



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 187/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. Juni 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 42 208

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2004 aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet wird.

Der Widerspruch aus der Marke 2 067 628 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die nachfolgend wiedergegebene Wort-Bild-Marke



ist am 29. August 2002 zur Eintragung in das Register angemeldet und am 28. Oktober 2002 eingetragen worden für die folgende Waren der Klassen 29 bis 31:

„Fleisch; Fleisch- und Wurstwaren sowie Fertig- bzw. Tiefkühlgerichte, die Fleisch, Wurstwaren, Brot und getrocknetes, konserviertes Gemüse in verschiedenen Kombinationen enthalten;

Brot;

frisches Gemüse“.

Gegen diese Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke



die am 28. September 1993 zur Eintragung in das Register angemeldet und am 14. Juni 1994 eingetragen worden ist für „Fleisch- und Wurstwaren“. Die Schutzdauer für diese Marke wurde mit Wirkung vom 29. September 2003 für weitere zehn Jahre verlängert.

Mit Beschluss vom 30. April 2004 hat die Markenstelle für Klasse 29, vertreten durch einen Beamten des gehobenen Dienstes, die angegriffene Marke teilweise, nämlich für alle Waren der Klasse 29 gelöscht. Von der Löschung betroffen sind demnach die Waren „Fleisch; Fleisch- und Wurstwaren sowie Fertig- bzw. Tiefkühlgerichte, die Fleisch, Wurstwaren, Brot und getrocknetes, konserviertes Gemüse in verschiedenen Kombinationen enthalten“. Bei dieser Entscheidung ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass sich die Vergleichsmarken im Bereich von identischer, hoher und mittlerer Warenähnlichkeit begegnen könnten. Der Gesamteindruck der Vergleichsmarken werde jeweils von den Wort-Bild-Elementen „HITKIDS“ und „Hits für Kids“ geprägt, die beide eine ausreichende Kennzeichnungskraft hätten und hinter denen die Firmennamen „Böklunder“ und „Hein“ in ihrer Bedeutung für den Gesamteindruck der Marken zurückträten. Die Wort-Bild-Elemente „HITKIDS“ und „Hits für Kids“ kämen sich zumindest begrifflich verwechselbar nahe.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke gegen die teilweise Löschung ihrer Marke. Nach ihrer Auffassung stellt der Markenbestandteil „Hits für Kids“ eine unmittelbare Warenbeschreibung dar, weil damit Kinder als die erste Zielgruppe dieser Waren definiert würden. Wenn auch die Bezeichnung „Hits für Kids“ bislang nicht bei Fleisch, Fleisch- und Wurstwaren allgemeiner Bestandteil der Produkt-Werbung gewesen sei, so spreche nichts dagegen, dass diese werbeübliche Ankündigung „Verkaufsschlager besonders für Kinder“ von nahezu allen Verbraucherkreisen ohne weiteres als deutliche Bestimmung der Zielgruppe dieser Marke erkannt werde. Des weiteren beruft sich die Beschwerdeführerin auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 10. Juli 2002, 32 W (pat) 252/01 - Hits für Kids - der dieser Wortfolge für Waren der Klasse 30 mangels Unterscheidungskraft die Eintragung versagt hat. Das Wort-Bild-Element „HITKIDS“ in der Widerspruchsmarke stelle nur eine unwesentliche Abwandlung von „Hits für Kids“ dar und könne als schutzunfähige Bezeichnung keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr begründen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2004 aufzuheben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet wird, und den Widerspruch aus der Marke 2 067 628 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie behauptet, dass es jedenfalls im Bereich der Fleisch- und Wurstwaren - im Gegensatz zum Süßwarenssektor - unüblich sei, Waren mit den Begriffen „Hits für Kids“ oder „HITKIDS“ zu bezeichnen, zu beschreiben oder zu bewerben. Eine Verwendung des Ausdrucks „Hitkids“ durch Dritte sei ihr nur als Name für eine Kinderband bekannt geworden. Die Widersprechende hält den angegriffenen Beschluss für zutreffend und meint, dass es sich bei dem Bestandteil „HITKIDS“ der Widerspruchsmarke um einen schutzfähigen Markenbestandteil handele, der die Widerspruchsmarke präge und deswegen Anknüpfungspunkt für eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sein könne. Das gelte umso mehr, als in diesem Zusammenhang die Rechtsprechung berücksichtigt werden müsse, wonach Firmenbestandteile - wie hier „Böklunder“ und „Dieter Hein“ - bei der Beurteilung des Gesamteindrucks gewöhnlich zurückträten. Insoweit beruft sich die Widersprechende auf die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs „Blendax Pep“, GRUR 1996, 404 ff., und „Divan/Tiffany Diva“, GRUR 1996, 61 ff..

In der mündlichen Verhandlung vom 28. Juni 2006, in der beide Verfahrensbeeteiligte vertreten waren, hat der Senat folgende Tatsachen angeführt, die unstrittig geblieben sind: Dass die Widersprechende in ihrem Internetauftritt ihre Wurstwaren speziell damit bewirbt, für Kinder geeignet und bestimmt zu sein; dass die Widersprechende unter der Widerspruchsmarke kleine Würstchen in Gläsern ver-

treibt, die im Internet in Rezepten speziell für Kinder erwähnt werden, dass es seit langem speziell für Kinder bestimmte Lebensmittel gibt, die auch so beworben werden, darunter auch Wurstwaren, deren Aufschnitt wie ein Gesicht gestaltet ist; und schließlich, dass in Kochbüchern sowie im Fernsehen oder im Internet präsentierte Informationen über Kochrezepte für Mahlzeiten für Kinder häufig Ausdrücke wie „Kochen für Kids“ verwendet werden. In der mündlichen Verhandlung hat der Senat außerdem die Möglichkeit angesprochen, dass „HITKIDS“ im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren als Bestimmungsangabe im Sinne von „(für) tolle Kinder“ oder „(für) Prachtkinder“ verstanden werden könne.

II.

Die gem. § 165 Abs. 4 und 5 MarkenG a. F. zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist auch in der Sache begründet. Denn zwischen den Vergleichsmarken besteht aus Rechtsgründen keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Deswegen war der angegriffene Beschluss, soweit darin die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 302 42 208 angeordnet wird, aufzuheben und der Widerspruch war auch insoweit zurückzuweisen.

In dem beschwerdegegenständlichen Bereich der Warenklasse 29 können sich die Vergleichsmarken sowohl im Bereich identischer Waren als auch im Bereich hoher und mittlerer Warenähnlichkeit begegnen. Die Widerspruchsmarke entwickelt jedenfalls durch den Wortbestandteil „Böklunder“ durchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil es sich dabei um einen Teil des Firmennamens „Böklunder Plumrose“ handelt, der ohne weiteres als Eigenname erkennbar ist und keine Warenbeschreibung oder beschreibende Anklänge enthält. Bei dieser Ausgangslage muss die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zu der älteren halten. Die-

sen Anforderungen wird die angegriffene Marke auch im Bereich identischer Waren gerecht.

Die Verfahrensbeteiligten dürften darin übereinstimmen, dass jede der beiden Vergleichsmarken eine mehrgliedrige Wort-Bild-Marke ist, dass sich diese Marken in ihrem durch ihre jeweilige Gesamtheit vermittelten Gesamteindruck nicht verwechselbar nahekomen und dass sich die Frage nach einer möglichen markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nur bei isolierter Gegenüberstellung der beiden Markenelemente „HITKIDS“ und „Hits für Kids“ stellen kann. Alle anderen Bestandteile der Vergleichsmarken lassen sich schon auf den ersten Blick sicher von einander unterscheiden.

Die Lösung des vorliegenden Kollisionsfalles hängt also entscheidend davon ab, ob das Wort-Bild-Element „HITKIDS“ in der Widerspruchsmarke selbständig kollisionsbegründend ist. Das ist nach Überzeugung des Senats nicht der Fall.

Der begriffliche Gehalt von „Hitkids“ ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltungsbedürftig und kann deswegen keinen markenrechtlichen Schutz genießen. Da im Eintragungsverfahren der Widerspruchsmarke nur die Schutzfähigkeit der angemeldeten Gesamtmarke zu prüfen war und wegen der klar herausgestellten Herstellerangabe „Böklunder“ auch ohne weiteres festgestellt werden konnte, war im vorliegenden Verfahren die Prüfung der isolierten Schutzfähigkeit des Wort-Bild-Elements „HITKIDS“ nachzuholen (vgl. zuletzt BPatG GRUR 1996, 413 - ICPI/ICP und Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 2006, § 9 Rnr. 219). Der Grundsatz, dass einer eingetragenen Marke in jedem Fall der gesetzliche Schutz zu gewähren ist, gilt nur für die Marke in ihrer Gesamtheit. Hinsichtlich der einzelnen Markenbestandteile besteht dagegen grundsätzlich keine Bindung an die Eintragung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 2006, § 9 Rnr. 219). Maßgeblicher Zeitpunkt für die zu prüfende Schutzfähigkeit von Bestandteilen der älteren Marke ist grundsätzlich der Anmeldetag der jüngeren Marke. Die Schutzfähigkeit muss in diesem Zeitpunkt gegeben sein und bis zur Entscheidung über den Widerspruch bzw. bis zum Schluss der mündlichen

Verhandlung fortbestehen (vgl. KG GRUR 1984, 201, 203 - Die Weissen - und Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 2006, § 9 Rnr. 220). Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt stellt die Wortkombination „HITKIDS“ im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Lebensmittel der Klasse 29 und gerade auch für Fleisch- und Wurstwaren eine freihaltungsbedürftige Angabe zur Bestimmung der Waren i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, mit der zum Ausdruck gebracht wird, dass diese Waren für Hitkids geeignet sind, was im Deutschen Begriffen wie „tolle Kinder“ oder „Prachtkinder“ entspricht. Die beiden ursprünglich englischen Wörter „hit“ - etwas besonders Erfolgreiches - und „kid/kids“ für „Kinder“ sind bereits Bestandteil des lexikalisch nachweisbaren deutschen Wortschatzes (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Auflage, 2003, S. 787 und 896). Daher ist die daraus gebildete Wortkombination „HITKIDS“ für die angesprochenen weitesten Verkehrskreise ohne weiteres verständlich, zumal diese Verkehrskreise sowohl an die Verwendung des Ausdrucks „Kids“ im Zusammenhang mit Kindern gewöhnt sind als auch an eine Werbung, die Lebensmittel speziell mit deren Eignung für Kinder vorstellt und bewirbt. Dem begrifflichen Gehalt des Wort-Bild-Elements „HITKIDS“ steht daher ein Freihaltungsbedürfnis als absolutes Schutzhindernis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen mit der Folge, dass der Begriff „HITKIDS“ als solcher nicht schutzfähig ist (vgl. dazu auch die Feststellung des Bundesgerichtshofs, wonach dem Wortbestandteil „Kinder“ einer farbigen Wort/Bild-Marke für die Ware „Schokolade“ wegen der ausschließlichen Beschreibung der Abnehmerkreise jegliche Unterscheidungskraft fehlt, BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Die Widersprechende geht fehl in der Annahme, dass es im Zusammenhang mit einem möglichen Freihaltungsbedürfnis auf die Frage ankomme, ob Begriffe wie „HITKIDS“ oder „Hits für Kids“ bereits verwandt werden, um die beschwerdegegenständlichen Waren oder speziell Fleisch- und Wurstwaren zu beschreiben oder zu bewerben. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stellt nur auf die Eignung eines Wortes für die Warenbeschreibung ab („... dienen können,“) und erfasst damit alle Begriffe, die dafür in Frage kommen, unabhängig von ihrer aktuellen Gebräuchlichkeit (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676 - Postkantoor - und GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD).

Zwar mag das Wort-Bild-Element „HITKIDS“ in der Widerspruchsmarke in seiner Eigenschaft als Bildbestandteil durch seine graphische Gestaltung gerade noch schutzfähig sein und insoweit kein Freihaltungsbedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehen. Allerdings beschränkt sich die Darstellung auf einfache graphische Elemente: Die Buchstaben „H, T, K, D“ und „S“ sind jeweils in einer anderen Farbe gehalten und die beiden „I“ sind jeweils als lachende Würstchen, das eine mit Sonnenbrille und Piratenkopftuch, das andere mit Brille und umgekehrt aufgesetzter Baseball-Kappe dargestellt; zugunsten der Widersprechenden soll jedoch angenommen werden, dass diese Darstellung noch ein Mindestmaß an Eigenart erreicht und das Wort-Bild-Element „HITKIDS“ dadurch unterscheidungskräftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG macht. Wegen der Schutzunfähigkeit seines begrifflichen Gehalts und wegen der Einfachheit seiner graphischen Gestaltung kann das Wort-Bild-Element „HITKIDS“ jedoch nur eine geringe Kennzeichnungskraft entwickeln. Umstände, die zu einer Steigerung dieser geringen Kennzeichnungskraft des Wort-Bild-Bestandteils „HITKIDS“ geführt hätten, hat die Widersprechende nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich.

Aus den vorstehenden Feststellungen folgt, dass das Wort-Bild-Element „HITKIDS“ in der Widerspruchsmarke kein selbständiger Anknüpfungspunkt für eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sein kann. Denn Verwechslungsgefahr in diesem Sinne ist kein empirischer Begriff, sondern ein Rechtsbegriff. Bei ihm geht es um die Frage, welchen Schutzzumfang eine Marke hat und welcher Abstand deswegen von der jüngeren Marke gefordert werden kann. Das wird am vorliegenden Fall besonders deutlich. Der Widersprechenden ist ohne weiteres darin zuzustimmen, dass sich die Begriffe „HITKIDS“ und „Hits für Kids“ inhaltlich und klanglich so nahe kommen, dass sie im Alltag verwechselt werden können. Die Widersprechende kann jedoch gegenüber der angegriffenen jüngeren Marke aus dem begrifflichen Markenbestandteil „Hitkids“ deswegen keine markenrechtlichen Rechte geltend machen, weil dieser Begriff aus den festgestellten Gründen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig ist. Es ist ständige Rechtsprechung, dass schutzunfähige Marken-Bestand-

teile keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder - und GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1). Insofern das Bild-Element „HITKIDS“ in der Widerspruchsmarke durch seine graphische Gestaltung schutzfähig sein mag, kann es nur eine schwache Kennzeichnungskraft entfalten. Wegen dieser Kennzeichnungsschwäche ist dieser Markenbestandteil ungeeignet, den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke neben der unzweifelhaft kennzeichnungskräftigen Herstellerangabe „Böklunder“ mitzubestimmen oder gar zu dominieren und kann deswegen auch nicht selbständig kollisionsbegründend sein (vgl. BPatG GRUR 1996, 284, 286 - Fläminger/Fälinger, bestätigt durch BGH GRUR 1998, 930, 631 - Fläminger).

Die vorstehenden Feststellungen stehen im Einklang mit der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Auch aus dessen Entscheidungen in Sachen „Blendax Pep/Pep“ und „Divan/Tiffany Diva“ ergibt sich nichts anderes. In BGH GRUR 1996, 404, 405 re. Sp. - „Blendax Pep“ - hebt der Gerichtshof ausdrücklich hervor, dass es einen Regelsatz, wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil eine prägende Kraft für das Gesamtzeichen abzusprechen sei, nicht gebe und dass es vielmehr der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten bleibe, ob in der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund träte oder nicht. So könne beispielsweise die Art der Zeichengestaltung und -verwendung der Herkunftsbezeichnung als Zeichenbestandteil, insbesondere neben einem nur schwach kennzeichnenden Bestandteil, die Vorstellung des Verkehrs bestimmen, die Herstellerangabe werde als eine zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt. In BGH GRUR 1996, 61, 62 li. Sp. - „Divan/Tiffany Diva“ verlangt der Gerichtshof, dass der Markenbestandteil, der möglicherweise selbständig die Kollision begründen kann, eigenständig kennzeichnungskräftig ist. Gerade diese Voraussetzung wird von dem Wort-Bild-Element „HITKIDS“ in der Widerspruchsmarke nicht erfüllt.

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war daher der angefochtene Beschluss aufzuheben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet wurde, und der Widerspruch aus der Marke 2 067 628 war vollständig zurückzuweisen.

Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 MarkenG war nicht veranlasst.

gez.

Unterschriften