



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 502/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. November 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 32 657

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 12. November 2003 als Gemeinschaftsmarke angemeldete Bezeichnung

XOCAO

ist, nachdem diese Gemeinschaftsmarkenmeldung gemäß Antrag vom 2. Mai 2007 in eine nationale Markenmeldung umgewandelt wurde, am 17. Juli 2007 unter der Nummer 307 32 657 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden, und zwar für die folgenden Waren der

Klassen 29 und 30: "Milch und Milchprodukte; Kaffee, Tee; Schokoladengetränke; Kaffee-Ersatz".

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke

SCHO-KAO

Widerspruch erhoben, welche unter der Nummer 2 100 564 für die folgenden Waren der Klasse 30 registriert ist:

"Kakaohaltige oder schokoladehaltige Getränkepulver."

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 20. Oktober 2009 zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle ist die von der Markeninhaberin bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Widersprechende nicht glaubhaft gemacht worden, da eine hierzu eingereichte eidesstattliche Versicherung des Prokuristen der Widersprechenden vom 29. August 2008 lediglich in Kopie, nicht aber im Original eingereicht worden sei.

Unabhängig davon sei zwischen den Vergleichsmarken auch keine Verwechslungsgefahr gegeben. Diese seien zwar im Bereich der Getränkepulver bzw. Schokoladengetränke zur Kennzeichnung identischer und im Übrigen mehr oder weniger eng ähnlicher Waren bestimmt. Jedoch sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erheblich eingeschränkt. Zwar handele es sich bei dem Markенwort "SCHO-KAO" um ein Kunstwort, dessen durch den Bindestrich hervorgehobenen Bestandteile aber jeweils für sich gesehen ohne weiteres erkennbare, unmittelbar beschreibende Begriffsanklänge aufwiesen, nämlich "Scho" als Vorsilbe für Schokolade und "Kao" als zweiter Wortteil des Begriffs "Kakao". Dies beschreibe die Beschaffenheit der Waren der Widerspruchsmarke. Daher seien keine übersteigerten Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Zwar stimmten die Vergleichsmarken in der Lautfolge "-OCAO" überein. Jedoch wichen die Wortanfänge markant voneinander ab, da das "X" in der angegriffenen Marke als klangstarker Explosivlaut "ks" ausgesprochen werde. Das augenfällige "X" am Anfang der angegriffenen Marke sowie die Abweichung in der Anzahl der Buchstaben und der Bindestrich in der Widerspruchsmarke schlossen auch eine schrift-

bildliche Verwechslungsgefahr aus. Zudem weise die Widerspruchsmarke einen ohne weiteres erfassbaren Sinngehalt auf, da sie sich aus Kürzeln für "Schokolade" bzw. "Kakao" zusammensetze, während die angegriffene Marke ein Phantasiebegriff sei.

Dagegen richtet sich die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass die Markenstelle die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke zu Unrecht verneint hat. Sie habe die eidesstattliche Versicherung des Prokuristen der Widersprechenden vom 29. August 2008 im Original beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Offenbar sei das Original an die Markeninhaberin herausgegangen, während die Kopie bei der Amtsakte verblieben sei. Die Widersprechende hat dazu eine weitere Kopie der eidesstattlichen Versicherung vom 29. August 2008 und einen darauf bezogenen "Beglaubigungsvermerk" ihres Prokuristen vom 9. Juni 2010 eingereicht. Ferner hat sie eine weitere eidesstattliche Versicherung ihres Prokuristen vom 8. Juni 2010 sowie weitere Benutzungsunterlagen eingereicht. Aus Sicht der Widersprechenden ist die Benutzung der Widerspruchsmarke für die nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG maßgeblichen Zeiträume damit glaubhaft gemacht. Dabei sei die Widerspruchsmarke durch die in Einzelfällen erfolgte Hinzufügung des Wortes "Family" in ihrem kennzeichnenden Charakter nicht verändert worden.

Im Übrigen sei Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Vergleichsmarken könnten sich auf identischen und im Übrigen hochgradig ähnlichen Waren begegnen. Die Widerspruchsmarke verfüge über normale Kennzeichnungskraft. Weder die Vorsilbe "SCHO" noch die Endsilbe "KAO" und die daraus zusammengefügte Wortverbindung "SCHO-KAO", bei der im Übrigen kein Anlass bestehe, sie zergliedernd wahrzunehmen, seien beschreibend. Der Verkehr erkenne in der Silbe "SCHO" keine verkürzte Form des Begriffs "Schokolade" (anders als bei "Scho-ko"). Auch die Silbe "KAO" werde nicht als Verkürzung des Begriffs "Kakao" erkannt. Den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die angegriffene

Marke nicht ein. Jedenfalls in klanglicher Hinsicht sei eine relevante Markenähnlichkeit gegeben. Die Vergleichsmarken wiesen die identische Vokalfolge "O-A-O" auf. Der Lautunterschied am Wortanfang sei minimal, da diese jeweils auf dem Laut "s" aufbauten. Der Anfangsbuchstabe "X" der angegriffenen Marke, stammend aus dem griechischen "chi", sei dem "ch" stark angenähert. Auch gebe es Beispiele aus dem portugiesischen und südamerikanischen Sprachraum dafür, dass der Buchstabe "X" als "Sch" ausgesprochen werde, was auch explizit im Internetauftritt der Fa. D... dargelegt werde. Die Betonung von "XOCAO" liege überdies in der zweiten Silbe, so dass Abweichungen am Anfang nicht so stark ins Gewicht fielen. Insgesamt liege eine hochgradige Zeichenähnlichkeit vor, so dass Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu bejahen sei.

In der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2010 hat die Widersprechende erklärt, dass sich der Widerspruch nur noch gegen die Ware "Schokoladenge tränke" der angegriffenen Marke richten soll, und den Widerspruch im Übrigen zurückgenommen.

Die Widersprechend beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 2009 aufzuheben und die angegriffene Marke in dem mit dem Widerspruch zuletzt angegriffenen Umfang zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die von ihr erhobene Nichtbenutzungseinrede aufrecht. Die von der Widersprechenden mit der Beschwerdebegründung eingereichten Unterlagen seien zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht geeignet. Insbe-

sondere gehe aus diesen Unterlagen nicht hervor, dass die dort genannten Umsätze mit der Widerspruchsmarke erzielt worden seien. Ferner ergebe sich die Art und Weise der aktuellen Benutzung der Widerspruchsmarke aus den Unterlagen nicht.

Im Übrigen bestehe zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke setze sich aus dem Präfix "Scho-" für "Schokolade" und dem Suffix "-kao" für Kakao zusammen, sei mit der Abkürzung "Schoko" für "Schokolade" praktisch identisch und lehne sich daher an Gattungsbegriffe an, welche geeignet seien, die Waren der Widerspruchsmarke glatt zu beschreiben. Die Widerspruchsmarke habe daher nur eine reduzierte Kennzeichnungskraft. Es sei keine relevante Markenähnlichkeit gegeben, da sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke schriftbildlich und klanglich deutlich unterscheide und die Vergleichsmarken auch begrifflich unähnlich seien. Über die beschreibenden Anklänge in den Suffixen "-kao" bzw. "-cao" bestünden keine Gemeinsamkeiten. Ferner sei zu berücksichtigen, dass es sich bei den Waren der angegriffenen Marke, gegen die sich der Widerspruch richte, um Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs handle, die vor allem auf Sicht gekauft würden. Selbst wenn man von einer klanglichen Ähnlichkeit ausgehe, reiche dies zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr nicht aus. Insgesamt halte die angegriffene Marke einen deutlich wahrnehmbaren Abstand zur Widerspruchsmarke ein, so dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr und auch keine Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2010 und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet. Zwischen den Vergleichsmarken ist keine Verwechslungsgefahr gemäß den §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125d Abs. 2, 4 MarkenG gegeben. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der Marke 2 100 564 daher zu Recht zurückgewiesen (§§ 43 Abs. 2 Satz 2, 125d Abs. 2, 4 MarkenG).

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburgsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 32).
 - a) Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede die Benutzung der Widerspruchsmarke für die registrierten Waren glaubhaft gemacht hat. Nach der Registerlage und in dem Umfang, in welchem der Widerspruch noch anhängig ist, können sich die Vergleichsmarken zwar auf Waren begegnen, die im engen Ähnlichkeitsbereich liegen. Warenidentität ist allerdings nicht gegeben, da es sich bei den Waren der angegriffenen Marke, gegen die der Widerspruch gerichtet ist, um "Schokoladengenötrenke" handelt, während die Widerspruchsmarke für die Waren "kakaohaltige oder schokoladehaltige Getrönkepolver", also Zutaten für die Zubereitung solcher Getrönke, registriert ist. Auch unter

Berücksichtigung einer hieraus resultierenden erheblichen Warennähe hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

- b) Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin kann indessen nicht davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke in ihrer Kennzeichnungskraft signifikant geschwächt ist. Die Bestandteile "SCHO" und "KAO" der Widerspruchsmarke stellen zwar - jeweils für sich betrachtet - die Anfangs- bzw. die Endsilbe der Wörter "Schokolade" bzw. "Kakao" dar und weisen insoweit beschreibende Anklänge an die registrierten Waren "Kakaohaltige oder schokoladehaltige Getränkepulver" der Widerspruchsmarke auf. Auch wenn mit dem Bindestrich zwischen der Anfangs- und der Endsilbe eine optische Zäsur zwischen diesen Bestandteilen der Widerspruchsmarke vorliegt, ist dennoch von dem Grundsatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke als Ganzes wahrnimmt, ohne sie zergliedernd zu betrachten. In ihrer Gesamtheit stellt die Widerspruchsmarke aber einen insgesamt noch hinreichend phantasievollen Gesamtbegriff dar, der trotz der genannten beschreibenden Anklänge seiner Bestandteile als solcher Unterscheidungskraft aufweist und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren durchaus geeignet ist.
- c) Jedoch ist die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken nicht derart ausgeprägt, dass eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen wäre. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Markenähnlichkeit in schriftbildlicher, klanglicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen kann, wobei es für die Feststellung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen gegeben sind (vgl. BGH GRUR 2008, 804, Tz. 21 - HEITEC; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 183 m. w. N.).

- aa) In schriftbildlicher Hinsicht liegen keine ausreichenden Übereinstimmungen zwischen den Vergleichsmarken vor. Die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben "Sch" der Widerspruchsmarke und "X" der angegriffenen Marke führen zu markanten Unterschieden am grundsätzlich stärker beachteten Wortanfang, zumal der Buchstabe "X" einen der schriftbildlich auffälligsten Konsonanten des Alphabets darstellt. Auch liegt aufgrund der Schreibweise der Widerspruchsmarke in der konkret eingetragenen Form - wie bereits dargelegt - eine optisch auffällige Zäsur im Schriftbild der Widerspruchsmarke vor. Die Übereinstimmungen in der Vokalfolge "O-A-O" fallen gegenüber diesen Unterschieden weniger ins Gewicht, so dass die angegriffene Marke sich schriftbildlich von der Widerspruchsmarke deutlich abhebt.
- bb) In klanglicher Hinsicht ist die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken zwar ausgeprägter als in schriftbildlicher Hinsicht. Jedoch ist die klangliche Ähnlichkeit vorliegend nicht in einem solchen Maße ausgeprägt, dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen wäre. Zwar kann auch dann, wenn man mit der Markeninhaberin davon ausgeht, dass es sich bei den jeweiligen Waren der Vergleichsmarken um Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs handelt, die wesentlich "auf Sicht" erworben werden, die klangliche Ähnlichkeit der jeweiligen Vergleichsmarken relevant sein. Denn auch bei "auf Sicht" erworbenen Verbrauchsgütern können Bestellungen, Anfragen oder Empfehlungen im Geschäftsverkehr mündlich erfolgen. Jedoch sind im vorliegenden Fall neben den vorhandenen Gemeinsamkeiten insoweit auch markante Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken gegeben.

Der Anfangsbuchstabe "X" der angegriffenen Marke ist nicht nur schriftbildlich besonders auffällig, sondern stellt auch in phoneti-

scher Hinsicht einen besonders klangstarken und auffälligen Konsonanten dar. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann bei der angegriffenen Marke nicht darauf abgestellt werden, dass sie wie "Schokao" ausgesprochen wird. Bei der Entscheidung sind nur die im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Möglichkeiten der Aussprache zu berücksichtigen (siehe dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 201). "X" wird im deutschen Sprachraum ausnahmslos wie "Ks" ausgesprochen. Dabei kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr hierbei in nennenswertem Umfang Assoziationen zu dem griechischen Buchstaben "chi" hat, die sich entsprechend auf die Sprachgewohnheiten auswirken könnten. Soweit die Widersprechende auf eine Internetpräsentation der Firma D... verweist, worin diese eine Aussprache wie "Schokao" vorschlägt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dies bereits zu einer Änderung der deutschen Sprachgewohnheiten geführt hat. Soweit entsprechende Vorschläge auf die Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuführen sein sollten, wäre dies ein außerregisterrechtlicher Umstand, der möglicherweise in einem Verletzungsverfahren, nicht aber im registerrechtlichen Verfahren Bedeutung erlangen kann. Bei der vorliegend allein maßgeblichen registerrechtlichen Betrachtungsweise hat der Verkehr jedenfalls keine Veranlassung den Anfangsbuchstaben "X" der angegriffenen Marke wie "Sch" auszusprechen. Die Übereinstimmungen bei der Vokalfolge und der Aussprache der Silben der Vergleichsmarken fallen insoweit nicht so stark ins Gewicht: Die Übereinstimmungen bei den Silben haben weniger Bedeutung als dies bei einem phantasievollen Bestandteil der Fall wäre, da diese - wie bereits ausgeführt - beschreibende Anklänge in Bezug auf die gekennzeichneten Waren haben. Diese Übereinstimmungen sind daher für eine Ver-

wechslungsgefahr weniger relevant, zumal sie sich am grundsätzlich ohnehin weniger beachteten Wortende befinden.

- cc) Auch begrifflich liegt keine relevante Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken vor. In ihrer Gesamtheit betrachtet, stellen beide Markenwörter als solche, wie bereits ausgeführt, unterscheidungskräftige Phantasiebezeichnungen dar. Geht man davon aus, dass die Vergleichsmarken in ihren Bestandteilen begrifflich jeweils Anspielungen auf "Schokolade" und "Kakao" enthalten sollten, kann darauf die Bejahung einer begrifflichen Verwechslungsgefahr nicht gestützt werden. Denn es handelt sich dabei im vorliegenden Zusammenhang um warenbeschreibende Angaben bzw. Andeutungen, die als solche nicht geeignet sind, um damit eine begriffliche Verwechslungsgefahr bejahen zu können.

Die Beschwerde musste nach alledem erfolglos bleiben.

2. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Merzbach

Metternich

Hu