



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 115/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. Januar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 300 78 669**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 300 78 669

**EICHEN QUELLE**

für die Waren

„32: Natürliche Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer, Tafelwasser, Quellwasser und unter Verwendung von Quellwasser hergestellte alkoholfreie Getränke, Limonaden, Brauselimonaden, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Ware

„Bier“

seit dem 2. Juli 1984 eingetragenen Marke 1 065 309

### **Eichbaum.**

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Begründung hat sie unter Bezugnahme auf die Senatsentscheidung in Sachen „MÜHLENQUELLE / Mühlen KÖLSCH“ (26 W (pat) 53/98) ausgeführt, zwischen den beiderseitigen Waren bestehe eine mittlere Ähnlichkeit, weil Brauereien ihre Produktpalette zunehmend auf alkoholfreie Getränke ausweiteten. Den danach gebotenen Abstand halte die angegriffene Marke von der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ein. Für eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Folge der Eintragung von Drittmarken mit dem Bestandteil „EICH“ oder eine Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft in Folge langjähriger und intensiver Benutzung lägen keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vor. Allein die Tatsache, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine alte Marke handle und die Widersprechende schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts bestanden habe, rechtfertigten nicht die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft. Selbst bei unterstellter Prägung der angegriffenen Marke durch deren Bestandteil „EICHEN“ seien die Marken ausreichend unterschiedlich. Klanglich und schriftbildlich sei dies völlig unzweifelhaft. Aber auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil die Wörter „EICHEN“ und „Eichbaum“ in ihrem Begriffsgehalt weder vollständig noch im Wesentlichen übereinstimmten. Zwar sei eine etymologische Affinität des Wortes „Eichbaum“ zu dem Baum „Eiche“ nicht zu verkennen. Allerdings handle es sich bei dem Wort „Eichbaum“ um einen altdeutschen Ausdruck, der im heutigen Sprachgebrauch für eine Eiche praktisch nicht mehr verwendet

und daher auch nicht ohne weiteres mit diesem in Verbindung gebracht werde. Im Übrigen sei „EICHEN“ eine Pluralform, während das Wort „Eichbaum“ im Singular gehalten sei. Auch die Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht würden, bestehe nicht. Die Widersprechende habe zwar die Benutzung einer Markenserie mit dem Stammbestandteil „EICH“ geltend gemacht, tatsächlich aber nur eine Serie von Marken mit dem Bestandteil „Eichbaum“ benutzt. Dieser sei mit dem in der angegriffenen Marke enthaltenen Wort „EICHEN“ weder identisch noch wesensgleich. Auf die Frage der von der Markeninhaberin bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung komme es bei dieser Sachlage nicht an.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie macht erneut eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend. Zur Begründung hierfür beruft sie sich auf die Verwendung der Kennzeichnung „Eichbaum“ seit dem Jahre 1679, auf deren Verwendung für eine breite Palette von Bieren, die in den Bereichen Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen vertrieben würden und regional sortenbezogen einen Marktanteil bis zu 49% aufwiesen, auf Werbe- und Sponsoringaufwendungen von 3,5 bis 4 Mio. EUR pro Jahr sowie darauf, dass es sich bei dem Wort „Eichbaum“ um eine aus der Flora übernommene Kennzeichnung für ein Getränk handle, die kreativ und phantasievoll und damit bereits von Haus aus überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig sei. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „QUELLE“ zu vernachlässigen, weil dieses für Getränke beschreibend sei. Zwischen den Bezeichnungen „Eichbaum“ und „EICHEN“ bestehe wegen der Übereinstimmungen in den ersten vier Buchstaben schon eine klangliche und eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr. Erst recht bestehe eine Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht, weil die Widerspruchsmarke ein Synonym für den Begriff „Eiche“ darstelle. Ein Eichbaum sei nichts anderes als ein Eichbaum und Eichen seien nichts anderes als Eichbäume. Das Wort „Eichbaum“ sei auch nicht veraltet, sondern ebenso gebräuchlich wie das Wort „Tannenbaum“ für eine Tanne, wie sich z. B. einer Passage aus dem Märchen „Rotkäppchen“ entnehmen lasse. Außerdem bestehe zumindest die Gefahr einer gedanklichen Verbindung

der Marken, weil der Verkehr durch Verwendung einer Vielzahl von Marken daran gewöhnt worden sei, dass solche mit den Stammbestandteilen „Eichbaum“ oder „Eich“ aus dem Unternehmen der Widersprechenden stammten.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 12. Januar 2004 aufzuheben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit dem Hinweis, hierfür fehle es an einer ausreichend intensiven Benutzung. Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sei vielmehr auf ein regional sehr begrenztes Angebot und eine höchstens mittelmäßige Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu schließen. Angesichts des Umstandes, dass weitere acht Marken in derselben Warenklasse eingetragen seien, die auch den Bestandteil „Eich“ enthielten, müsse sogar von einer verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Vor diesem Hintergrund unterschieden sich die Marken in ihrem Gesamteindruck deutlich genug voneinander.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Gefahr von Verwechslungen im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 922, 923, Nr. 17 – Canon; BGH GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella May).

Die Widerspruchsmarke ist ausschließlich für „Bier“ eingetragen, die angegriffene Marke hingegen für alkoholfreie Getränke. Somit besteht zwischen den beiderseitigen Waren keine Identität, sondern nur eine Ähnlichkeit, die sich wegen der nicht selten übereinstimmenden Herstellungsstätten - insbesondere kleinere und mittlere Brauereien füllen häufig auch Mineralwässer und Erfrischungsgetränke ab -, sowie wegen der weithin üblichen Vermischung von Bieren und alkoholfreien Getränken allerdings mindestens im mittleren Bereich bewegt (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, S. 39 linke und mittlere Spalte). Lediglich die Ähnlichkeit von Bier mit Fruchtsäften und Fruchtsaftgetränken ist wegen der im allgemeinen unterschiedlichen Herstellungsstätten und des selten gemeinsamen Verzehrs eher als geringer zu bewerten.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus durchschnittlich. Die Bezeichnung „Eichbaum“ ist für „Bier“ nicht beschreibend. Ob die Widerspruchsmarke von Haus aus über eine besondere Originalität und Einprägsamkeit verfügt, bedarf keiner Entscheidung, weil dieser Umstand allein nicht geeignet ist, die erhöhte Kennzeichnungskraft einer Marke zu begründen (Ströbele/Hacker, MarkenG § 9 Rdn. 189).

Eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft ist von der Markeninhaberin bestritten worden. Sie ist damit nicht liquide. Sie ist auch nicht gerichtsbekannt. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich zwar offenbar um eine regional seit langem nicht nur geringfügig benutzte Marke, wie die von der Widersprechenden für die Jahre 1995 bis 2000 gemachten Angaben und diesbezüglich vorgelegten Unterlagen erkennen lassen. Für die Feststellung einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit sind Umsatzzahlen allein aber wenig aussagekräftig, weil selbst umsatzstarke Marken häufig wenig bekannt sind, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Insoweit lassen nur Verkehrsbefragungen oder Angaben über Werbeaufwendungen zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (BPatGE 44, 1, 4 – Korodin), die in Bezug auf die Widerspruchsmarke jedoch nicht vorgetragen worden sind. Letztlich kann aber zu Gunsten der Widersprechenden für die Prüfung der Verwechslungsgefahr auch eine in Folge langjähriger Benutzung erworbene, regional leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft unterstellt werden; denn auch bei Zugrundelegung einer leicht erhöhten Kennzeichnungskraft und einer überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der Waren ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Marken zu verneinen.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken, die – wie die angegriffene Marke - aus mehreren getrennten Bestandteilen bestehen, ist von der registrierten Form, also von der Marke als Ganzes auszugehen (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE). Insoweit unterscheidet sich die Bezeichnung „EICHEN QUELLE“ und von dem Wort „Eichbaum“ auf Grund der jeweiligen zweiten Zeichenhälfte „QUELLE“ und „baum“ sowohl schriftbildlich, klanglich und auch begrifflich deutlich voneinander.

Allerdings kann im Einzelfall ein Bestandteil eines mehrgliedrigen Zeichens dessen Gesamteindruck prägen bzw. in der Marke - obwohl nicht dominierend - eine selbständig kennzeichnende Stellung innehaben (EuGH a. a. O. Rdn. 30, 31 - THOMSON LIFE). Für die Beantwortung der Frage, welcher Markenteil innerhalb

einer mehrgliedrigen Marke eine solche selbständig kennzeichnende Stellung aufweist, kommt es, worauf die Widersprechende im Ausgangspunkt zutreffend hinweist, vor allem auf die Kennzeichnungskraft der einzelnen Markenteile an; denn rein warenbeschreibenden oder aus anderen Gründen kennzeichnungsschwachen Elementen fehlt grundsätzlich die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT). Die Hinzufügung beschreibender Elemente zu einem mit der älteren Marke übereinstimmenden oder ähnlichen Bestandteil ist jedoch nicht schlechthin unbeachtlich, da sie sich mit dem weiteren Markenbestandteil zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden können (BGH GRUR 1998, 932, 933 – MEISTERBRAND; GRUR 2004, 783, 785 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Davon ist bei der angegriffenen Marke auszugehen, weil sich deren Einzelbestandteile für den Durchschnittsverbraucher nicht nur auf Grund der gleichen Schriftart und -größe, sondern auch wegen ihres Bedeutungsgehaltes als begriffliche Einheit darstellen, die auf ein Getränk hinweist, das aus dem Wasser einer bestimmten Quelle, nämlich der „EICHEN QUELLE“, oder zumindest unter Verwendung des Wassers aus dieser Quelle hergestellt worden ist. Dieser Bedeutungsgehalt ergibt sich nur aus der Gesamtheit der angegriffenen Marke, während dem Wort „EICHEN“ allein eine völlig andere Bedeutung innewohnt.

Aber selbst bei zu Gunsten der Widersprechenden unterstellter selbständig kennzeichnender Stellung des Wortes „EICHEN“ innerhalb der angegriffenen Marke wäre eine hinreichende unmittelbare klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke auf Grund der unterschiedlichen Endbestandteile der Marken und der durch sie bedingten unterschiedlichen Silbentrennung zu verneinen. Gegen die Gefahr unmittelbarer begrifflicher Verwechslungen spricht in diesem Fall neben der Unüblichkeit der Bezeichnung „Eichbaum“ zur Bezeichnung einer „Eiche“ im heutigen Sprachgebrauch der die Gefahr von begrifflichen Verwechslungen weiter vermindern Umstand, dass beide Markenwörter nicht die gleiche grammatikalische Form aufweisen.



Auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG besteht nicht. Zur Feststellung dieser Form von Verwechslungsgefahr, bei der der Verkehr die Marken nicht als solche verwechselt, sondern nur ihrer betrieblichen Herkunft nach falsch zuordnet, reicht nicht jede mögliche gedankliche Assoziation des Durchschnittsverbrauchers aus. Vielmehr bedarf es stets besonderer Umstände, die den Verkehr dazu veranlassen können, die an sich als unterschiedlich erkannte jüngere Marke ebenfalls der betrieblichen Sphäre des Inhabers der älteren Marke zuzuordnen (EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 18 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2004, 779, 782 – Zwilling/Zweibrüder). Als ein solcher besonderer Umstand kommt insbesondere die Benutzung von Serienmarken mit einem Stammbestandteil in Betracht, der für das Unternehmen des Inhabers der prioritätsälteren Marke Hinweischarakter hat, und der sich in der jüngeren Marke in identischer oder wesensgleicher Form wiederfindet. Im vorliegenden Fall fehlt es jedoch bereits an einem solchen wesensgleichen Stammbestandteil. Die Widersprechende hat nach ihrem eigenen Sachvortrag nur die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form „Eichbaum“ für verschiedene Biertypen sowie die Bezeichnung „Ureich“ benutzt. Bei der Widerspruchsmarke, bei der es sich um ein einheitliches Wort und auch um eine begriffliche Einheit handelt, besteht auf Grund der dargelegten Benutzungsformen für den Verkehr keine Veranlassung, allein in deren Wortbestandteil „Eich“ einen wiederkehrenden Stammbestandteil einer Markenserie zu sehen. Die weitere von der Widersprechenden benutzte Bezeichnung „Ureich“ unterscheidet sich sowohl von der Widerspruchsmarke als auch von der angegriffenen Marke in der Art der Markenbildung auffällig und kann schon daher nicht die Gefahr einer gedanklichen Verbindung begründen.

Auch eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr besteht nicht. Diese ist dann zu bejahen, wenn die Gefahr besteht, dass der Verkehr trotz der erkannten begrifflichen Unterschiede wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts und einer einander entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit i. S. v. Serienmarken schließt. Bei der Annahme dieser Art von Verwechslungen ist je-

doch Zurückhaltung geboten. Sie ist nur dann anzunehmen, wenn die begriffliche Verbindung sich für den Verkehr geradezu aufdrängt (BGH a. a. O. – Zwilling/Zweibrüder). Sind mehrere Gedankenschritte erforderlich, um hinreichende Gemeinsamkeiten der Marken festzustellen, kann i. d. R. von einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr nicht mehr ausgegangen werden (OLG Hamburg GRUR 2000, 1057 – Christinen Brunnen/Kristians Quell; BPatG GRUR 1997, 293, 295 – GREEN POINT/Der grüne Punkt). Dasselbe gilt für Fälle, in denen eine gesamtbegriffliche Verbindung von der Vorstellung wegführt, ein Markenelement stelle den Stammbestandteil von Serienmarken dar (BPatG Mitt. 1977, 71, 72 – FLUTE/Zauberflöte).

Die angegriffene Marke stellt aus den bereits dargestellten Gründen einen Gesamtbegriff dar. Soweit dies vom Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren erkannt wird, wofür trotz der Schreibweise in zwei getrennten Wörtern einiges spricht, scheidet eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr mit dem Wort „Eichbaum“ schon wegen der begrifflichen Unterschiede dieses Gesamtbegriffs gegenüber der Widerspruchsmarke aus. Auch soweit für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht auf einen Gesamtbegriff abgestellt wird, scheidet eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr aus dem bereits dargelegten Grund aus, dass es zumindest zweier Gedankenschritte bedarf, um begrifflich von der Widerspruchsmarke zu dem Wort „EICHEN“ zu gelangen, nämlich der Gleichsetzung der Widerspruchsmarke mit dem Begriff „EICHE“. Diese gedankliche Analyse ist nach der Lebenserfahrung nicht zu erwarten, weshalb eine mittelbare Verwechslungsgefahr der Marken hier ebenfalls zu verneinen ist.

Die Frage, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden ist, kann dahingestellt bleiben, da der Widerspruch und die Beschwerde schon wegen fehlender Verwechslungsgefahr keinen Erfolg haben kann.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Gründen der Billigkeit (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) besteht keine Veranlassung.

gez.

Unterschriften