



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 27/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 302 26 790**

hat der 30. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Eingetragen am 3. Dezember 2002 und veröffentlicht am 10. Januar 2003 unter 302 26 790 für

Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen

als Bildmarke, farbig - rot, blau, braun, grün, gelb, weiß, orange - ist



Widerspruch wurde erhoben am 6. März 2003 von den Inhabern folgender Marken:

- der am 11. Januar 2000 unter der Nummer 399 75 208 für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32, 33 und 42:

„Fleisch und Fleischwaren, Fleischextrakte, Reformfleischwaren, Fisch, Geflügel, Wild, auch als Fertiggerichte und auch konserviert, Cheeseburger, Hamburger, Hot Dogs, Rippchen, Sandwich, Würste, Käse und Käsezubereitungen, Kartoffelchips, Eier und Milchprodukte, nämlich Butter, Sahne, Yoghurt, Quark, Milchpulver für Nahrungszwecke, Milchgetränke, Lebensmittelkonserven aller Art einschließlich Fertiggerichten und Fertigsalaten insbesondere aus Obst und Gemüse; Kaffee, Tee, Kaffeeersatzmittel, Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetränke, Zucker, Schokolade,

Schokoladenwaren und sonstige Süßwaren, Mehle und Getreidepräparate, Brot und Brötchen (z. B. Hamburger oder Sandwiches), Pommes Frites, Pasteten, Pizza, feine Backwaren und Konditorwaren, Gelatine, Pfannkuchen, Sandwiches, Speiseeis, Waffeln, Honig, Gewürze und Gewürzsaucen insbesondere Ketchup, Speisesalz, Senf, Pfeffer, Essig, Reise, Saucen; Biere, Mineralwässer, kohlenensäurehaltige Wässer, Fruchtsäfte und andere alkoholfreie Getränke aller Art, Milch, Mischgetränke mit Früchten, Kakao- oder Kaffeezusatz, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke, wie Weine, Spirituosen, Liköre, Sekte, Schaumweine, Fruchtwasserweine, Beeren-schaumweine, schaumweinähnliche Getränke, Perlweine, Cocktails und Aperitifs auf Spirituosen- oder Weingrundlage; Verpflegung, Bewirtung und Beherbergung von Gästen in einer Erlebnis- und Aktionsgastronomie, einer Snackbar, einem Selbstbedienungsrestaurant, einem Automatenrestaurant oder einem Bedienungsrestaurant“.

eingetragenen Wortmarke

#### DAISY'S DINER

- der am 3. Dezember 1997 unter der Nummer 397 43 261 für die oben genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32, 33, 42 eingetragenen Wort/Bildmarke, farbig - blau, gelb, violett, rot -



Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Bei hochgradig ähnlichen bzw. identischen Waren und Dienstleistungen halte die angegriffene Marke den gebotenen strengen Abstand ein. Der jeweils übereinstimmende Wortbestandteil „Diner“ sei für den Gesamteindruck der Vergleichsmarken nicht prägend, sowohl „American Diner“ als auch „Daisy’s Diner“ seien voneinander differierende Gesamtbegriffe, die keine näheren begrifflichen oder klanglichen bzw. schriftbildlichen Gemeinsamkeiten aufwiesen. Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr die an sich phantasievoll gebildeten Gesamtbegriffe willkürlich spalte. Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestünden nicht.

Hiergegen Beschwerde eingelegt haben die beiden Inhaber der Widerspruchsmarken. Sie haben im Wesentlichen ausgeführt, die Widerspruchsmarken verfügten über eine normale Kennzeichnungskraft. Verwechslungsgefahr bestehe insbesondere zwischen den beiden Wort/Bildmarken, da diese hinsichtlich des prägenden grafischen Bildbestandteils sehr ähnlich seien, so werde das Motiv der Kell-

nerin graphisch sehr ähnlich dargestellt ebenso wie die graphische Gestaltung der Wortbestandteile.

Die Widersprechenden zu 1 und 2 beantragen,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom  
6. Oktober 2003 aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt (sinngemäß),

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Auch nach Auffassung des Senats besteht keine Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 - Mustang; WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling).

I) Widerspruch aus der Wortmarke **399 75 208**:

1.) Ausgehend von der Registerlage können sich die Vergleichsmarken teilweise auf identischen Waren und für identische Dienstleistungen begegnen.

Hinsichtlich der von der jüngeren Marke beanspruchten Waren der Klasse 25 besteht schon keine Ähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., li. Sp., mittl. Sp.). Insoweit scheidet schon deshalb Verwechslungsgefahr aus.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat zu Gunsten der Widersprechenden von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Die unter diesen Umständen gegebenen (teilweise) strengen Anforderungen an den Markenabstand hält die angegriffene Marke in jeder Hinsicht ein.

2.) Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen abzustellen, der bei mehrgliedrigen Marken auch durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dabei nimmt der Verkehr eine Marke so auf, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 9 Rdn. 111). Auch können kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente den Gesamteindruck einer Marke mitbestimmen und sogar wesentliches Gewicht für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erlangen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 214, 274). Diese dürfen deshalb nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben, auch wenn sie für sich gesehen keine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zu entfalten vermögen.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien.

So verfügt die angegriffene Marke mit „AMERICAN“ über einen abweichenden Wortbestandteil sowie über zusätzliche Bildelemente im Vergleich zur Widerspruchsmarke als reiner Wortmarke.

3.) Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in beiden Vergleichsmarken enthaltene Wortbestandteil „DINER/Diner“ die Marken selbständig kollisionsbegründend prägt. Bei der Frage der Prägung des Gesamteindrucks durch Bestandteile ist kein Unterschied zwischen der älteren und der jüngeren Marke zu machen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 239).

a) Selbständig kollisionsbegründend ist einer von mehreren Markenbestandteilen nach der Rechtsprechung des BGH dann, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt und die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 232 ff.).

b) Schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen Markenteilen fehlt aber grundsätzlich die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 221, 274 m. w. N.). Eine allein oder selbständig kollisionsbegründende Wirkung kommt dem Bestandteil „DINER“ jedenfalls innerhalb der Wortbildung „DAISY'S DINER“ schon nicht zu.

Bei der Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Markenteils ist maßgeblich, ob für den Verkehr überhaupt Veranlassung besteht, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren. Das muss insbesondere bei Marken verneint werden, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen. Dabei wird die Vorstellung eines Gesamtbegriffes gefördert durch die sprachliche Ausgestaltung der Kombinationsmarke, wie zum Beispiel durch die Genitivform des ersten Bestandteils, die eine begriffliche Verbindung mit dem folgenden Zeichenteil herstellt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 270, 271).

Das in der Widerspruchsmarke enthaltene englische Wort „DINER“ bezeichnet im amerikanischen Sprachraum ein einfaches Restaurant (vgl. Duden-Oxford-Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. CD-ROM; Leo-Onlinelexikon der TU-München) bzw. eine ganz bestimmte Art von Schnellimbisslokalen, die in Amerika ursprünglich in ausgedienten Eisenbahnwaggons untergebracht waren. Das englische Wort „DAISY“ bedeutet u. a. „Margerite“, wird im Englischen aber auch als weiblicher Vorname verwendet (vgl. wikipedia.org zu den Stichworten).

Die beiden Elemente der Kombination „DAISY’S DINER“ sind durch ihre sprachliche Ausgestaltung und auch in ihrem Sinngehalt deutlich erkennbar aufeinander bezogen. Im Bereich „Gastronomie“ wird häufig durch Voranstellung eines Vornamens auf den Inhaber und damit auf eine persönlich verbürgte Qualität und einen individuellen Charakter des Etablissements Bezug zu nehmen. Die beiden Bestandteile „DAISY’S“ und „DINER“ der Widerspruchsmarke verbinden sich daher zu einem geschlossenen Gesamtbegriff. Für den Verkehr besteht daher kein Anlass, „DINER“ als allein prägenden Bestandteil wahrzunehmen oder dem Wort eine selbständig kennzeichnende Stellung beizumessen (vgl. BGH WRP 2006, 277 - Malteserkreuz). Ungeachtet der Frage, ob die jüngere Marke mit den Worten „AMERICAN Diner“ überhaupt einen schutzfähigen, selbständig kollisionsbegründenden Bestandteil aufweist - der Senat hat dies für Waren und Dienstleistungen der Gastronomie verneint (30 W (pat) 152/04 - American Diner) - besteht zwischen „AMERICAN Diner“ und „DAISY’S DINER“ unter keinem Gesichtspunkt die Gefahr von Verwechslungen.

Abgesehen davon ist aber der Wortbestandteil „DINER“ - wie oben ausgeführt - in Bezug auf die von den Marken beanspruchten Waren/Dienstleistungen aus dem Gastronomie-Bereich beschreibende Sachangabe, die keine Unterscheidungskraft hat, so dass aus „DINER“ schon aus rechtlichen Gründen eine Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet werden kann (vgl. BGH GRUR 2000, 603 - ARD-1; GRUR 2004, 775 - EURO 2000; GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT).

Anhaltspunkte für andere Fälle der Verwechslungsgefahr sind nicht gegeben.

II) Widerspruch aus der Wort/Bildmarke **397 43 261**:

1.) Die beiderseitigen Dienstleistungen sind identisch, die beiderseitigen Waren teilweise identisch; im Übrigen besteht zu den Waren der Klasse 25 der jüngeren Marke keine Ähnlichkeit, so dass auch bei dieser Marke insoweit schon aus diesem Grund Verwechslungsgefahr ausscheidet.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke insgesamt aus.

Die unter diesen Umständen gegebenen strengen Anforderungen an den Markenabstand hält die angegriffene Marke in jeder Hinsicht ein.

2.) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien.

In der Farbgebung dominieren in der jüngeren Marke insbesondere durch zwei große werbeschildartige Flächen die Farben blau und rot. Die Widerspruchsmarke dagegen, in der die Farben gelb und blau dominieren, wirkt insgesamt filigraner, da die beiden wesentlichen grafischen Elemente nicht flächig ausgestaltet sind, sondern zum einen als nach unten offener Pfeil und zum anderen in der Art einer Chromzierleiste oder auch Neonwerbung dargestellt sind. Insgesamt verwenden die Vergleichsmarken zwar Gestaltungsmerkmale, die für die oft im sogenannten „Retro-Look“ ausgestatteten amerikanischen Dinerrestaurants typisch sind, aber jeweils in auffallend unterschiedlicher Ausgestaltung und in wesentlich anderem Gesamtaufbau.

Zudem verfügt die angegriffene Marke mit „AMERICAN“ über einen abweichenden Wortbestandteil gegenüber dem Wortbestandteil „Daisy's DINER“ der Widerspruchsmarke.

3.) Unabhängig von der jeweiligen Bedeutung der Bestandteile für den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke kann im vorliegenden Fall - wie oben ausgeführt - aus schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen Bestandteilen aus Rechtsgründen keine Verwechslungsgefahr hergeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 221, 274).

Bei derartig beschreibenden Angaben oder nahe liegenden oder im allgemeinen Verkehr häufig verwendeten Begriffen und Motiven ändert dabei auch die blickfangartige Herausstellung hieran nichts (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 276).

a) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann Verwechslungsgefahr nicht aus nach ihrer Meinung übereinstimmenden Bildbestandteilen abgeleitet werden. Beide Marken verwenden zwar ein für den Stil der amerikanischen „Diner“-Restaurants typisches Motiv – nämlich eine servierende Kellnerin – stellen es jedoch von vornherein schon auffallend unterschiedlich dar. In der angegriffenen Marke ist eine mit dem Körper nach hinten gewendete Kellnerin in weißer Bluse mit durch eine Schleife gehaltener brauner Pferdeschwanz-Frisur abgebildet, die in der rechten Hand ein Tablett mit einem „Diner“-typischen „Fast-Food“-Menu trägt und in der anderen Hand eine dampfende Kaffeekanne hält. In der Widerspruchsmarke ist die - nach rechts gewendete - Kellnerin in anderer Kellneruniform (gelbe Bluse, weiße Schürze, gelbes Hütchen, schwarzes Haar) mit einem Serviertablett mit gefülltem Trinkglas dargestellt, während die linke Hand auf die linke Hüfte aufgestützt ist. Von dieser Ausgestaltung hebt sich die Darstellung in der angegriffenen Marke deutlich ab. Wegen der bloßen Gemeinsamkeit in der Darstellung einer Kellnerin besteht keine Verwechslungsgefahr.

Wie aus den den Widersprechenden zugesandten Belegen deutlich wird, ist die Darstellung einer servierenden Kellnerin in einer für die „Diners“ der 50er Jahre typischen Aufmachung ein gängiges Motiv auf Speisekarten oder Werbeschildern für „Diner“-Restaurants auch in Deutschland.

Die Widersprechende kann daher Schutz nur für das Bildelement in seiner konkreten Form beanspruchen, nicht jedoch für das Motiv der Kellnerin eines „American Diner“ an sich.

b) Auch aus der bloßen Übereinstimmung im Wort „Diner“ können keine Rechte hergeleitet werden, da es sich wie oben erläutert um einen schutzunfähigen Bestandteil handelt, und aus diesen Bestandteilen keine Rechte hergeleitet werden können (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 221, 274).

c) Anhaltspunkte für das Vorliegen anderer Fälle der Verwechslungsgefahr ergeben sich nicht. Gegen die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr spricht auch hier der Grundsatz, dass aus schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen Elementen keine Rechte hergeleitet werden können (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 327).

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften