



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 17/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 45 195.6**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Dezember 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. November 2008 und 29. November 2010 werden aufgehoben, soweit hierin auf den Widerspruch aus der Marke EU 2 912 426 die Löschung der Marke 306 45 195 angeordnet worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird der Widerspruch aus der Marke EU 2 912 426 zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Die Widersprechende hat gegen die am 24. November 2006 veröffentlichte Eintragung der am 1. September 2006 angemeldeten, für

*Klasse 29: Fleisch*

geschützten Marke Nr. 306 45 195



Widerspruch eingelegt

1. aus ihrer am 29. Oktober 2002 angemeldeten und seit 24. März 2004 für

*Klasse 43:*

*Verpflegung von Gästen, Betrieb von Bars, Café-Restaurants, Cafeterien, Kantinen, Selbstbedienungsrestaurants, Schnellimbissrestaurants (Snackbars), Belieferung mit Speisen und Getränken*

eingetragenen GemeinschaftsmarkeEU 2 912 426

**PAUL**

sowie

2. aus ihrer für

*classe 35:*

*Services de vente au détail de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, petits pains, pâtisserie et confiserie, biscuits,*

*brioche, gâteaux, poudings, pain d'épice, gaufres, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, pizzas, sandwiches, tartes, pâtes alimentaires, petits fours, sucreries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, chocolat, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat*

seit 7. August 2006 international registrierten und in der Europäischen Gemeinschaft geschützten Marke 899 823

#### **PAUL.**

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 4. November 2008 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und das Verfahren wegen des weiteren Widerspruchs aus der Marke 899 823 bis zur Rechtskraft der Löschanordnung wegen des Widerspruchs aus der Marke EU 2 912 426 ausgesetzt. Die hiergegen eingelegte Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 29. November 2010 zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt: Zwischen den für die angegriffene Marke geschützten Waren bestünden enge Berührungspunkte zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. So böten zahlreiche Metzgereien neben Fleisch auch zubereitete Gerichte an, die in der Metzgerei verzehrt werden können. Die Dienstleistung der Verpflegung von Gästen werde dabei häufig in einem engen räumlichen Zusammenhang und unter derselben Marke wie der Verkauf von Fleisch vorgenommen. Dies wecke bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Vorstellung, dass die Ware und die Dienstleistung von derselben Person angeboten werden, wenn sie mit dem identischen Zeichen versehen seien. Es bestehe daher eine Ähnlichkeit im markenrechtlichen Sinn. Zwar bestünden zwischen den Marken beim Vergleich in ihrer Gesamtheit deutliche Unterschiede; denn die angegriffene Marke setze sich aus verschiedenen Wort- und Bild-

elementen zusammen, von denen nur das Wort "Paul" in der Widerspruchsmarke, die aus diesem Wort bestehe, eine Entsprechung finde. Ob der Gesamteindruck der angegriffenen Marke von ihrem Bestandteil "Paul" geprägt würde, könne dahingestellt bleiben, denn das Wort "Paul" besitze in der angegriffenen Marke jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung, so dass insoweit eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe. Die Widerspruchsmarke werde durch die jüngere Marke vollständig übernommen. Ihr werde - neben anderen Elementen - eine erkennbare Firmenangabe an die Seite gestellt, wodurch für die angesprochenen Verkehrskreise der Eindruck entstehen könne, die Dienstleistungen der Marke "Paul" würden jetzt auch von der Firma "DORNSEIFER" angeboten oder es bestünden organisatorische Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen. Dabei sei das Wort "PAUL" neben der Angabe "Dornseifer" der einzige Bestandteil der jüngeren Marke mit eigener Kennzeichnungskraft. Die übrigen Elemente seien beschreibend oder – wie das Bild eines Jungen – schwer zu bezeichnen. Innerhalb des Satzes "Ich bin PAUL" sei wiederum allein "PAUL" kennzeichnend. Der Sinngehalt der Aussage "Ich bin PAUL" lasse sich nur mit "PAUL" bezeichnen. "PAUL" sei darüber hinaus auch optisch durch die Schreibweise und Schriftgröße hervorgehoben. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in "PAUL" daher die Widerspruchsmarke wiedererkennen. Daher bestehe zwischen der angegriffenen Marke und der normal kennzeichnungskräftigen Marke die Gefahr von Verwechslungen, weshalb die jüngere Marke auf Antrag der Widersprechenden zu löschen sei.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie bestreitet, dass zwischen Fleisch und der Verpflegung von Gästen enge Berührungspunkte bestünden. Zudem bestehe auch keine Zeichenähnlichkeit. Insbesondere seien sämtliche Voraussetzungen für eine selbständig kennzeichnende Stellung eines Markenteils der angegriffenen Marke nicht erfüllt. Zudem sei die Widerspruchsmarke auch kennzeichnungsschwach, da der Name Paul auf dem einschlägigen Warenssektor ein sehr beliebtes Zeichen sei, wie sich einer von ihr durchgeführten Recherche entnehmen lasse. Da somit eine

Verwechslungsgefahr nicht bestehe, seien die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und der Widerspruch der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. November 2008 und 29. November 2010 aufzuheben und den Widerspruch aus der eingetragenen Gemeinschaftsmarke EU 2 912 426 zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat bislang keine Stellung zur Beschwerde genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig. Über sie kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, da der Senat eine solche für entbehrlich erachtet und lediglich die Markeninhaberin einen hierauf gerichteten Hilfsantrag gestellt hatte, dem nicht nachzugehen war. Auch musste der Widersprechenden, die sich bislang zu der ihren Verfahrensbevollmächtigten am 7. Juni 2011 übersandten Beschwerdebegründung nicht geäußert hat, zuvor keine Frist zur Beschwerdeerwiderung gesetzt werden. Eine bislang nicht eingereichte Stellungnahme zur Beschwerdebegründung muss nicht angemahnt werden; vielmehr kann nach angemessener Frist über die Beschwerde entschieden werden (vgl. BPatGE 19, 225, 227 ff.; 23, 171). Hierfür genügt jedenfalls entsprechend § 85 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ein Monat ab Zugang der Beschwerdebegründung; der BGH (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco) erachtet sogar bereits zwei Wochen als ausreichend.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache auch Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslungen zwischen der ange-

griffenen Marke und der Widerspruchsmarke EU 2 912 426 nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen ist der Grad der Zeichenähnlichkeit zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Dabei kann dahinstehen, ob, wie die Markeninhaberin geltend macht und von der Markenstelle angenommen wurde, eine enge Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit besteht und ob der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wie von der Markeninhaberin in ihrer Beschwerdebegründung behauptet, als gering anzusehen wäre. Denn selbst wenn der Widerspruchsmarke, wie von der Markenstelle angenommen, eine normale Kennzeichnungskraft zugebilligt würde und eine enge Waren- und

Dienstleistungsähnlichkeit unterstellt wird, wäre eine Verwechslungsgefahr angesichts der geringen Zeichenähnlichkeit zu verneinen.

Marken sind nur dann als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, § 9 Rn. 178 m. w. N.). Dabei ist der Grad der Ähnlichkeit von Marken grundsätzlich aufgrund ihres jeweiligen Gesamteindrucks unabhängig vom Prioritätsalter zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), wobei ihre Übereinstimmungen oder Abweichungen im Bild, im Klang und in der Bedeutung unter Berücksichtigung der Bedeutung, die diesen Aspekten beim Vertrieb der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 415 [Rn. 28] - SIR/Zirh), umfassend zu ermitteln sind. Eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte begründet zwar nicht notwendig die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21 f.] - SIR/Zirh), kann aber im Einzelfall ausreichen (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21] - SIR/Zirh; BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA; GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions), sofern nicht die Übereinstimmungen in einem Aspekt durch die bestehenden Unterschiede in den anderen neutralisiert werden (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 35] - SIR/Zirh).



Nach ihrem Gesamteindruck unterscheiden sich beide Marken - wovon auch die Markenstelle zutreffend ausgegangen ist - durch die komplexe Gestaltung der jüngeren Marke, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet.

Trotz Unterschiede im Gesamteindruck kommt eine Markenähnlichkeit allerdings auch in Betracht, wenn Bestandteile einer komplexen Marke, die Bestandteilen der gegenüberstehenden Marke entsprechen, den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck dominieren (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder prägen (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo). Eine solche Prägung der jüngeren Marke allein durch den Bestandteil „Paul“ scheidet vorliegend allerdings aus. Zwar wird der Verkehr das Firmenlogo sowie den Werbespruch „Natürlich frisch“ weder bei der visuellen noch bei der akustischen Wahrnehmung bzw. Wiedergabe berücksichtigen. Auch mag jedenfalls bei der klanglichen Wiedergabe der Bildbestandteil der Marke, welcher einen kleinen Jungen abbildet, keine Rolle spielen. Es gibt aber keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Verkehr die übrigen Wortbestandteile „Ich bin PAUL“ allein auf den Vornamen Paul reduziert. Soweit die Markenstelle - allerdings zur Frage der selbständig kennzeichnenden Stellung, bei der diese Überlegung aber keine Rolle spielen kann - gemeint hat, dass der Sinngehalt des *Satzes* „Ich bin Paul“ nur mit „Paul“ bezeichnet werden könne, kann dem nicht gefolgt werden. Denn die Aussage „Ich bin Paul“ hat sprachlich einen anderen Sinngehalt als etwa „Du bist Paul“ oder „Er ist Paul“, da diesen Aussagen jeweils andere Sprechsituationen und damit auch andere Semantiken zugrunde liegen. Insofern vermag der von diesen jeweiligen Sprechsituationen abstrahierende Begriff „Paul“ die unterschiedlichen Sinngehalte nicht erschöpfend wiederzugeben. Gerade die auf eine spezifische Sprechsituation abzielende Wortfolge „Ich bin PAUL“, die durch die Eingangsworte „Ich bin...“ erst ihre Eigentümlichkeit erhält, gibt dem Verkehr vor diesem Hintergrund keine Veranlassung, diese komplexe Aussage auf den sie nicht mehr widerspiegelnden Bestandteil „PAUL“ zu verkürzen. Damit scheidet eine Prägung der angegriffenen Marke, selbst wenn man insoweit nur die

Wortfolge „Ich bin PAUL“ zugrunde legt, allein durch den darin enthaltenen Bestandteil „PAUL“ auch bei einer klanglichen Wiedergabe der Marke aus.

Auch eine Markenähnlichkeit in Form des gedanklichen Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG ist hier nicht gegeben. Dies wäre nur dann zu bejahen, wenn der Verkehr zwar die hinter den Zeichen stehenden Unternehmen auseinanderhält, aber unzutreffend den Eindruck gewinnt, diese seien wirtschaftlich miteinander verbunden, weil sich das ältere Zeichen allgemein zu einem Hinweis auf das oder die Unternehmen der Widersprechenden entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro). Ein solcher Eindruck kann zwar bei den angesprochenen Verkehrskreisen dadurch hervorgerufen werden, wenn ein mit der Widerspruchsmarke identisches oder ähnliches Zeichen, das als Bestandteil in die angegriffene Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es deren Erscheinungsbild dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Eine selbständig kennzeichnende Stellung eines Markenteils liegt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ausnahmsweise (vgl. a. a. O. [Rz. 30]: „jenseits des Normalfalls“) aber nur vor, wenn der Verkehr die an sich als Gesamtzeichen eingetragene angegriffene Marke als Mehrfachkennzeichnung ansieht, also als Kombination voneinander unabhängiger Kennzeichnungen, wie dies etwa bei der häufigen Kombination von (getrennt voneinander eingetragenen) Erst- und Zweitmarken auf bestimmten Warenbereichen oder bei der Verbindung einer Marke mit dem Unternehmenskennzeichen ihres Inhabers der Fall ist; eine selbständig kennzeichnende Stellung hat der Europäische Gerichtshof daher ausdrücklich nur bei der Hinzufügung eines Unternehmenskennzeichens oder einer bekannten Marke zu dem übernommen älteren Zeichen bejaht; daneben kommt eine selbständig kennzeichnende Stellung nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 22] - Malteserkreuz) auch aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten des betroffenen Waren- oder Dienstleistungs-

sektors in Betracht, nämlich wenn dem Verkehr bestimmte Markengestaltungen als besonderer Herkunftshinweis auf die angebotenen Waren geläufig ist, wie dies im konkreten Fall für Kreuzdarstellungen bei karitativen Organisationen angenommen wurde. Diese Voraussetzungen sind vorliegend aber schon deshalb nicht gegeben, weil die übrigen, über den Begriff „PAUL“ in der angegriffenen Marke enthaltenen Bestandteile sich nicht nur in der Hinzufügung eines Unternehmenskennzeichens oder einer bekannten Marke erschöpfen. Insbesondere die Wortfolge „Ich bin“ in der angegriffenen Marke kann nicht als bloße Hinzufügung von weiteren selbständigen Kennzeichnungen im Sinne der EuGH-Rechtsprechung angesehen werden. Dass auf dem hier einschlägigen Waren- und Dienstleistungssektor der Begriff „PAUL“ als besonderer Herkunftshinweis dem Verkehr geläufig sei, ist weder von der Widersprechenden dargetan worden noch anderweitig ersichtlich, so dass auch auf der Grundlage der BGH-Rechtsprechung die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung ausscheidet. Vielmehr wird der Verkehr die Wortfolge „Ich bin PAUL“ als eine einheitliche Gesamtaussage ansehen, was der Annahme, dass ein Bestandteil dieser Aussage eine selbständig kennzeichnende Stellung innehatte, schon im Grundsatz entgegensteht.

Vor diesem Hintergrund scheidet auch die Annahme einer gedanklichen Verbindung zwischen den gegenüberstehenden Zeichen in der Weise aus, dass der Verkehr, obwohl er die gegenüberstehenden Marken auseinanderhält, einem in ihnen vorhandenen übereinstimmenden Element einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt. Dies ist nämlich nur anzunehmen, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines einzigen Unternehmens sieht, so dass er auch nachfolgende Bezeichnungen, die den wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24); eine solche Konstellation kommt in Betracht, wenn der Stammbestandteil für sich allein kennzeichenrechtlichen Schutz genießt und der Inhaber dieses Kennzeichens bereits eine Zeichenserie mit diesem Bestandteil

gebildet hat oder wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände diesen Bestandteil als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie ansieht (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone; BGH WRP a. a. O. – BIG). Anhaltspunkte hierfür sind aber weder von der Widersprechenden aufgezeigt worden noch anderweitig ersichtlich.

Da es somit an einer Ähnlichkeit der beiden Zeichen mangelt, scheidet selbst bei unterstellter enger Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke somit im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr aus. Daher waren die anderslautenden Beschlüsse der Markenstelle auf die Beschwerde der Markeninhaberin aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke EU 2 912 426 zurückzuweisen.

Soweit die Markenstelle über den weiteren Widerspruch der Widersprechenden aus ihrer Marke IR 899 823 noch nicht entschieden hat, war dieser nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, so dass hierüber keine Entscheidung des Senats ergehen kann. Diese ist vielmehr zunächst der Markenstelle vorbehalten.

Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Klante

Schell

Schwarz

Me