



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 527/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 064 855

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Juni 2015 durch die Vorsitzende Richterin Kortge, den Richter Reker und den Richter Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Spreesecco

ist am 29. November 2011 angemeldet und am 13. Januar 2012 unter der Nummer 30 2011 064 855 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Gegen diese Marke hat die Inhaberin der Wortmarke

Freesecco

die am 15. März 2012 unter der Nummer 30 2011 057 534 eingetragen wurde für Waren der

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne Füllung, Schokoladewaren, soweit in Klasse 30 enthalten, Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke) und andere Zuckerwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, entalkoholisierte Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA hat den Widerspruch mit Beschluss vom 28. Mai 2013 zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen sei. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der auf Grund der Warenähnlichkeit bis hin zur Warenidentität erforderliche deutliche Abstand werde von den Marken eingehalten. Die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen Unterschiede auf, die auch bei nur flüchtiger Aufnahme oder Wiedergabe der Marken nicht unbemerkt blieben. Sie seien durch den einleitenden Wortbestandteil „Spree“ und „Free“ geprägt, da der anschließende Begriffsteil „secco“ die beanspruchten Waren beschreibe, wobei gleichwohl von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei. Im schriftbildlichen Vergleich sei zwar eine nahezu gleiche Wortgesamtlänge vorhanden, jedoch seien aufgrund der unterschiedlichen Anfangsbuchstaben Abweichungen am stärker beachteten Wortanfang erkennbar. Klanglich kämen sich die Marken zwar nahe, doch sei auch hier die prägnante Abweichung durch den Austausch des hellen, verdoppelten „ee“ in der deutsch

auszusprechenden angegriffenen Marke gegen das ebenfalls verdoppelte „ee“ in der englisch als langes „i“ auszusprechenden Widerspruchsmarke „Freesecco“ klar wahrnehmbar. Auch eine begriffliche Zeichenähnlichkeit liege nicht vor. Zwar enthielten beide in Bezug auf die beanspruchten Waren den umgangssprachlich verkürzten Hinweis auf einen italienischen Perlwein „Prosecco“, jedoch weise der begriffliche Anfang auf ganz verschiedene Inhalte. In der angegriffenen Marke finde man einen Hinweis auf die „Spree“, einen Fluss, der in seinem Verlauf auch durch die Bundeshauptstadt Berlin fließe; in der Widerspruchsmarke lasse das aus dem englischen Grundwortschatz stammende „Free“ mit der Bedeutung „frei“ der Phantasie der angesprochenen Verkehrskreise „freien“ Lauf. Somit lasse sich auch auf dieser Ebene keinerlei Übereinstimmung finden, Verwechslungen seien auszuschließen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie vertritt die Auffassung, die Marken seien schriftbildlich und klanglich verwechselbar. Sie stimmten bis auf die Anfangskonsonanten in der Klangfolge „-eesecco“ überein. Da die Konsonanten „r“ dominierten, seien die äußerst geringfügigen Abweichungen in den Anfangsbuchstaben „Sp“ bzw. „F“ nicht hörbar. Da „Free“ deutsch ausgesprochen werde, seien die Marken klanglich fast identisch. Ferner nimmt sie Bezug auf die Entscheidungen des Senats zu „chrisecco/Riesecco“ (26 W (pat) 291/91) und „Krusecco/Kressecco“ (26 W (pat) 177/01). Dort sei die klangliche Verwechslungsgefahr angenommen worden, obwohl die Vergleichsmarken sich dort deutlicher unterschieden. Auf den schriftlichen Hinweis des Senats mit Schreiben vom 20. Mai 2015 hält sie daran fest, dass „Free“ nicht mit einem langen „i“ englisch ausgesprochen werde, weil „secco“ kein englisches Wort sei (vgl. BPatG 30 W (pat) 158/02 –valuedent/MALUDENT). Bei hochgradiger klanglicher Übereinstimmung längerer Marken könne ein abweichender Sinngehalt die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen (vgl. BPatG 29 W (pat) 533/13 – VITA CUR/Verticur und 28 W (pat) 173/04 – FREE/BREE).

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 vom 28. Mai 2013 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2011 057 534 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Da die Beteiligten keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Markenstelle zu Recht und mit zutreffender Begründung eine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint hat.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-

ren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rdnr. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rdnr. 18 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040 Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905 Rdnr. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rdnr. 12 – coccodrillo m. w. N.).

Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen. Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelteile achtet (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 - Limoncello; BGHZ 169, 295 - Goldhase).

Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle zutreffend die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken verneint.

1. Sie werden zur Kennzeichnung identischer Produkte, nämlich „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ verwendet.

2. Mit diesen Waren werden über den Getränkefachhandel hinaus breite Verkehrskreise, insbesondere auch der Endverbraucher, angesprochen. Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholischer Getränke wird, auch unter Berücksichtigung der Altersbegrenzung für hochprozentigen Alkohol, abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher insgesamt

von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden.

3. Der Widerspruchsmarke „Freesecco“ kommt in ihrer Gesamtheit durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

a) Das Adjektiv „Free“ mit der Bedeutung „frei; kostenlos; befreit; offenherzig; ungebunden“ (www.leo.org) gehört zum englischen Grundwortschatz und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden. Über die registrierten Waren trifft es keine sinnvolle Aussage, weil alkoholische Getränke weder alkoholfrei noch gratis oder offenherzig bzw. ungebunden sind.

b) Der Wortbestandteil „secco“ stammt aus dem Italienischen und beschreibt alkoholische Getränke als „trocken“ (www.leo.org), was dem durchschnittlich informierten deutschen Durchschnittsverbraucher auf Grund seiner umfangreichen Verwendung auf Wein-, Schaumwein- und Perlweinetiketten in dieser beschreibenden Bedeutung auch bekannt ist. Ferner ist dieser Wortbestandteil an den Begriff „Prosecco“ angelehnt, mit dem ein aus der Prosecco-Traube hergestellter italienischer Perl- bzw. Schaumwein bezeichnet wird, der auch im Inland allgemein bekannt ist (www.duden.de), weshalb der Begriff „Prosecco“ für Schaum- und Perlweine einem Freihaltungsbedürfnis unterliegt.

c) Trotz des beschreibenden Anklangs des Wortbestandteils „secco“, stellt die um das vorangestellte Wort „Free“ ergänzte Widerspruchsmarke insgesamt ein Kunstwort dar, weshalb sie über normale Kennzeichnungskraft verfügt.

4. Auch unter Berücksichtigung von Warenidentität, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und eines normalen Aufmerksamkeitsgrades der von den identischen Waren angesprochenen Verkehrskreise hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand noch ein.

Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift-)Bild und im Sinngehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, Rn. 21 -HEITEC).

Mit Rücksicht darauf scheidet auch zur Überzeugung des Senats eine Markenähnlichkeit wegen der zwar geringen, aber augenfälligen schriftbildlichen Unterschiede der Zeichen, wegen der akustischen Unterschiede bei lebensnaher englischer Aussprache und nicht zuletzt in begrifflicher Hinsicht aus.

a) Zwar ist der Endbestandteil des jüngeren Zeichens „Spreecco“ mit demjenigen der Widerspruchsmarke identisch, aber der Wortanfang wird von dem Bestandteil „Spree“ gebildet. Dabei handelt es sich um den linken Nebenfluss der Havel, der durch die Bundeshauptstadt Berlin fließt (www.duden.de) und daher den angesprochenen Verkehrskreisen allgemein bekannt ist. Durch die unterschiedlichen Silben am stärker beachteten Wortanfang unterscheiden sich die Vergleichsmarken klanglich deutlich. Abgesehen davon, dass die angegriffene Marke nicht nur mit dem abweichenden Konsonanten „S“, sondern auch mit dem klangstarken Sprenglaut „p“ beginnt, während der Anfang der Widerspruchsmarke nur aus dem klangschwächeren Blaslaut „F“ besteht, unterscheiden sich auch die Vokalfolgen der beiden Marken. Während die jüngere Marke über die Vokalfolge „E-E-O“ verfügt, lautet sie bei der Widerspruchsmarke „I-E-O“. Denn das bekannte englische Adjektiv „Free“, das es als deutsches Wort nicht gibt, wird von den inländischen Verkehrskreisen mit einem langen „i“ ausgesprochen wie viele in die deutsche Sprache aufgenommenen Wortzusammensetzungen, z. B. „Free-TV“, „Freeclimbing“ oder „Freestyle“ (www.duden.de), während wegen der großen Bekanntheit des Berliner Flusses eine Aussprache der Anfangssilbe mit einem „i“ ausgeschlossen werden kann.

b) Auch die unterschiedliche Umrisscharakteristik der Anfangskonsonanten „Sp“ auf der einen Seite und „F“ auf der anderen Seite lassen eine schriftbildliche Verwechslung nicht zu.

c) Selbst wenn aber trotz der unterschiedlichen Anfangskonsonanten und Vokalfolgen am stärker beachteten Wortanfang eine klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen anzunehmen wäre, würde ein Verhören oder Übersehen durch den eindeutigen und sofort erfassbaren Sinn des ersten Bestandteils der aus „Spree“ und „secco“ zusammengesetzten angegriffenen Marke so reduziert werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre. Dieser eindeutige Sinn des Zeichenbestandteils „Spree“ als bekannte Flussbezeichnung führt dazu, dass die klanglichen Unterschiede der Vergleichszeichen vom Hörer oder Leser wesentlich schneller und besser erfasst werden, so dass es gar nicht zu Verwechslungen kommt (vgl. BGH GRUR 1992, 130, 132 - Bally/BALL; GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il Portone).

d) Eine andere Beurteilung kommt auch nicht unter Berücksichtigung der beiden Entscheidungen des Senats in den Kollisionsverfahren „chrisecco/Riesecco“ (26 W (pat) 291/91) und „Krusecco/Kressecco“ (26 W (pat) 177/01) in Betracht, in denen eine klangliche Verwechslungsgefahr bejaht wurde. Im „chrisecco/Riesecco“-Verfahren war die Widerspruchsmarke klanglich komplett im jüngeren Zeichen enthalten. Im „Krusecco/Kressecco“-Verfahren waren sowohl die ersten beiden Anfangsbuchstaben als auch die Endsilbe identisch. Hinzu kommt, dass es sich bei den Anfangssilben dieser Marken stets um Fantasiesilben handelte, während vorliegend die Anfangssilbe jeweils ein vollständiges Wort bildet, das sich sowohl durch den abweichenden Anfangsvokal als auch durch den Sinngehalt deutlich unterscheidet.

e) Im Unterschied zur Entscheidung BPatG 30 W (pat) 158/02 –valuedent/MALUDENT steht trotz der italienischen Endsilbe „secco“ die englische Aussprache des Wortbestandteils „Free“ im Vordergrund, weil es ein identisches

deutsches Wort nicht gibt, es zum englischen Grundwortschatz gehört und in vielen geläufigen, in die deutsche Sprache aufgenommenen Wortzusammensetzungen vorkommt, wie bereits dargelegt. Wegen der deutlich unterschiedlichen Aussprache der Anfangsilben wird der abweichende Sinngesamt im Gegensatz zur Fallgestaltung in der Entscheidung BPatG 29 W (pat) 533/13 – VITA CUR/Verticur deutlich klanglich wahrgenommen. Da weder „FREE“ noch „BREE“ Wörter der deutschen Sprache sind, liegt eine englische Aussprache beider Marken und damit eine hohe klangliche Ähnlichkeit nahe, so dass der Sachverhalt in der von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidung BPatG 28 W (pat) 173/04 – FREE/BREE ebenfalls nicht vergleichbar ist. Allerdings ist anzumerken, dass das Gericht auch in diesem Beschluss davon ausgegangen ist, dass „FREE“ ausschließlich englisch ausgesprochen wird.

5. Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr oder eine solche im weiteren Sinne sind bei den streitgegenständlichen Markenwörtern weder vorgebracht noch ersichtlich.

III.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kortge

Reker

Hermann

prä