

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 115/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 24 627**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den gegen die Eintragung der Marke 396 24 627

**Winterphantasie**

für die Waren

"33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)"

aus der ebenfalls für die Waren

"33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)"

eingetragenen prioritätsälteren Marke 396 00 577

### **Phantasie**

erhobenen Widerspruch mit Beschluß vom 19. August 1998 sowie die Erinnerung der Widersprechenden mit Beschluß vom 28. Januar 2000 wegen fehlender Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke halte auch unter Berücksichtigung der gegebenen Warenidentität von der Widerspruchsmarke einen ausreichenden Abstand ein. Durch das Worтеlement "Winter" der angegriffenen Marke unterschieden sich die beiden Marken klanglich, schriftbildlich und begrifflich markant voneinander. Da es sich bei der angegriffenen Marke um ein einziges, zusammengesprochenes Wort handele, sei dieses auch nur insgesamt zu würdigen. Der Verkehr habe keinen Anlaß, das Worтеlement "Winter" aus der angegriffenen Marke gedanklich abzuspalten, weil es sich mit dem folgenden Begriff "-phantasie" zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verbinde. Für die Gefahr einer gedanklichen Verbindung bestünden ebenfalls keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte, weil die Widersprechende den Verkehr nicht durch weitere Marken mit dem Bestandteil "Phantasie" daran gewöhnt habe, daß es sich insoweit um den Stammbestandteil einer von ihr gebildeten Markenserie handele, und zudem der Wortbestandteil "-phantasie" innerhalb der angegriffenen Marke auch nicht eigenständig hervortrete, sondern in dem Gesamtbegriff "Winterphantasie" aufgehe.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe die Kennzeichnungsschwäche des Anfangsbestandteiles "Winter" der angegriffenen Marke nicht hinreichend gewürdigt, bei dem es sich um einen bloßen, schutzunfähigen Hinweis auf die Bestimmung der darunter angebotenen Getränke für den Winter handele. Der Schwerpunkt der angegriffenen Kennzeichnung liege deshalb auf dem weiteren Markenteil "-phantasie", der mit der Widerspruchsmarke identisch sei. Da auch die beiderseitigen Waren iden-

tisch seien, bestehe die Gefahr, daß der Verkehr die Marken verwechsle bzw. für solche aus demselben Unternehmen halte.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. August 1998 und 28. Januar 2000 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 00 577 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung ihres Antrags nimmt sie auf die Gründe des angefochtenen Beschlusses sowie ihren Sachvortrag vor der Markenstelle Bezug.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht aus den von der Markenstelle angeführten Gründen nicht die Gefahr von Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prio-

ritätsälteren Marke. Insbesondere kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon).

Hiervon ausgehend ist ein deutlicher Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke erforderlich, weil die Marken für die gleichen Waren beansprucht werden und die für diese Waren nicht beschreibende Widerspruchsmarke von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft besitzt. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird dieser deutliche Abstand von der angegriffenen Marke eingehalten, denn die Marken weisen nur eine sehr geringe Ähnlichkeit auf.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist auf deren jeweiligen Gesamteindruck abzustellen (EuGH aaO – Sabèl/Puma, S 390 Tz. 23; BGH Mitt 2000, 65 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Das schließt aber nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Voraussetzung hierfür ist, daß dem fraglichen Zeichenbestandteil in der kombinierten Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und er deshalb geeignet ist, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, während die weiteren Elemente der Marke nur eine eher untergeordnete Bedeutung haben (BGH aaO – RAUSCH/ELFI RAUCH).

Dem Wortanfang "Winter" kommt in der angegriffenen Marke nicht nur eine untergeordnete Bedeutung zu, weil er mit dem weiteren Wortteil "-phantasie" zu einem einheitlichen Gesamtbegriff verschmilzt. Bei einem solchen Gesamtbegriff ist insbesondere dann, wenn er - wie in der angegriffenen Marke – zu einem einzigen Wort zusammengefügt ist, in der Regel nicht zu erwarten, daß der Verkehr unter Vernachlässigung des weiteren Wortteiles ein einzelnes Wortelement herausgreift. Auch der Umstand, daß der in der angegriffenen Marke verwendete Begriff "Winter" als solcher oder in Verbindung mit Angaben über die Art eines Getränks – z.B.

in Angaben wie "Wintertee", "Winterpunsch" oä – als Angabe über die jahreszeitliche Bestimmung geeignet sein könnte, vermag im vorliegenden Fall eine Prägung der angegriffenen Marke allein durch deren Wortteil "phantasie" nicht zu begründen, weil der Begriff "Winter" innerhalb der Gesamtbezeichnung "Winterphantasie" begrifflich derart aufgeht, daß dabei der Gedanke an eine jahreszeitliche Bestimmungsangabe für den Verkehr nicht mehr nahe liegt.

Auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke besteht in Ermangelung hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkte nicht. Die Widersprechende hat nicht vorgetragen, daß sie neben der Widerspruchsmarke weitere Marken mit dem Bestandteil "-phantasie" benutzt, so daß für die Käufer von alkoholischen Getränken kein Anlaß besteht, in diesem Wort den Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden zu sehen. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden legt auch die Art der Bildung der angegriffenen Marke für sich allein gesehen keine Zusammengehörigkeit mit der Widerspruchsmarke im Sinne einer einheitlichen Produktverantwortung nahe, weil bei den Wörtern "Phantasie" und "Winterphantasie" – anders als etwa bei den jeweils aus einer Jahreszeit und dem Wort "Phantasie" gebildeten Begriffen "Sommerphantasie" und "Winterphantasie" - kein eindeutig zusammen gehöriges Begriffspaar vorliegt. Da auch sonst keine Anhaltspunkte für ein gedankliches Inverbindungbringen der in Rede stehenden Marken ersichtlich sind, kann die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Gründe dafür, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 S 1 MarkenG), liegen nicht vor.

Schülke

Kraft

Reker

prä