

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 185/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 397 12 347**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Juli 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richterin Klante und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I**

Gegen die unter der Nr 397 12 347 für die Waren

Schokolade, Schokoladewaren; Biskuits; Kekse; Kuchen; Kakao, Trinkschokolade; Speiseeis; Eiskrem, Eiskremprodukte; gefrorene Süßwaren; Brotaufstriche, soweit in Klasse 30 enthalten; nicht medizinische Süßwaren

eingetragene Wortmarke

**BURGER**

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wortmarke Nr 395 25 994

Knäcke-Burger,

die eingetragen ist für die Waren

Brot und feine Backwaren; Konditorwaren; Mehle und Getreideerzeugnisse für Nutzungszwecke; Knäckebröt.

Die Markenstelle für Klasse 30 hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen:

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit der Begründung, „Knäcke-Burger“ sei kein neuer Gesamtbegriff. „Burger“ präge die Wortmarke und Knäcke werde weggelassen, deshalb sei Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung trägt sie vor, „Knäcke-Burger“ bestehe aus zwei gleichwertig nebeneinander stehenden Wörtern, die durch Bindestrich miteinander verbunden seien und beide genannt würden, da es sich hierbei um einen neuen Gesamtbegriff handele. Deshalb liege keine Verwechslungsgefahr vor.

## II

Nach §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit einem älteren Zeitrang der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die nach der Rechtsprechung des EuGH unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu erfolgen hat, impliziert eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH in GRUR 1998, 922, 923 - Canon; BGH GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM / POLYFLAM).

Zwischen den sich gegenüber stehenden Waren der Widersprechenden " Brot und feine Backwaren; Konditorwaren; Mehle und Getreideerzeugnisse für Nahrungszwecke; Knäckebrot" einerseits und den Waren „Biskuits; Kekse; Kuchen“ andererseits besteht Warenähnlichkeit bis hin zur Warenidentität.

Da Anhaltspunkte für eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke „Knäcke-Burger“ nicht gegeben sind und die Widersprechende sich nicht auf eine durch intensive Benutzung gestärkte Kennzeichnungskraft ihrer Marke berufen hat - auch aus den vorgelegten Unterlagen können in dieser Hinsicht keine Anhaltspunkte entnommen werden - ist von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen (vgl BGH MarkenR 2000, 364 – Carl Link) .

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke "Knäcke-Burger" und unter Anwendung entsprechend strenger Anforderungen an den

Markenabstand liegt dennoch eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht vor.

Abzustellen ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken (BGH MarkenR 2000, 20, 21 –RAUSCH/Elfi Rauch). Beide Marken stimmen in dem Wortbestandteil "Burger" überein. Verwechslungsgefahr läge nur vor, wenn die Widerspruchsmarke „Knäcke-Burger“ ausschließlich durch „Burger“ geprägt würde und der andere Bestandteil (hier „Knäcke-“) zurückträte. Eine solche Prägung durch einen Wortbestandteil liegt nicht vor, wenn dieser Bestandteil mit dem anderen gleichwertig ist (BGH MarkenR 2000, 364 – Carl Link). Dies ist hier der Fall. „Knäcke-Burger“ bildet einen neuen, eigenständigen und originellen Gesamtbegriff. Bei dem Wort "Burger" denkt der angesprochene Verkehr an die von ihrer Konsistenz her weichen "Hamburger" oder "Cheeseburger". Durch die Voranstellung des Wortes "Knäcke", einem harten, "knackigen und knackenden" Brot und die Verbindung durch den Bindestrich zu "Burger" entsteht ein neuer Gesamtbegriff, der eine neue „Burger“-sorte beschreibt, so dass die Marke "Knäcke-Burger" in ihrer Gesamtheit der Marke der Markeninhaberin „Burger“ gegenüberzustellen ist.

Sind demnach die sich gegenüberstehenden Marken angesichts der sofort ins Auge fallen klanglichen und bildlichen Unterschiede einander allenfalls entfernt ähnlich, fehlt es auch bei hoher Warenähnlichkeit bis hin zur Identität an einer Verwechslungsgefahr.

Auch die Kostenentscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes in den angefochtenen Beschlüssen sind nicht zu beanstanden. Gemäß § 63 Abs 1 Satz 1 MarkenG kann das Patentamt bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt, bedarf es besonderer Umstände, die die Auferlegung einer Kostenerstattungspflicht als billig erscheinen lassen (vgl BGH GRUR

1972,600,601 - Lewapur). Dies wäre etwa der Fall, wenn die Widersprechende gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstoßen hätte, etwa in Kenntnis der Aussichtslosigkeit ihres Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke weiterverfolgt hätte (vgl Ströbele § 71 Rdnr 16). Anhaltspunkte hierfür bestehen nicht.

Eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs 1 MarkenG war daher nicht veranlaßt .

Winkler

Richter Sekretaruk ist wegen Urlaubs an der Unterschrift verhindert.

Klante

Winkler

CI