

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 41/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Oktober 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 14 432

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 3. Juli 1997 für eine Vielzahl von Waren der Klassen 29, 30 und 32, darunter „Suppen, Fertigsuppen, Suppenpräparate“, eingetragene Wortmarke

Fixe Tasse

ist Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Wortmarke 1 099 663

UNOX

Heisse Tasse

die seit dem 27. November 1986 für „Trockensuppen“ eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen den Widerspruch zurückgewiesen. Die sich gegenüberstehenden Marken seien zwar teilweise zur Kennzeichnung identischer und wirtschaftlich nahestehender Waren bestimmt, so daß ein eher strenger Maßstab an den Mar-

kenabstand anzulegen sei. Dieser werde aber von den Marken in ihrer Gesamtheit ohne weiteres eingehalten. Eine Verwechslungsgefahr komme allenfalls dann in Betracht, wenn aus den Widerspruchsmarken isoliert kollisionsbegründend der Wortbestandteil "Heisse Tasse" herausgegriffen und der schutzbegehrenden Marke gegenübergestellt würde, was sich allerdings aus Rechtsgründen verbiete, da dieser Bestandteil hinsichtlich der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren als glatt beschreibender Sachhinweis äußerst kennzeichnungsschwach sei und deshalb die Widerspruchsmarken nicht allein präge.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie vor allem den Ausführungen der angefochtenen Beschlüsse zur Markenähnlichkeit entgegentritt. So bestehe die überaus bekannte und erhöhte Kennzeichnungskraft beanspruchende Widerspruchsmarke ersichtlich aus einer Hersteller- wie Produktkennzeichnung, wobei die dem Verkehr bekannte Herstellerangabe "UNOX" in den Hintergrund trete, während der Wortbestandteil "Heisse Tasse" als Produktkennzeichen die Marke präge. Dieser Bestandteil sei auch keinesfalls kennzeichnungsschwach, wie ihn die Markenstelle gewertet habe. Das ergebe sich schon daraus, daß die Markenstelle die Bezeichnung "Heisse Tasse" wiederholt in Alleinstellung für Produkte der Klassen 29 und 30 eingetragen habe. Berücksichtigt werden müsste aber auch, dass die Adjektive „fixe“ und „heiße“ als Eigenschaftsangaben der Waren nur eine untergeordnete Rolle spielten, so dass sich letztlich identische Bezeichnungen gegenüberständen. Im übrigen bestände aber auch eine gedankliche Verbindung der Marken nach ihrem übereinstimmenden Aufbau und Sinngesamt, was ebenfalls zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Demgegenüber beantragt die Markeninhaberin,

die Beschwerden zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtenen Beschlüsse. Die Markenstelle habe zurecht die Markenähnlichkeit nach dem Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen verneint. Im übrigen handele es sich bei dem Bestandteil „Unox“ nicht um eine Herstellerangabe in Form des Firmennamens, sondern um den eigentlich kennzeichnenden Teil der Widerspruchsmarke, deren angeblich erhöhter Bekanntheitsgrad genauso bestritten werde wie das Vorliegen einer Serienzeichenbildung mit dem Begriff „Tasse“.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke keine Gefahr von Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist von der Ähnlichkeit der Waren, der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke und der Ähnlichkeit der Marken auszugehen. Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselwirkung, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND).

Was die beiderseitigen Waren betrifft, ist, nachdem die Markeninhaberin auf das Bestreiten der Benutzung die von der Widersprechenden eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen zur rechtserhaltenden Benutzung für „Suppen“ anerkannt hat, von der Registerlage auszugehen. Soweit die sich damit gegenüberstehenden Waren teilweise als identisch bzw. unbedenklich ähnlich angesehen werden

können, sind an den von der schutzbegehrenden Marke einzuhaltenden Abstand deutliche Anforderungen zu stellen, zumal es sich bei den Waren um Artikel des täglichen Bedarfs handelt, die vom Verkehr erfahrungsgemäß mit einer gewissen Flüchtigkeit gerade gegenüber den Kennzeichnungen erworben werden. Der danach erforderliche Abstand wird von der angegriffenen Marke jedoch gewahrt.

In ihrer Gesamtheit werden die sich gegenüberstehenden Marken wegen der deutlich unterschiedlichen Wortzusammensetzung nicht verwechselt werden, da die Widerspruchsmarke den Zusatz "UNOX" enthält, der in der angegriffenen Marke keine Entsprechung findet. Die Gefahr von Verwechslungen kann deshalb, wie die Widersprechende auch nicht verkennt, allenfalls dann in Betracht kommen, wenn man der jüngeren Marke zunächst einmal den Wortbestandteil "Heisse Tasse" der Widerspruchsmarken gegenüberstellt und diesen sodann wegen der klaren klanglichen wie begrifflichen Unterschiede der Adjektive „fixe“ und „heisse“ auf das Wort „Tasse“ verkürzt. Das verbietet sich indes bereits aus Rechtsgründen.

Grundsätzlich ist bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr von Marken auf deren Gesamteindruck abzustellen. Denn der Schutz eines aus einem Kombinationszeichen herausgelösten Elementes ist dem Markenrecht fremd, so daß es rechtsfehlerhaft wäre, ohne weiteres eine Kollision lediglich aufgrund eines aus einem Gesamtzeichen isoliert entnommenen Elementes feststellen zu wollen. Allerdings kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr "dem Gesamteindruck nach" ausnahmsweise bei Vergleichszeichen, die nur in einem Bestandteil übereinstimmen, dann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens nicht durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, sondern von einem Element allein geprägt wird, wobei eine bloße Mitprägung nicht ausreicht (BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Bei kombinierten Marken ist ferner zu unterscheiden, ob sie sich ggfls. aus einer Herstellerangabe und einem weiteren Bestandteil zusammensetzen, wie das vorliegend der Fall sein könnte, wenn man den Bestandteil „UNOX“ – obwohl nicht der Firmenname der

Widersprechenden – in diesem Sinne interpretiert und versteht. Dabei ist es jeweils eine Frage des Einzelfalls, ob die Herstellerangabe zB deshalb in den Hintergrund tritt, weil die angesprochenen Verkehrskreise sich vorrangig anhand einer in der Marke neben der Herstellerangabe enthaltenen, ggfls als Produktkennzeichen auftretenden anderen Bezeichnung orientieren (BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep). Zur Beantwortung dieser Frage ist ferner maßgeblich, ob die Herstellerangabe als solche dem Verkehr bekannt ist oder nicht. In Einzelfällen hat der BGH bei der Verwendung des Namens des Herstellers eine Prägung des Gesamteindrucks durch den verbleibenden Bestandteil angenommen, weil der Verkehr die Waren oft nicht nach dem Namen der Hersteller unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (BGH aaO - Blendax Pep mwN). Andererseits hat der BGH ausgeführt, daß es verfehlt wäre, von einem Regelsatz auszugehen, wonach eine Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck abzusprechen wäre (BGH GRUR 1996, 406 - JUWEL). Es verbleibt deshalb bei dem Grundsatz der Beurteilung des Einzelfalles, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund tritt oder nicht. Ein weiteres entscheidendes Kriterium besteht - neben der Bekanntheit des Firmennamens - in der Kennzeichnungskraft des weiteren Bestandteils des kombinierten Zeichens. Ist dieser schutzunfähig, so verbietet es sich aus Rechtsgründen, die Herstellerangabe in den Hintergrund treten zu lassen, da aus schutzunfähigen Bestandteilen keine Rechte hergeleitet werden können.

Ob es sich vor diesem Hintergrund bei dem Bestandteil „Heisse Tasse“ in der Widerspruchsmarke um ein schutzunfähiges Element handelt, das in Bezug auf die Ware Suppe lediglich einen Sachhinweis betr. die Beschaffenheit der Ware gibt, und schon deshalb nicht isoliert kollisionsbegründend herangezogen werden darf, kann allerdings dahingestellt bleiben, da die sich dann gegenüberstehenden Markennörter immer noch soweit in Klang, Bild und Begriff unterscheiden, dass eine zur Verwechslungsgefahr führende Ähnlichkeit der Marken verneint werden kann. Eine weitere Verkürzung der Widerspruchsmarke auf den Begriff „Tasse“ ist hin-

gegen nicht möglich. Dem steht nicht nur entgegen, dass eine solche Handhabung zu einem dem Markenrecht fremden Motivschutz führen würde, sondern in erster Linie der Umstand, dass es sich hierbei um eine für die Waren ohne weiteres erkennbare Portionsangabe entsprechend „Becher, Terrine, Topf“ handelt, die als unmittelbar beschreibender Sachhinweis keinem selbständigen Markenschutz zugänglich ist.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet damit mangels Vorliegen einer relevanten Markenähnlichkeit aus.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden besteht auch nicht die Gefahr, daß die Zeichen miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG). Ohnehin fällt hierunter nicht jede wie immer geartete gedankliche Assoziation (BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont -; EuGH Mitt 1997,395 - Sabel/Puma). Die Rechtsprechung greift vielmehr vorrangig auf die Grundsätze der zum Warenzeichengesetz entwickelten mittelbaren Verwechslungsgefahr sowie zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zurück (Althammer/Ströbele; MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 203 ff).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn der Verkehr in Kenntnis beider Marken deren Unterschiede erkennt, jedoch aufgrund gemeinsamer Stammbestandteile oder sonstiger Übereinstimmungen einem Irrtum über die betriebliche Herkunft bzw Ursprungsidentität der mit den Marken gekennzeichneten Waren unterliegen kann (vgl EuGH - Sabel/Puma, aaO; BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; 1998, 932 - MEISTERBRAND -). Von einer irrtümlichen Zuordnung der angegriffenen Marke zu dem Geschäftsbetrieb der Inhaberin der Widerspruchsmarke aufgrund des Bestandteils "Tasse" kann hier nicht ausgegangen werden, weil dieser Bestandteil für sich allein keine Hinweiswirkung auf die Widersprechende hat, wie die Drittzeichenlage bereits deutlich macht. Darüber hinaus ist das Wort wie ausgeführt von Haus aus kennzeichnungsschwach und liegt im zweckbestimmenden Bereich der in Anspruch genommenen Waren. Es ist

daher nicht als Stammzeichen geeignet. Schon aus Rechtsgründen begründet es deshalb keine assoziative Verwechslungsgefahr im Sinne eines Serienzeichens.

Der Senat stimmt mit der Widersprechenden allerdings überein, daß sich das "gedankliche in Verbindung bringen" nicht in den genannten Verwechslungskategorien erschöpfen muß. Denn insbesondere werden damit die Fälle, in denen die zu vergleichenden Zeichen aufgrund ihres atmosphärischen Gesamteindrucks und ihres spezifischen Zeichenaufbaus vom Publikum gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, nicht erfaßt, obwohl hierfür im Einzelfall auch registerrechtlich ein Bedürfnis bestehen kann und sich dies in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts widerspiegelt (vgl. BPatGE 36, 8 -OKLAHOMA SOUND/ MISSISSIPPI SOUND mwN; BPatGE 40, 26 -KIMBOYS /KIMLADY). Ein solches erweitertes Verständnis der assoziativen Verwechslungsgefahr als komplexe mittelbare Verwechslungsgefahr wird jedoch auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben und findet nach wie vor seine Grenze an der Bejahung des Vorliegens der Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr (EuGH WRP 98,39,41 -Sabel/Puma-). Das bedeutet, daß sie allein ausgehend vom Gesamteindruck und vom Aufbau der Zeichen, an ihrer Originalität aufgrund der Typizität der Zeichen nach Wort, Bild und Grafik sowie dem aufgrund dieser Faktoren vermittelten übereinstimmenden "gefühlsmäßigen Hintergrund", dem sog. "Flair", zu beurteilen ist. In Erweiterung der bisherigen Annahme der "komplexen Ähnlichkeit", die sich auf einander gegenüberstehende Wortzeichen bezieht, sind damit die Fälle der komplexen Ähnlichkeit von Marken unterschiedlicher Kombinationen einbezogen. Diese "erweiterte komplexe mittelbare Verwechslungsgefahr" ist jedoch aufgrund ihres Ausnahmecharakters restriktiv zu handhaben und läßt den Rückgriff auf die Grundsätze der Prüfung der begrifflichen, klanglichen oder schriftbildlichen sowie der kollisionsprägenden Wirkung von Zeichenbestandteilen im Hinblick auf Einzelelemente der Zeichen nicht zu. Bei ihrer Prüfung ist allein vom Gesamteindruck und -aufbau der Zeichen auszugehen, um dem Ausgangsgedanken, nämlich der Ähnlichkeit in der Typizität und damit im "Gesamtflair", gerecht werden zu können.

An einer solchen Gemeinsamkeit in Typus und Originalität fehlt es vorliegend aber schon deshalb, weil die Idee der Verbindung einer Portionsangabe für die Ware Suppe mit einer für diese Ware typischen Eigenschaft (hier: „heiß“) nach den Feststellungen des Senates nicht zwingend auf die Widersprechende hinweist, sondern auf dem angesprochenen Warengbiet allgemeiner Übung der Mitbewerber entspricht, denkt man etwa an Produkt- und Markenwerbung wie „Schneller Becher, Flotte Tasse, Heißer Becher“ sowie diversen Kombinationen mit „Terrine“ oder „Topf“. Das nicht kennzeichnungskräftige Wort "Tasse" allein ist damit nicht geeignet, den atmosphärischen Gesamteindruck dem Typ und der Originalität nach zum Tragen zu bringen, zumal auch die weiteren Wortbestandteile in keiner Weise besonders phantasievoll oder originell sind, sondern sich eher in einer Zweckbestimmungsangabe erschöpfen (BPatGE 35, 36 - Rebenstolz/Rebenstern). Insoweit liegt der Kollisionsfall im vorliegenden Verfahren anders als etwa in der Entscheidung "Wild Horse" / "Flying Horse" (26 W (pat) 41/97; Jahresbericht BPatG 98, S. 111). Dort war die Ähnlichkeit der Marken aus der Schutzzfähigkeit des Begriffes "Horse" für die Waren Energiesoftdrinks abgeleitet worden sowie aus den dieselben Assoziationen an Gefühlen hervorrufenden, das Substantiv in seinem gefühlsmäßigen Eindruck verstärkenden Adjektive "wild" und "flying".

Nach alledem ist hier nicht von einem übereinstimmenden und gleichartigen Markentypus in Aufbau und Originalität an atmosphärischen Ausstrahlung auszugehen, der Anlaß gibt eine erweiterte komplexe assoziative Verwechslungsgefahr zu bejahen. Das Publikum wird vielmehr die anhand des Gesamteindrucks der Zeichen erkennbaren Unterschiede zwischen den Marken durch die Art ihres jeweiligen Aufbaus erkennen und die Waren in ihrer betrieblichen Herkunft nicht verwechseln.

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Anlaß für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand indes nicht (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

Martens

Voit

Bb