



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 116/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 32 862

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Wortmarke 306 32 862 (Anmeldetag 22. Mai 2006, eingetragen am 8. November 2006, veröffentlicht am 8. Dezember 2006)

Weilands Wellfood

eingetragen für die Dienstleistungen

- 35: Betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, Marketing sowie Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke;

- 41: Betrieb von Nachtclubs, Betrieb von Gesundheitsclubs (Fitness), Party-Planung (Unterhaltung), Veranstaltung von Unterhaltungsshows;

- 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Catering, Verpflegung von Gästen in Restaurants und Snackbars; Betrieb eines Restaurants; Betrieb von Cafés, Cafeterias

hat die Beschwerdeführerin aus ihrer Wortmarke 300 85 760 (Anmeldetag 22. November 2000, eingetragen am 19. Juli 2001)

WellFood

Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen

- 9: Datenträger, insbesondere Magnetaufzeichnungsträger, CDs, CD-ROMs, DVDs, Magnetkarten, Smartcards; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Magnet- und Videobänder, belichtete Filme; Computersoftware; Verkaufsautomaten;
- 16: Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere Abziehbilder, Aufkleber, Stickers, Behälter für Papier- und Schreibwaren, Beutel, Papiertaschen, Papierblöcke, Notizblöcke, Briefpapier; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Zeitungen und Zeitschriften über Ernährung, Lebensmittel und -zubereitung, Prospekte, Broschüren, Photographien, Postkarten; Schreibwaren, insbesondere Bleistifte, Kugelschreiber, Füllfederhalter; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel), insbesondere Drucktücher, Hüllen, Schreibmappen, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate),

Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten, Drucklettern, Eintrittskarten, Fahnen und Wimpel aus Papier, Fahrkarten, Kalender, Karten, Kataloge, Spielkarten;

- 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Schürzen, Arbeitskittel, T-Shirts, Hosen, Gürtel, Handschuhe, Hemden, Blusen, Kappen, Hüte und Mützen, Krawatten, Overalls, Regenmäntel, Schals, Stirnbänder, Pullover, Sweater;

- 32: Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, insbesondere alkoholfreie Cocktails, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte sowie Fruchtschorlen, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

- 35: Werbung, insbesondere im Funk, Fernsehen und Internet, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung, Verfassen von Werbetexten, Vermietung von Werbematerial, Verteilung von Werbematerial, insbesondere Broschüren, Poster und Rezepte; Markt- und Meinungsforschung; alle vorgeannten Dienstleistungen, insbesondere im Urlaubsreise- und Freizeitbereich; Geschäftswesen, insbesondere Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Buchführung, Beratung, nämlich in betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht und Koordination, insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, des Einkaufs, Vertriebs und der Vermarktung von Verkehrs-, Restaurant-, Hotel- und Pensionsdienstleistungen; Autovermietungen sowie Dienstleistungen eines Sport- und Fitnessstudios; Personalanwerbung, Beratung, nämlich in betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht und Koordination auf

dem Gebiet der Einrichtung, Sortimentsgestaltung, Dekoration und Verkaufsabwicklung, insbesondere von Restaurants, Reisebüros, Hotels, Fitnessstudios und Sportanlagen; Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Veranstaltungen zu Werbezwecken, Vervielfältigung von Dokumenten; Zusammenstellen, Sammeln, Systematisieren und Bereitstellung von Daten in Computerdatenbanken;

- 38: Telekommunikation; Übermittlung von Angeboten und Informationen mittels Computer und Mitteln elektronischer Kommunikation (Telekommunikation, Computer, Internet und Intranet), insbesondere im Freizeit- und Urlaubsreisebereich, Herausgabe von Druckschriften, insbesondere von Zeitschriften, Katalogen und Zeitungen im Freizeit- und Urlaubsreisebereich; Onlineinformations-, Reservierungs- und Buchungsdienste; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation;
- 39: Transport und Lagerwesen, Beförderung von Passagieren, Buchung von Reisen und Ausflugsfahrten, Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten, Reservierungen für Reisen, Auskünfte durch Reisebüros, alle vorgenannten Dienstleistungen, insbesondere im Urlaubs- und Freizeitbereich;
- 41: Ausbildung, Erziehung, Unterricht, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, insbesondere Seminare, Workshops und Vorträge; Mitarbeiter- und Gästes Schulungen, Durchführung von Kochkursen, Fernkurse, alle Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Sport und Ernährung, Kur- und Ernährungsberatung, Film- und Videoproduktion, Film- und Videovermietung, Film- und Videovorführungen; Künst-

lervermittlung; Kinderbetreuung; Musikdarbietungen; Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe und Festivals; Veranstaltung von Wettbewerben in Erziehung und Unterhaltung; Organisation ökotrophologischer, kultureller und sportlicher Veranstaltungen; Betrieb von Sportanlagen, insbesondere Trainingsclubs und Fitnessstudios; Betrieb und Vermietung von Computereinrichtungen; Vermietung und Verteilung von Zeitungen und Zeitschriften, Veröffentlichung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckereierzeugnissen sowie von elektronischen Medien; Volksbelustigungen; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke;

- 42: Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Betrieb von Hotels und Restaurants, insbesondere Spezialitätenrestaurants, Veranstaltung von Buffets und Cocktailabenden, Betrieb von Sport- und Spielanlagen; Betrieb von Fitnessstudios, insbesondere solche mit integriertem Restaurant, Zimmerreservierungen und Hotelreservierungen, insbesondere in Urlaubshotels, Vermittlung sowie Vermietung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Appartements, Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zu wirtschaftlichen oder zu Werbezwecken; Produktion von Videobändern; Erstellung, Installation, Betrieb, Aktualisierung und Wartung von Computerdatenbanken und Computersoftware, insbesondere von Software zur Organisation, Reservierung und Vermittlung von Verkehrsdienstleistungen und Urlaubsreisen sowie für die Werbung für Urlaubsreisen in Funk und Fernsehen sowie elektronischen Medien; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung und -kommunikation, telefonische Beratung und Beratung mittels Intranet und Internet für die Bedie-

nung, Pflege und Nutzung von Computerdatenbanken und Computersoftware, Vermietung von Computersoftware und Computern.

Mit Beschluss vom 14. Mai 2010 hat die Markenstelle für Klasse 41 den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, es bestehe selbst bei Warenidentität und trotz durchschnittlicher Kennzeichnungskraft keine Verwechslungsgefahr.

Die Wortmarken „Weilands Wellfood“ und „WellFood“ unterschieden sich nämlich durch die Wortlänge auffällig voneinander. Folglich seien Verwechslungen in klanglicher Hinsicht sowie im Schriftbild ausgeschlossen.

Es bestehe auch keine Veranlassung, einen Bestandteil des angegriffenen Zeichens wegzulassen oder zu vernachlässigen. Es sei nicht davon auszugehen, dass der Verbraucher hier „Weilands“ weglassen und einfach nicht beachten würde, zumal es sich bei „Wellfood“ um ein kennzeichnungsschwaches Element handle. Schließlich weise „Wellfood“ auf wohltuende Nahrungsmittel bzw. Wellness-Lebensmittel hin.

Die jüngere Marke sei auch nicht wie eine Weiterentwicklung der älteren Marke gebildet. Der Eigenname „Weiland“ diene innerhalb der Marke „Weilands Wellfood“ der Zuordnung und Spezifizierung des kennzeichnungsschwachen Bestandteils „Wellfood“ zu einem bestimmten Unternehmen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie führt aus, entgegen der Auffassung der Markenstelle bestehe eine Verwechslungsgefahr.

Die Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens seien identisch, zumindest jedoch ähnlich mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

Des Weiteren sei von gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Um die umfangreiche Benutzung der Widerspruchsmarke zu belegen, verweist die Widersprechende auf diverse Lizenzverträge. Der Beschluss im Lösungsverfahren (Register Nr. 30085760 - S 13/19 Lösch) zeige, dass „Well-Food“ eine sprachregelwidrige Wortbildung sei; eine Bedeutung im Sinn von „gutes Essen“ erschließe sich dem inländischen Durchschnittsverbraucher nicht unmittelbar.

Außerdem trete die Herstellerangabe in einem Gesamtzeichen, das aus einer Kombination von Firmen- und Produktkennzeichen bestehe, in den Hintergrund, weil das Publikum die Waren oder Dienstleistungen meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheide, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen produkt- bzw. dienstleistungsbezogenen Zeichenbestandteile richte.

Für die Frage einer prägenden Bedeutung sei entscheidend, ob der Firmenname in der Kombinationsmarke als solcher zumindest erkennbar sei. Die Genitivform des Firmennamens „Weilands“ lege eine Kombination eines Firmennamens und eines weiteren Markenbestandteils nahe. Ein solcher unternehmensbezogener Zusatz sei im Bereich der Gaststätten- und Handelseinrichtungen branchenüblich. Des Weiteren sei ein solcher unternehmensbezogener Zusatz grundsätzlich ungeeignet, eine Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke, der ein solcher Zusatz fehle, zu beseitigen.

Im Übrigen bestehe auch deshalb Verwechslungsgefahr, weil die ältere Widerspruchsmarke in die jüngere Marke übernommen worden sei (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - Thomson Life).

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und das angegriffene Zeichen vollständig zu löschen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt,

Zurückweisung der Beschwerde.

Sie trägt dazu vor, die Widerspruchsmarke verfüge allenfalls über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, denn für die Annahme gesteigerter Kennzeichnungskraft reiche der bloße Verweis auf die Gewährung von Lizenzen nicht aus. Des Weiteren werde die Marke „WellFood“ derzeit nahezu ausschließlich beschreibend verwendet, was auch ein Artikel aus dem Magazin „Der Spiegel“ vom 18. Oktober 2010 belege.

Die Marken stimmten in dem kennzeichnungsschwachen Bestandteil „Wellfood“ überein und unterschieden sich aufgrund des kennzeichnungsstarken Elements „Weilands“ ausreichend.

II.

1) Da die Beteiligten keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Das Gebot des rechtlichen Gehörs gebietet es lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen. Nachdem die Beschwerde vom Juni 2010 datiert, bestand hierzu hinreichend Gelegenheit.

2) Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil eine Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 114 Abs. 3, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht besteht.

Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen sowie Kennzeichnungskraft der älteren Marke besteht eine Wechselwirkung. So kann etwa ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2005, 326 - IL PATRO-NE/PORTONE).

a) Nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen wurden, ist von allen Waren und Dienstleistungen auszugehen, für die die zu vergleichenden Marken eingetragen sind.

Wie schon die Markenstelle festgestellt hat, besteht in Bezug auf die Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens „betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Betrieb eines Restaurants“ Identität mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

Die Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens „Marketing sowie Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche Werbezwecke; Betrieb von Gesundheitsclub (Fitness); Party-Planung (Unterhaltung), Veranstaltung von Unterhaltungsshows“ sind zumindest hochgradig ähnlich mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „Marketing, Veranstaltung zu Werbezwecken, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Musikdarbietungen; Organisation kultureller Veranstaltungen; Betrieb von Fitnessstudios; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Cocktailabenden“. Gleichermaßen sind die Dienstleistungen „Catering, Betrieb von Cafes, Cafeterias“ des jüngeren Zeichens hochgradig ähnlich mit den Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gästen und zum Betrieb eines Restaurants.

b) Die Widerspruchsmarke hat wegen ihres Anklangs an der Gesundheit dienende Ernährung nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft und damit auch nur einen Schutzzumfang, der sich auf den Identitätsbereich beschränkt. Die englischen Begriffe „well“ und „food“ sind den deutschen Verbrauchern bekannt und verständlich. Dazu tragen auch bekannte Zusammensetzungen, wie „Wellnessbereich“, „Wellnesshotel“, „Wellnessurlaub“ bzw. „Fastfood“, bei. Dies gilt für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen, da sie sich mit gesunder Ernährung befassen können, besonders stark für die Dienstleistungen der Klasse 43.

Der Nachweis mehrerer Lizenzvergaben gibt noch keinen Aufschluss über den Umfang der Nutzung und bewirkt damit keine Steigerung der Kennzeichnungskraft.

Die Eintragung als Marke bestätigt lediglich das dafür erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft, rechtfertigt aber nicht die Anerkennung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft. Das gilt auch für den die Eintragungsfähigkeit der Widerspruchsmarke bestätigenden Beschluss in der Löschungssache, aus dem entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht auf eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, sondern nur auf ein Mindestmaß an Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann.

c) Damit ist angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentität ein mindestens durchschnittlicher Abstand der Marken erforderlich, um die Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden.

Bei der Ähnlichkeit von Marken kommt es grundsätzlich auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass das Publikum Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, den Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht.

Vorliegend sind vor allem Endverbraucher als maßgebliche Kreise zu berücksichtigen, wobei auf einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist.

aa) „Weilands Wellfood“ und „Wellfood“ unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit aufgrund der unterschiedlichen Länge der Marken klanglich und schriftbildlich deutlich voneinander.

bb) Das beiden Marken gemeinsame „Wellfood“ ist im angegriffenen Zeichen nicht prägend.

Dazu müsste „Weilands“ so in den Hintergrund treten, dass es für den Verbraucher an Bedeutung verliert und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beiträgt. Im angegriffenen Zeichen bilden die beiden Bestandteile „Weilands“ und „Wellfood“ aber aufgrund des Genitivs eine Sinneinheit. Es wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass es sich nicht um irgendein „Wellfood“-Angebot handelt, sondern um das von „Weiland“. Somit tritt der Bestandteil „Weiland“ nicht gegenüber dem Bestandteil „Wellfood“ zurück.

Gegen eine Prägung der angegriffenen Marke durch den gemeinsamen Bestandteil „Wellfood“ spricht insbesondere die aufgezeigte Kennzeichnungsschwäche dieses Wortes, die dazu führt, dass die Widersprechende nur gegen identische Marken mittels Widerspruch vorgehen kann. Auch soweit spätere Eintragungen nur geringfügige Abweichungen von der Widerspruchsmarke aufweisen, befinden sie sich damit nicht mehr in deren Schutzbereich. Etwas anderes könnte allenfalls gelten, wenn Zusätze ohne jede Unterscheidungskraft bzw. beschreibend sind (prima Wellfood, Wellfood Joghurt) oder neben „Wellfood“ völlig untergehen. Das ist bei „Weiland's“ nicht der Fall, da „Weiland“ ein unterscheidungskräftiger Name ohne jeden beschreibenden Anklang ist. Die Wörter „Weilands“ und „Wellfood“ stehen im angegriffenen Zeichen gleichberechtigt nebeneinander und sind durch die Genitivform sogar miteinander verbunden, so dass „Weilands“ nicht untergeht

und „Wellfood“ keine herausragende (prägende oder selbständig kennzeichnende) Stellung einnimmt.

cc) Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verbraucher die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Verantwortung für das Warenangebot, zu schließen (EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz).

Die Verbraucher verstehen „Weilands Wellfood“ nicht so, dass „Weiland“ die zusätzliche Angabe zum Hersteller oder Anbieter von Produkten der Marke „Wellfood“ ist, da letzteres neben „Weilands“ nicht als Marke wirkt, sondern als Sachbezeichnung. „Weilands Wellfood“ ist also nicht vergleichbar mit „Henkels Persil“, sondern wirkt wie „Weilands Joghurt“. Damit kommt es nicht dazu, dass die angesprochenen Verbraucher annehmen werden, bei „Weilands Wellfood“ und „Wellfood“ handle es sich um Produkte eines Herstellers oder um Produkte von miteinander in Beziehung stehenden Herstellern. Im direkten Vergleich der Marken, werden sich die Verbraucher bei „Wellfood“ in Alleinstellung eher fragen, wer dessen Hersteller ist.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG), da die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und damit deren möglicher Einfluss im angegriffenen Zeichen diskussionswürdig waren.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Cl