiedergabe dieses Zeichenbestandteils absehen. Die Abbildung aufstrebender Wassertropfen in der Widerspruchsmarke beschränkt sich auf eine Hintergrundgestaltung und entzieht sich zudem einfacher verbaler Wiedergabe.

Auch in der jüngeren Marke stellt die grafische Ausführung, die werbeüblichen Darstellungsformen entspricht, die Artikulation nach dem Lautwert des Wortes nicht in Frage.

Der die Widerspruchsmarke prägende Wortbestandteil „Giolito“ unterscheidet sich zwar durch die Gestaltung des Wortanfangs „Gi“ von dem Wortbestandteil „Jolito“ des angegriffenen Zeichens. Die nachfolgenden Buchstaben „-olito“ sind identisch. Nachdem alle Aussprachevarianten einzubeziehen sind, die dem Sprachgefühl entsprechen und im Bereich wahrscheinlicher Artikulation durch inländische Verbraucher liegen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 275, 278), ist ungeachtet der unterschiedlichen Schreibweise der Wortanfänge insofern in beiden Fällen eine Aussprache wie [dscho] zugrunde zu legen. Zum einen wird der Verkehr den italienischen Wortursprung und damit auch die italienische Aussprache der Buchstabenfolge „Gio“ erkennen, weil ihm eine Vielzahl, zum Teil eingedeutschte italienische Worte bekannt sind, die über diese charakteristischen Wortanfang verfügen, etwa Giorgio, Giovanni, Giulia, und außerdem die weiteren Silben „-lito“ auf eine italienische Wortbildung hindeuten. Zum anderen werden - im Hinblick auf das Wort „Jolito“ - auch zahlreiche Begriffe mit dem Anfangsbuchstaben „Jo“ in dieser Weise ausgesprochen, so z. B. Job, Jockey oder Jogging. Danach ist in Bezug auf die in beiden Marken maßgeblichen prägenden Vergleichsbezeichnungen auch eine identische Aussprache als [dscholito] zugrunde zu legen. Sofern der Vokal „i“ am Anfang des Wortes „G*io*lito“ abweichend von der italienischen Aussprache gesondert wiedergegeben wird, ist der klangliche Gesamteindruck jedenfalls auch noch hochgradig ähnlich.

Selbst, wenn man aber davon ausgeht, dass der Anfangsbuchstabe des Wortes „Jolito“ lediglich als ein schlichtes [j] ausgesprochen wird, wäre noch immer von einer gehobenen klanglichen Ähnlichkeit auszugehen. Entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke, würde der Umstand, dass es sich bei der im angegriffenen Zeichen auch um einen türkischen Begriff handeln kann, nichts an den vorgenannten Erwägungen ändern, weil wesentliche Teile des Verkehrs das angegriffene Zeichen nicht als türkisches Wort erkennen und daher auch nicht türkisch aussprechen werden.

Hinreichend deutliche, der Verwechslungsgefahr im relevanten Umfang entgegenwirkende, begriffliche Unterschiede sind in den Vergleichszeichen nicht enthalten. Im Hinblick auf die Bejahung der Verwechslungsgefahr aufgrund der klanglichen Ähnlichkeiten kann daher dahinstehen, ob eine Verwechslungsgefahr auch im Hinblick auf die bildliche Ähnlichkeit anzunehmen wäre.

Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Schmid

Hu