



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 96/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Oktober 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 031 994

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2014 aufgehoben, soweit der Widerspruch in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 29 und 30 mit Ausnahme der Waren Tapioka, Sago, Schokolade und Kühleis zurückgewiesen worden ist. In Bezug auf die erstgenannten Waren wird die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 003 567 617 angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 25. Mai 2012 angemeldete Bezeichnung

Maras

ist am 10. August 2012 unter der Nr. 30 2012 031 994 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren eingetragen worden:

Klasse 05:

mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;

Klasse 29:

Gemüse (getrocknet); diätetische Lebensmittel für nicht-medizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehl und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Schokolade; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Gegen die Eintragung der am 14. September 2012 veröffentlichten Marke hat u. a. die Widersprechende aus ihrer seit dem 10. Januar 2006 als Wortmarke unter der Nummer 003 567 617 für folgende Waren:

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse; kandierte Früchte; Fleisch- und Fischbrühenkonzentrate; Käse, Eier, Milch und Milch-/Molkereiprodukte; Speiseöle und -fette (aus Oliven); fetthaltiger Brotbelag; Fertigmahlzeiten; sauer / in Salzlake eingelegtes Gemüse / Pickles; Weinblätter in Salzlake; gefülltes, konserviertes Gemüse und Weinblätter; Kartoffelchips; nicht lebende Schalentiere und Weichtiere; konservierte feine Küchenkräuter; Pflanzensäfte zur Verwendung in der Küche; Tomatenpüree;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Kaffee-Ersatzmittel; Mehl- und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Eiscreme; Gewürze; Gewürze; Salz; Essig; Senf; Soßen (Würzmittel); Hefe; Backpulver, Backpulver; Honig; Melasse-sirup; Traubensirup; Fruchtmuse; Türkischer Honig und andere Gebäcksorten;

Klasse 31:

Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Samenkörner für Speisezwecke, Endverbraucher, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien und lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel (für Tiere), Malz, Nüsse; Hülsenfrüchte; Südfrüchte (getrocknet und/oder gezuckert); Oliven; Zwiebeln; Zitrusfrüchte;

eingetragenen Unionsmarke

Miras

mit dem am 13. Dezember 2012 beim DPMA eingegangen Schreiben Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des DPMA hat mit Beschluss vom 13. März 2014 den Widerspruch aus der Unionsmarke 003 567 617 und einen weiteren Widerspruch aus einer geschäftlichen Bezeichnung zurückgewiesen. Zur Begründung führte die Markenstelle zum beschwerdegegenständlichen Widerspruch aus, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Zwar seien die von beiden Seiten beanspruchten Waren der Klassen 29 und 30 identisch bzw. in einem sehr engen Ähnlichkeitsbereich gelegen. Auch sei die situationsadäquate Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf die von beiden Seiten beanspruchten Waren flüchtig. Ferner sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als durchschnittlich anzusehen. Jedoch werde der zu fordernde deutliche

Zeichenabstand zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke eingehalten. Die einander gegenüberstehenden Wortzeichen „MARAS“ und „MIRAS“ würden sich im ersten, betonten Vokal unterscheiden. Bei dem Vokal „A“ handle es sich um einen dunklen Vokal, wohingegen „I“ ein heller Vokal sei. Wegen der Kürze der sich gegenüberstehenden Zeichen werde der angesprochene Verkehr die Unterschiede in jedem Fall bemerken. Auch schriftbildlich reichten die unterschiedlichen Umrisscharakteristika von „A“ gegenüber „I“ aus, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auszuschließen. Ausgehend von der gemeinsamen Buchstabenfolge „M-RAS“ ergebe sich auch kein Hinweis auf eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass der von der Markenstelle zu Recht geforderte deutliche Zeichenabstand von der angegriffenen Marke nicht eingehalten werde. Die sich gegenüberstehenden Waren würden von den angesprochenen Verkehrskreisen häufig nicht unmittelbar nebeneinander, sondern lediglich aus der Erinnerung heraus betrachtet. Hinzu komme, dass Verbraucher bei Waren der Klassen 29 und 30 ihre Erfahrungen mit diesen Waren mündlich weitergeben würden. Daher würden die Verbraucher in der Regel erst beim nächsten Einkauf auf die beanspruchten Waren treffen. Hinzu komme, dass diese Waren einem niedrigen Preissegment zuzuordnen seien, so dass sie vom Verbraucher nur flüchtig wahrgenommen würden. Eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr könne entgegen der Auffassung der Markenstelle aufgrund des geringen Zeichenabstands nicht ausgeschlossen werden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2014 aufzuheben und die Marke 30 2012 031 994 aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 003 567 617 zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich schriftsätzlich nicht geäußert.

Soweit in der angefochtenen Entscheidung der Markenstelle ein weiterer Widerspruch zurückgewiesen worden ist, hatte die weitere Widersprechende Beschwerde eingelegt, den Widerspruch aber zurückgenommen, nachdem der Senat mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung auf die fehlende Erfolgsaussicht dieser Beschwerde hingewiesen hatte.

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

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg. Zwischen

den Vergleichsmarken besteht im Hinblick auf einen Teil der beanspruchten Waren Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies betrifft sämtliche Waren der Klasse 29 und die Waren der Klasse 30 mit Ausnahme von Tapioka, Sago, Schokolade und Kühleis. Hinsichtlich dieses Teils der beanspruchten Waren war der Beschluss der Markenstelle aufzuheben. Die angegriffene Marke war insoweit teilweise zu löschen, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Im Übrigen hat Markenstelle den Widerspruch hinsichtlich der Waren der Klasse 5 und der Waren Tapioka, Sago, Schokolade und Kühleis der Klasse 30 zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

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 Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese 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; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, 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.

Ausgehend von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke im Hinblick auf identische Vergleichswaren die insoweit strengen Anforderungen an den Markenabstand nicht mehr ein. Dabei ist auch berücksichtigt, dass die jeweils beanspruchten Waren solche des täglichen Bedarfs sind, die der Verbraucher in der Regel ohne deutlich gesteigerte Aufmerksamkeit einkauft (vgl. BPatG Beschluss vom 1. Dezember 2009, 30 W (pat) 116/06; Beschluss vom 5. Mai 2016, 29 W (pat) 32/14; die Entscheidungen sind über die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich). Diese Annahme gilt selbst dann, wenn im Einzelfall - etwa bei Kaffee oder Tee - auch ein hochpreisiges Angebot besteht, aus dem mit einer gewissen Sorgfalt ausgewählt wird.

1. Die Widerspruchsmarke verfügt als Phantasiebezeichnung über normale Kennzeichnungskraft. Das Wort „Miras“ lässt sich aus dem Türkischen mit „Erbe“ übersetzen. Diese Wortbedeutung ist dem Verkehr aber weitgehend unbekannt. Selbst wenn die Wortbedeutung „Erbe“ von den türkischsprachigen Teilen der Verkehrskreise erkannt wird, besteht kein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren. Es sind im Übrigen keine Tatsachen vorgetragen oder sonst ersichtlich, die für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft sprechen könnten.

2. Die von der angegriffenen Marke in der Klasse 29 beanspruchten Waren sind mit den Waren der Klasse 29 identisch, wie sie von der prioritätsälteren Marke beansprucht werden. Insbesondere können diätetische Lebensmittel aus bzw. mit den Lebensmitteln hergestellt werden, die die prioritätsältere Marke in der Klasse 29 beansprucht bzw. mit diesen identisch sein. Auch in der Klasse 30 besteht hinsichtlich der meisten zu vergleichenden Waren Identität, ausgenommen Tapioka, Sago und Schokolade, die von der prioritätsälteren Marke nicht beansprucht werden. Hier besteht lediglich Warenähnlichkeit. Das gleichfalls von der angegriffenen Marke beanspruchte Kühleis ist noch weiter von den von der prioritätsälteren Marke beanspruchten Lebensmitteln der Klasse 29, 30 und 31 entfernt, da Kühleis

nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt ist. Die Waren der Klasse 5, Nahrungsergänzungsmittel, die von der angegriffenen Marke beansprucht werden, weisen gleichfalls nur Ähnlichkeit mit den genannten Waren der Klassen 29, 30 und 31 (Lebensmittel) auf. Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden, nicht identischen Waren kann im Einzelnen als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

3. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüber stehender 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 (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Espanola/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - air-dsl).

3.1 Eine begriffliche Zeichenähnlichkeit liegt hier nicht vor, da der Verkehr keinem der beiden Zeichen einen sinnvollen begrifflichen Inhalt zuordnen kann und die Zeichen demzufolge als Phantasieworte erkennt. Zwar werden auch im deutschen Sprachgebrauch die Spezies der Pampashasen und mittelamerikanische Jugendbanden als „Maras“ bezeichnet. Diese Wortbedeutungen sind aber - ebenso wie die Übersetzung von „Miras“ mit „Erbe“ - weitgehend unbekannt und können insgesamt bei der Frage der Verwechslungsgefahr vernachlässigt werden.

3.2 Dagegen besteht in klanglicher Hinsicht eine relevante Ähnlichkeit zwischen den Zeichen. Beide Worte bestehen aus fünf Buchstaben und zwei Silben. Die Buchstaben- bzw. Lautfolge ist - bis auf den zweiten Buchstaben bzw. Laut der jeweiligen Bezeichnungen - gleichfalls identisch. So stimmen die Vergleichswörter bei gleicher Silbenzahl und gleichem Sprechrhythmus auch in den konsonantischen Lauten und dem zweiten Vokal überein. Gleichwohl besteht in klanglicher Hinsicht auch ein auffälliger Unterschied zwischen den Vergleichsbezeichnungen. Der Unterschied im klangtragenden Vokallaut der Anfangssilbe („a“ bzw. „i“) ist

markant und stellt auch in Bezug auf den klanglichen Gesamteindruck einen gewissen, nicht unerheblichen Abstand her. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Vergleichsbezeichnungen mit zwei Silben relativ kurz sind, so dass der klangliche Unterschied stärker ins Gewicht fällt, selbst wenn es sich bei Wörtern mit zwei Silben und fünf Buchstaben nicht mehr um Kurzwörter im eigentlichen Sinne handelt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 271/273).

3.3 Auch schriftbildlich lassen sich einerseits erhebliche Übereinstimmungen feststellen, da sich die Zeichen lediglich in einem, nämlich dem zweiten von fünf Buchstaben unterscheiden. Andererseits ist angesichts der Kürze der Vergleichsbezeichnungen und der deutlichen schriftbildlichen Unterschiede zwischen den Buchstaben „A“ und „I“ bzw. „a“ und „i“, auch in schriftbildlicher Hinsicht noch ein relativ deutlicher Markenabstand gegeben, zumal das Schriftbild von Marken - anders als dies beim schnell verklingenden gesprochenen Wort der Fall ist - erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnungen gestattet (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rd. 281 m. w. N.).

Insgesamt ist bei der Gesamtabwägung aller Umstände der streitgegenständlichen Kollisionskonstellation - vor allem unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Vergleichsbezeichnungen sich zwar nur in einem Buchstaben bzw. Laut unterscheiden, dieser Unterschied für sich genommen aber markant ist, festzustellen, dass die angegriffene Marke strengen Anforderungen an den Markenabstand im Rahmen bestehender Warenidentität nicht gerecht wird und insoweit zu löschen ist. Soweit auch nur ein geringfügiger Warenabstand gegeben ist und die Anforderungen an den Markenabstand nur etwas abzusenken sind, führt die Gesamtabwägung der maßgeblichen Faktoren von Kennzeichnungskraft, Zeichenähnlichkeit und Warenähnlichkeit demgegenüber zur Verneinung der Verwechslungsgefahr. Ein solcher relevanter Warenabstand besteht zwischen den Waren der Klasse 5 sowie den Waren Tapioka, Sago, Schokolade und Kühleis der

Klasse 30 der angegriffenen Marke einerseits und den Waren der Widerspruchsmarke andererseits.

Nach alledem war die Beschwerde nur teilweise erfolgreich.

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 eschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu