



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 70/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 11 184

hat der 28. Senat (Marken–Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 31 vom 25. März 2008 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 3 080 686 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 12. April 2005 für

„Futtermittel“

eingetragene Wortmarke

Dogland

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren, seit dem 27. August 2004 eingetragenen Gemeinschaftsmarke 3 080 686

DOGMAN

die neben weiteren Waren der Klassen 5, 8, 18, 20, 21 und 28 auch für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 31

„Tierfutter, einschließlich Hundekexse, Kauknochen sowie andere Nahrungsmittel und –produkte für Tiere“

geschützt ist.

Nachdem der Widerspruch von der Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamts zunächst mit Beschluss vom 14. Juni 2006 zurückgewiesen wurde, hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 25. März 2008 den Erstbeschluss aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Angesichts identischer Waren halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zum Widerspruchszeichen nicht mehr ein. Wegen bestehender klanglicher Verwechslungsgefahr sei die Marke deshalb zu löschen.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Die zwischen den beiden Vergleichszeichen vorhandenen Übereinstimmungen seien lediglich produktbeschreibender Natur. Der englischsprachige Begriff „Dog“ müsse wegen seiner Verwendung in zahlreichen Drittmarken als verbraucht angesehen werden, zudem werde er von den angesprochenen Verbrauchern klar als Hinweis auf die Zweckbestimmung und Beschaffenheit der gegenseitigen Waren verstanden. Auf Übereinstimmungen in beschreibenden Markenteilen könne eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr aber von vornherein nicht gestützt werden. Vor diesem Hintergrund reichten die vorhandenen Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende ist der Beschwerde entgegengetreten, allerdings ohne zur Sache Stellung zu nehmen und beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen ist.

Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen im Hinblick auf ihre betriebliche Herkunft für die Verbraucher sicher von denen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen. Dadurch bietet sie für den Verkehr die Gewähr dafür, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt bzw. erbracht wurden, das dann auch ggf. für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. EuGH MarkenR 2007, 210, 212, Rdn. 54 f. – TRAVATAN/TRIVASTAN). Diese Herkunftsfunktion wird beeinträchtigt, wenn Marken verwechselbar ähnlich sind und die beteiligten Verkehrskreise deshalb irrtümlich annehmen können, die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben bzw. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy,

Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 Rdn. 375 m. w. N.). Die Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr in diesem Sinne gegeben ist, erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Einzelfalls, insbesondere der Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und der Vergleichsmarken. Daneben ist vor allem auch die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke für die kollisionsrechtliche Beurteilung von maßgeblicher Bedeutung. Die einzelnen Beurteilungsfaktoren stehen dabei zueinander in einem beweglichen System der Wechselwirkung, so dass beispielsweise ein höherer Grad der Warenähnlichkeit durch eine verminderte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2006, 859, Rdn. 16 – Malteserkreuz; Büscher, a. a. O., § 14 Rdn. 153 f. m. w. N.).

Im vorliegenden Fall beanspruchen beide Marken übereinstimmend Futterprodukte für Tiere, woraus sich hohe Anforderungen an den Abstand ergeben, den die angegriffene Marke zu dem Widerspruchszeichen einzuhalten hat, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen sicher ausschließen zu können.

Maßgeblich für die Prüfung der Markenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken, da der Durchschnittsverbraucher eine Marke im Normalfall als Ganzes wahrnimmt (EuGH MarkenR 2005, 438, Rdn. 23 – THOMSON LIFE/LIFE). Im Gesamteindruck unterscheiden sich die Vergleichsmarken durch die jeweils zweiten Wortbestandteile „land“ bzw. „MAN“ hinreichend deutlich. Die Übereinstimmung in dem jeweils vorangestellten Markenbestandteil „DOG“ vermag wegen seines für die angesprochenen Verbraucher ohne weiteres verständlichen beschreibenden Hinweises auf den Bestimmungszweck der fraglichen Produkte („für Hunde“) keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu begründen. Es ist zwar grundsätzlich möglich, dass einem einzelnen Markenteil eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zukommt, diese Konstellation stellt aber nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung den Ausnahmefall dar, der nur durch das Vorliegen besonderer

Umstände begründet werden kann (vgl. BGH WRP 2009, 616, Rdn. 32 - METROBUS; sowie Hacker, Markenrecht, 2007, Rdn. 439 – 441 m. w. N.). Solche Umstände sind im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Für eine isoliert kollisionsbegründende Wirkung eines Markenteils ist es erforderlich, dass der fragliche Bestandteil den Gesamteindruck der Marke prägt oder im Gesamtzeichen eine eigenständige kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 28–31 – Thomson Life; sowie Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 2067 m. w. N.). Dies setzt voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und deshalb den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH WRP 2008, 1098, 1103, Rdn. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Schutzunfähigen Markenteilen mit einem beschreibenden oder anpreisenden Bedeutungsgehalt ist eine solche eigenständig kennzeichnende Stellung grundsätzlich abzusprechen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071 Rdn. 36 ff. – Kinder II m. w. N.). Bei der Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist oder nicht, kann deshalb nicht entscheidend auf eine Übereinstimmung in beschreibenden Angaben abgestellt werden (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 213 m. w. N.). Aus dem für die hier verfahrensgegenständlichen Waren unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalt des Wortes „Dog“ ergibt sich ein entsprechend eng zu bemessender Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, durch den sich die freie und ungehinderte Verwendbarkeit des fraglichen Sachbegriffs durch andere Marktteilnehmer nicht einschränken lässt. Aus der Widerspruchsmarke können in kollisionsrechtlicher Hinsicht weder generelle Verbotungsrechte gegen die Verwendung des beschreibenden Sachhinweises „Dog“ in anderen Marken geltend gemacht werden, noch erstreckt sich ihr Schutzzumfang auf die Etablissementbezeichnung „Dogland“ (in diesem Sinne bereits HABM, R0706/07-2 - DOGLAND # DOGMAN, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Streitmarken ist somit bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen. Anhaltspunkte für eine Ver-

wechslungsgefahr im weiteren Sinne sind ebenfalls nicht gegeben, zumal der Sachbegriff „Dog“ aufgrund seines produktbeschreibenden Bedeutungsgehalts nicht als Stammbestandteil geeignet wäre.

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin war der angefochtene Beschluss der Markenstelle daher aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel

Martens

Schell

Me