



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 312/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 301 56 605**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa am 1. Dezember 2004

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der für

Mehle, Fertigmehle, Mehlvormischungen; Konzentrate, die nach Zugabe von Mehl zu Backwaren verarbeitet werden; Brot, Brötchen; feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Grieß, Nudeln; Backpulver, Backmittel, Backfette

am 24. September 2001 angemeldeten Marke 301 56 605

**SPROSSEN**

haben die Inhaber der prioritätsälteren deutschen Marke 301 43 341 (Anmeldetag 18. Juli 2001)

### Power-Sprossen-Mix

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz u.a. für

konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Mehle und Getreidepräparate; Brot und feine Backwaren; frisches Obst und Gemüse.

Der Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren der jüngeren Marke.

Die mit einer Regierungsangestellten im höheren Dienst besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 6. August 2003 den Widerspruch zurückgewiesen.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien zwar teilweise zur Kennzeichnung identischer und wirtschaftlich nahestehender Waren bestimmt, so dass, um die Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden, ein erheblicher Abstand der Marken erforderlich sei; diesen halte die angegriffene Marke aber ein, wobei eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen sei. Die Vergleichsmarken unterschieden sich schriftbildlich, klanglich und begrifflich durch die nur in der Widerspruchsmarke enthaltenen Wortbestandteile "Power" und "Mix". Letztere wirke deshalb deutlich länger als das jüngere Zeichen. Die Unterschiede könnten weder überhört noch übersehen werden. Innerhalb der Widerspruchsmarke komme dem Bestandteil "Sprossen" keine den Gesamteindruck prägende Bedeutung zu; dieser könne daher nicht selbständig kollisionsbegründend der jüngeren Marke gegenübergestellt werden. "Power-Sprossen-Mix" sei ein Gesamtbegriff, der nicht in seine Bestandteile aufgegliedert werde. Er weise schlagwortartig auf eine energiespendende Sprossenmischung hin. Außerdem sei der überein-

stimmende Bestandteil "Sprossen" kennzeichnungsschwach, da er für die Waren der jüngeren Marke einen beschreibenden Anklang aufweise.

An die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen seien strenge Maßstäbe anzulegen. Die Widersprechenden verfügten nur über eine weitere Marke mit dem Bestandteil "Sprossen", deren Aufbau zudem divergiere. Der Verkehr werde die angegriffene Marke daher nicht den Widersprechenden zuordnen. Da dem Wort "Sprossen" aufgrund seines beschreibenden Anklangs eine gewisse Kennzeichnungsschwäche innewohne, werde dieser Bestandteil vom Verkehr nicht als Stamm einer Markenserie angesehen werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellen den Antrag,

den Beschluss vom 6. August 2003 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Innerhalb der Widerspruchsmarke komme nur dem Bestandteil "Sprossen" als dem einzigen deutschen Wort eine prägende Bedeutung zu. Die Annahme der Markenstelle sei lebensfremd, der Verkehr werde die Widerspruchsmarke im Sinne einer energiespendenden Sprossenmischung auffassen. Einerseits sei nicht klar, was man sich unter einer solchen Mischung vorzustellen habe, andererseits werde die Neigung des Verkehrs übersehen, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Außerdem sei "Sprossen" als Stammbestandteil einer Serienmarke geeignet. Sie – die Widersprechenden – verfügten über die weitere benutzte Marke 301 42 864 - Sprossen-Sextett. Es liege für den Verkehr deshalb nahe, die jüngere Marke ebenfalls ihrem Betrieb zuzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, dem deutschen Markenrecht sei ein Elementenschutz fremd. Die Widerspruchsmarke "Power-Sprossen-Mix" vermittele die allgemein verständliche Aussage, dass es sich um eine Power-spendende Mischung handele. Selbst wenn man aber eine begriffliche Einheit der Drei-Wort-Kombination in Abrede stellen würde, müsste jedem der drei Teile Gleichrangigkeit zugebilligt werden, wodurch wiederum die Unterschiedlichkeit in der Proportion gegenüber der nur aus einem Element bestehenden jüngeren Marke evident wäre. Die Annahme sei abwegig, der Verkehr würde von den drei Wörtern der Widerspruchsmarke allein "Sprossen" als kennzeichnend auffassen, weil es das einzige deutsche Wort und zudem mittig platziert sei. Die ursprünglich englischen Begriffe "Power" und "Mix" seien schon seit Jahrzehnten in die deutsche Alltagssprache integriert. Aber selbst bei etwaigen Verkürzungstendenzen orientiere sich der Verkehr primär an den vorderen Bestandteilen, nicht etwa an einem mittleren Wort.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken keiner Verwechslungsgefahr im Verkehr unterliegen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Nach diesen Bestimmungen ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und 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 ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden

Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

a) "Mehle, Brot, feine Backwaren" sind in den Verzeichnissen beider Marken identisch enthalten. Die sonstigen von der jüngeren Marke beanspruchten Erzeugnisse sind mit den Waren der Widerspruchsmarke (mit Ausnahme von "Nudeln", vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 250) in einem unterschiedlichen Grad ähnlich.

b) Anders als die Markenstelle angenommen hat, ist von einer deutlich verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – auch in der Gesamtheit ihrer Einzelteile – auszugehen. Die ursprünglich englischsprachigen Begriffe Power und Mix sind längst als Lehnwörter in den deutschen Sprachschatz eingegangen. Ihr Verständnis bereitet dem angesprochenen Publikum keinerlei Schwierigkeiten. "Sprossen" ist als Pluralform von Sprosse auf dem Lebensmittel- und Ernährungssektor eine Fachbezeichnung (vgl. Dr. Oetker, Lexikon Lebensmittel und Ernährung, 3. Aufl., S. 553). Sofern überhaupt eine Übersetzung der Widerspruchsmarke notwendig ist, erschließt sich der Sinngehalt "Kraft-Sprossen-Mischung" sofort. Die von der Markenstelle unterstellte Aussage i.S. einer energispendenden Sprossenmischung liegt auch nach Auffassung des Senats keineswegs fern. Für eine Stärkung dieses von Hause aus schwachen Schutzzumfangs durch umfangreiche Benutzung fehlt es an Anhaltspunkten.

c) Eine Ähnlichkeit der Kennzeichnungen ist (nur) insoweit gegeben, als das Markenwort der jüngeren Marke identisch ist mit dem mittleren Wortelement der Widerspruchsmarke. Letztere besteht nun aber aus drei in gleicher Schriftart und -größe gehaltenen Wörtern, die schon äußerlich durch Bindestriche zu einer Ein-

heit verklammert werden und auch vom Sinngehalt her einen – wie ausgeführt – Gesamtbegriff ergeben. Bei visueller Aufnahme werden die zusätzlichen Wörter der Widerspruchsmarke nicht übersehen; im Hinblick auf die unterschiedliche Zeichenlänge besteht daher keine schriftbildliche Markenähnlichkeit.

Eine solche ist auch bei phonetischer Wiedergabe nicht zugrunde zu legen. Es besteht bereits kein Grund für die Annahme, die Widerspruchsmarke könne überhaupt in entscheidungserheblichem Umfang verkürzt werden. Warum sie dann aber auf den an zweiter Stelle stehenden Wortbestandteil, der zudem am stärksten warenbeschreibend ist, verkürzt werden sollte, ist unerfindlich. Auch begrifflich sind einzelne oder mehrere Sprossen (jüngere Marke) und eine Sprossenmischung (Widerspruchsmarke) nicht völlig dasselbe.

Ebenso wenig wie eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht eine solche infolge gedanklichen In-Verbindung-Bringens (sog. assoziative Verwechslungsgefahr). Bei dieser erkennt der Verkehr zwar, dass es sich um zwei unterschiedliche Marken handelt, ordnet diese aber aufgrund von Übereinstimmungen in (prägenden) Zeichenteilen ein und derselben betrieblichen Herkunft zu bzw. schließt auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern. Selbst wenn die Widersprechenden über eine zweite Marke mit dem Bestandteil Sprossen verfügen (und diese auch benutzt sein sollte), ist das Wort Sprossen nicht geeignet, als Stamm einer Zeichenserie aufgefasst zu werden, weil es eben einen auf dem Lebensmittelsektor glatt beschreibenden und von daher kennzeichnungsschwachen (wenn nicht sogar für bestimmte Erzeugnisse schutzunfähigen) Begriff beinhaltet (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 484). Hinzu kommt, dass "Sprossen" – wie ausgeführt – innerhalb der Widerspruchsmarke in einen Gesamtbegriff eingebunden ist (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 493).

Nicht Gegenstand des vorliegenden Kollisionsverfahrens ist die Frage, ob die jüngere Marke, d.h. das Wort SPROSSEN in Alleinstellung, überhaupt für die beanspruchten Produkte schutzfähig ist.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Viereck

Müllner

Kruppa

Fa