



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 33/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. September 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 307 02 902**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. September 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 19. Januar 2007 angemeldete Marke

**Yoghurt Kisses**

ist am 12. Februar 2007 unter der Nummer 307 02 902 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 30 eingetragen worden:

"Kakao, Kuvertüre, Schokoladentafeln; Schokoladenwaren, Schokoladenkonfekt einschließlich Pralinen und Trüffel, Schokoladenhohlfiguren und massive Schokoladenfiguren; Schokoladenriegel,

Schokolade zum Backen, Marzipan; Zuckerwaren einschließlich Geleefrüchten, Schaumzuckerwaren und Gummisüßwaren; Bonbons einschließlich Kaubonbons, feine Back- und Konditorwaren."

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke

**Kiss,**

die seit 1998 unter der Nummer 2 104 453 für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 30

"Schaumzuckerwaren, nämlich Negerküsse"

registriert ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 21. Januar 2008 und vom 3. Mai 2010, von denen der Letztgenannte im Widerspruchsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle liegt zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr vor. Die Widerspruchsmarke habe nur geringe Kennzeichnungskraft, da auf dem einschlägigen Süßwarenssektor der ohne weiteres verständliche Begriff "Kiss" und auch die entsprechenden deutschsprachigen Bezeichnungen "Kuss" und "Küsschen" häufig im Sinne von einer kleinen Leckerei verwendet werden würden. Zwar seien die Vergleichsmarken zur Bezeichnung von teilweise identischen, teilweise nahe stehenden Waren bestimmt. Gleichwohl halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. In ihrem Gesamteindruck seien die Vergleichsmarken deutlich unterschiedlich. Die angegriffene Marke werde auch nicht durch den Bestandteil "Kisses" geprägt bzw. dieser habe innerhalb der angegriffenen Marke auch keine selbständig kollisionsbegrün-

dende Stellung. Die Wortfolge "Yoghurt Kisses" stelle aufgrund des aufeinander bezogenen Sinngehalts der Einzelelemente einen in sich geschlossenen Gesamtbegriff dar, bei welchem der Verkehr keinen Anlass habe, sich nur an einem einzelnen Bestandteil zu orientieren. Der Verkehr werde diese Wortfolge im Sinne einer nach Joghurt schmeckenden Süßigkeit verstehen, wobei sich diese Wortfolge an vergleichbar gebildete Zusammensetzungen wie z. B. "Schoko Küsse" oder "Kokos Küsse" anlehne. Der beschreibende, kennzeichnungsschwache Bestandteil "Yoghurt" könne die angegriffene Marke zwar nicht prägen, dürfe aber auch nicht unberücksichtigt bleiben.

Es liege auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Der als Stammbestandteil in Betracht kommende Markenteil sei in den Vergleichsmarken nicht identisch oder wesensgleich enthalten. Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens sei auch deswegen nicht gegeben, weil der Bestandteil "Kisses" in der angegriffenen Marke nicht mit einer selbständigen Kennzeichnungskraft in Erscheinung trete, sondern Bestandteil eines Gesamtbegriffes sei. Dies führe von der Vorstellung weg, es handele sich um eine Serienmarke eines Unternehmens.

Dagegen richtet sich die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr bestehe. Die Vergleichsmarken seien für teilweise identische, teilweise hochgradig ähnliche Waren registriert, so dass an den Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen seien. Diesen Abstand halte die angegriffene Marke nicht ein. Der Bestandteil "Yoghurt" stelle innerhalb der angegriffenen Marke eine rein beschreibende Angabe dar. Es sei nicht naheliegend, dass sich dieser Bestandteil auf das weitere Wort "Kisses" beziehe. Das Wort "Kisses" sei - anders als z. B. das Wort "Schokolade" - keine Produktangabe und habe auch Kennzeichnungskraft, während das Wort "Yoghurt" glatt beschreibend sei und keinerlei Kennzeichnungskraft habe. Es sei zudem nicht nachvollziehbar, weshalb die angegriffene

Marke "Yoghurt Kisses" einen Gesamtbegriff darstelle. Vielmehr präge der kennzeichnungskräftige Bestandteil "Kisses" die angegriffene Marke, zumal der weitere Bestandteil "Yoghurt" glatt beschreibend sei. Schließlich könne nach der Rechtsprechung des EuGH selbst eine kennzeichnungsschwache Widerspruchsmarke mit einer jüngeren Marke auch dann verwechselbar sein, wenn die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke nicht identisch enthalten sei und die jüngere Marke weitere Bestandteile aufweise.

Die Widersprechende, die ihren ursprünglich (hilfsweise) gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und zur mündlichen Verhandlung vom 15. September 2011 nicht erschienen ist, beantragt schriftsätzlich (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2008 und vom 3. Mai 2010 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht schriftsätzlich geäußert. Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hatte die Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin die Auffassung vertreten, dass keine Verwechslungsgefahr gegeben sei, da es auf den Gesamteindruck der Vergleichsmarken ankomme. Die angegriffene Marke könne nicht auf den Bestandteil "Kisses" reduziert werden, da dieser Bestandteil die angegriffene Marke weder präge, noch innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kollisionsbegründende Stellung habe. Vielmehr seien auch Bestandteile, die für sich gesehen nicht schutzfähig seien, bei der gebotenen Gesamtbetrachtung mit zu berücksichtigen. In ihrem Gesamteindruck unterschieden

sich die Vergleichsmarken in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht deutlich voneinander.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15. September 2011 und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle den aus der Marke 2 104 453 erhobenen Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 PICASSO; EuGH GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2009, 772, Tz. 31 – Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 32).
  - a) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist auf die Registerlage abzustellen, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind. Hinsichtlich der Ware "Schaumzuckerwaren" ist Warenidentität gegeben. Im Übrigen

können sich die Vergleichsmarken auf ohne weiteres ähnlichen Waren begegnen.

- b) Entgegen der Auffassung der Widersprechenden verfügt die Widerspruchsmarke über eine nur erheblich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Markenwort "Kiss" ist der englischsprachige Begriff für "Kuss", gehört als solches zum Grundwortschatz der englischen Sprache und ist den angesprochenen, breiten Verkehrskreisen, zu denen insbesondere alle Konsumenten von Schaumzuckerwaren gehören, in diesem Sinne ohne weiteres geläufig. Ferner ist der Auffassung der Markenstelle zuzustimmen, dass mit dem Begriff "Küsse" eine Süßigkeit bezeichnet wird, wobei der – vom französischen Begriff "baiser" abgeleitete – Begriff "Schokokuss" oder "Schaumkuss" (auch Negerkuss) für eine auf einer Waffel aufgebrachte Eiweißschaumfüllung mit einem Überzug aus Schokolade steht (vgl. den als Anlage 1 zur Terminladung den Beteiligten übersendeten Wikipedia-Auszug, Bl. 50 - 52 d. A.). Als weiterer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwächender Umstand ist zu berücksichtigen, dass es im einschlägigen Warenbereich zahlreiche Süßwarenprodukte verschiedener Hersteller gibt, die in diversen Wortkombinationen als "Kiss" bezeichnet bzw. gekennzeichnet werden (vgl. die als Anlage 2 zur Terminladung den Beteiligten mitgeteilten Unterlagen einer vom Senat durchgeführten Internet-Recherche, Bl. 53 - 66 d. A.). Mithin ist gerade im Zusammenhang mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren "Schaumzuckerwaren, nämlich Negerküsse" die Kennzeichnungskraft der englischen Bezeichnung für "Kuss" nur als außerordentlich gering anzusehen.
- c) Ausgehend von der erheblich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand auch insoweit ein, als es um identische Waren geht.

- aa) Bei dem Vergleich der gegenüberstehenden Marken ist vorrangig auf den durch ihre Gesamtheit vermittelten Gesamteindruck abzustellen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 9, Rdn. 246). Vorliegend unterscheidet sich die angegriffene Marke durch den am Anfang stehenden Bestandteil "Yoghurt" in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht hinreichend deutlich von der Widerspruchsmarke, um eine Verwechslungsgefahr auch bei identischen Waren auszuschließen.
- bb) Die angegriffene Marke wird auch nicht durch den Bestandteil "Kiss" geprägt. Zwar ist der Widersprechenden dahingehend zuzustimmen, dass der Bestandteil "Yoghurt" der angegriffenen Marke selber eine in Bezug auf die für diese registrierten Waren beschreibende Bedeutung hat, nämlich als Sachaussage über Geschmack und/oder Füllung und Konsistenz dieser Süß- und Schokoladewaren. Daraus folgt zunächst lediglich, dass dieser weitere Bestandteil seinerseits nicht geeignet ist, die angegriffene Marke zu prägen, da kennzeichnungsschwache Elemente, insbesondere beschreibenden Angaben, schon aus Rechtsgründen nicht geeignet sind, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 283 mit zahlreichen weiteren Nachweisen).

Jedoch kann daraus nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass die angegriffene Marke durch den Bestandteil "Kisses" geprägt wird. Auch wenn glatt beschreibende Bestandteile vom Verkehr grundsätzlich nicht als selbständig kennzeichnende und den Gesamteindruck einer Marke prägende Elemente aufgefasst werden und es somit für den Verkehr naheliegt, diese Eigenschaft den übrigen Zeichenelementen zuzumessen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 280), trifft letzteres



im vorliegenden Fall auf den Bestandteil "Kisses" der angegriffenen Marke nicht zu. Denn dieser Bestandteil ist seinerseits aus den oben unter b) genannten Gründen ebenfalls als beschreibend in Bezug auf die Waren der angegriffenen Marke anzusehen. Ist jedes Markenelement schon für sich gesehen beschreibend, dann kann auch grundsätzlich keines von Ihnen die jeweilige Marke prägen. Der Bestandteil "Kisses" stellt auch keinen markenmäßig hervorgehobenen und deshalb als Betriebs Hinweis vorrangig geeigneten Bestandteil innerhalb der angegriffenen Marke dar (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 285 m. w. N.). Der Markenstelle ist daher dahingehend zuzustimmen, dass die beiden Elemente der angegriffenen Marke zu einem einheitlichen Gesamtbegriff "Yoghurt Kisses" zusammengefasst sind, wobei diese Elemente jeweils für sich mit beschreibender Bedeutung innerhalb der angegriffenen Marke gleichrangig nebeneinander stehen, ohne dass ein Bestandteil hinter den anderen in einer Weise zurücktritt, dass er für den Gesamteindruck zu vernachlässigen wäre.

- cc) Der Bestandteil "Kisses" hat innerhalb der angegriffenen Marke auch keine selbständig kennzeichnende Stellung.

Zwar ist es nach der Rechtsprechung des BGH nicht zwingend erforderlich, dass eine in eine jüngere Marke übernommene ältere Marke normal kennzeichnungskräftig ist (vgl. BGH GRUR 2008, 905, insbes. Tz. 38 - Pantoheaxal; BGH GRUR 2008, 1002, insbes. Tz. 36 - Schuhpark). Auch kann im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben, ob die ältere Marke "Kiss" in der Pluralform "Kisses" identisch oder zumindest hochgradig ähnlich in die angegriffene Marke übernommen wurde, was eine Grundvoraussetzung für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden

Stellung darstellt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 355). Denn auch wenn letzteres zugunsten der Widerspruchsmarke unterstellt wird, sind für eine selbständig kennzeichnende Stellung einer in eine zusammengesetzte jüngere Marke übernommene ältere Marke zusätzliche Umstände erforderlich, da die Zeichenähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung nicht schematisch zu beurteilen ist (vgl. Hacker, Markenrecht, 2. Auflage 2011, Rdn. 468 m. w. N.).

Solche weitergehenden Umstände sind vorliegend nicht gegeben. Die Widerspruchsmarke ist in der angegriffenen Marke weder mit einem erkennbaren Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin, noch mit einer bekannten Marke oder dem bekannten Stammbestandteil eines Serienzeichens der Markeninhaberin kombiniert worden, so dass damit auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben ist. Auch von der Markengestaltung her ist der Bestandteil "Kisses" weder optisch hervorgehoben noch sonst wie abgesetzt. Vielmehr ist aus den bereits genannten Gründen davon auszugehen, dass die ältere Marke in der jüngeren Marke vollständig integriert ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 362 m. w. N.). Nach alledem kann von einer selbständig kollisionsbegründenden Stellung des Bestandteil "Kisses" innerhalb der angegriffenen Marke nicht ausgegangen werden.

- dd) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist in Bezug auf die Vergleichsmarken ebenfalls abzulehnen. Insbesondere ist nicht vorgetragen worden und auch sonst nicht ersichtlich, dass es sich bei dem Element "Kisses" um das Stammelement einer Markenserie der Widersprechenden handelt. Im Übrigen spricht gegen

die Annahme eines Stammelements einer Markenserie auch, dass es sich, wie oben unter b) ausgeführt, um ein kennzeichnungsschwaches Element handelt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 9, Rdn. 387).

Die Beschwerde musste nach alledem erfolglos bleiben.

2. Auch wenn die Widersprechende ihren (hilfsweise) gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 13. September 2011 zurückgenommen hat, war der Verhandlungstermin vom 15. September 2011 aufrechtzuerhalten. Denn der Markeninhaberin, die sich auf den bereits vor mehr als 3 Wochen anberaumten Termin eingestellt und insbesondere einen Verfahrensbevollmächtigten bestellt hat, hätte vor Terminabsetzung rechtliches Gehör gewährt werden müssen, wobei angesichts der Kürze der Zeit bis zur mündlichen Verhandlung keine auch nur ansatzweise angemessene und ausreichende Frist zur Stellungnahme auf die Rücknahme des Terminantrags hätte eingeräumt werden können. Angesichts des sehr kurzen Zeitabstands von nur zwei Tagen bis zum anberaumten Termin unterscheidet sich die vorliegende Fallgestaltung auch von der Fallgestaltung, der die Auffassung in der Rechtsprechung und Kommentarliteratur zugrunde liegt, dass bei Rücknahme eines hilfsweise gestellten Terminantrags dem Gegner keine Frist mehr für eine eigene Antragstellung eingeräumt zu werden braucht (vgl. dazu BGH GRUR 2008, 731, Tz. 15 - alphaCAM; Büscher, Dittmer, Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 69 MarkenG, Rdn. 11; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 69, Rdn. 5).

3. Für eine Auferlegung von Kosten bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu