



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 553/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2014 002 244

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2016 wird aufgehoben.
2. Auf Grund des Widerspruchs aus der international registrierten Marke IR 172 478 wird die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke 30 2014 002 244 angeordnet.
3. Die Beschwerde ist derzeit gegenstandslos, soweit sie die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 002 998 334 betrifft.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 7. Juli 2014 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Ware eingetragen worden:

Klasse 29: Käse.

Gegen diese Eintragung, die am 8. August 2014 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin am 7. November 2014 aus ihren nachfolgenden Marken Widerspruch erhoben:

1. Unionsmarke UM 002 998 334 (Widerspruchsmarke 1)



Sie wurde am 3. Juni 2004 eingetragen und ist für die nachfolgenden Waren geschützt:

Klasse 5: Diätetische Nahrungsmittel und Getränke für medizinische Zwecke; Babykost; Nahrungsergänzungstoffe;

Klasse 29: Gemüse, Obst, Fleisch, Geflügel, Wild, Fisch und Meeresfrüchte, alle diese Produkte auch in Form von Extrakten, Suppen, Gallerten (Gelees), Pasten, Konserven, Fertiggerichten, gefroren oder entwässert; Konfitüren, Eier; Milch, Käse, Joghurt und andere Nahrungsmittel auf Milchbasis, Milchersatz; Sojabohnen für den menschlichen Verzehr; Speiseöle und -fette; Proteinpräparate für Speisezwecke;

Klasse 30: Kaffee, Kaffeeextrakte und Präparate auf Kaffeebasis; Kaffeeersatzmittel und Kaffeeersatzmittel-Extrakte; Tee, Teeextrakte und Präparate auf Teebasis; Malz und Malzprodukte; Kakao und Produkte auf Kakaobasis, Schokolade, Schokoladenerzeugnisse, Süßwaren, Süßigkeiten; Zucker; Süßungsmittel; Backwaren, Brot,

Hefe, feine Backwaren; Snacks auf Getreidebasis; Imbissriegel auf Zerealienbasis, Riegel auf Getreidebasis; Backwaren in der Art eines Energieriegels; Snacks auf Reisbasis; Snacks auf Granolabasis, Snacks auf Weizenbasis; Kleingebäck, Kuchen, Desserts, Puddings; Eiscreme, Produkte für die Zubereitung von Eiscreme; Honig und Honigersatz, Frühstückszerealien, Reis, Teigwaren, Nahrungsmittel auf Basis von Reis, Mehl oder Getreide, auch in Form von Fertiggerichten; Soßen; Produkte zum Aromatisieren oder Würzen von Nahrungsmitteln, Salatsaucen, Mayonnaise.

2. International registrierte Marke IR 172 478 (Widerspruchsmarke 2)

MILCHMÄDCHEN

Sie wurde am 20. November 1973 international registriert und beansprucht auch für die Bundesrepublik Deutschland Schutz für die nachfolgenden Waren:

Klasse 5: Lait malté, lait vitaminisé; farine lactée;

Klasse 29: Lait, lait condensé, sucré ou non, lait stérilisé, lait évaporé, lait écrémé, condensé ou non, lait partiellement écrémé, lait en poudre, lait desséché, lait malté, lait acidifié, lait irradié, lait vitaminisé; crème, beurre, fromage, yogourt, graisses et huiles alimentaires;

Klasse 30: Lait.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat mit Beschluss vom 13. Juni 2016 die Widersprüche aus den beiden eben genannten Marken der Beschwerdeführerin zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, es liege zwar Warenidentität vor, gleichwohl halte die angegriffene

Marke den insoweit erforderlichen Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken ein.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 sei eher am unteren Rand des Durchschnitts anzusiedeln, da sie einen Ausschnitt eines bekannten Gemäldes des niederländischen Malers Jan Vermeer („Dienstmagd mit Milchkrug“) darstelle. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichszeichen durch den zusätzlichen Wortbestandteil „MilchMädchen“ in der jüngeren Marke und durch die konkrete grafische Ausgestaltung des Bildes. Eine Verwechslungsgefahr werde auch nicht durch die übereinstimmende Darstellung einer Dienstmagd mit Milchkrug begründet. Es gebe keinen markenrechtlichen Motivschutz, solange ein Motiv nicht überragende Bekanntheit als Marke erlangt habe, was vorliegend nicht der Fall sei.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 sei ebenfalls als unterdurchschnittlich anzusehen, da es sich bei dem Begriff „Milchmädchen“ um eine vielfach verwendete Wortkombination handele, die in mehreren Gemälden oder Statuen ihren Ausdruck gefunden habe. Die an Schutzunfähigkeit heranreichende Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke 2 führe dazu, dass trotz klanglicher und begrifflicher Identität des angegriffenen Zeichens und der Widerspruchsmarke 2 sowie ungeachtet der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen zu verneinen sei. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 2 sei auf ihre Eigenprägung beschränkt. Die angegriffene Marke weise eine zusätzliche grafische Ausgestaltung auf, was der Annahme einer Verwechslungsgefahr entgegenstehe.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 11. Juli 2016. Zur Begründung führt sie hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 aus, die Vergleichszeichen beanspruchten beide Schutz für Käse, so dass Warenidentität vorliege. Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts verfüge die Widerspruchsmarke 2 über eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft. Insbesondere für Käse sei der Begriff „Milchmädchen“ in keiner Weise unmittelbar beschreibend und lehne sich auch nicht an eine beschreibende Angabe an. Es sei nämlich nicht davon auszugehen, dass die Mehrheit des angesprochenen Verkehrs davon Kenntnis habe, dass junge Mädchen früher eine spezielle Rolle in der Produktion und im Vertrieb von Milch gehabt hätten, noch dass dies unter der Bezeichnung „Milchmädchen“ geschehen sei. Der Begriff „Milchmädchen“ sei heutzutage nicht mehr geläufig. Er sei daher zum jetzigen Zeitpunkt unscharf bzw. vage. In jedem Fall weise der Begriff „Milchmädchen“ allenfalls leicht beschreibende Anklänge auf.

Die Widerspruchsmarke 2 und die jüngere Marke seien zudem ähnlich. Bei letztgenannter handele es sich um eine Wort-/Bildmarke, bei der in klanglicher Hinsicht der Erfahrungssatz gelte, dass sich der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil, hier also an dem identischen Begriff „Milchmädchen“ orientiere. Auch bestehe in begrifflicher Hinsicht eine hochgradige Ähnlichkeit. Die Bedeutung des Wortes „Milchmädchen“ werde durch den zusätzlichen Bildbestandteil der angegriffenen Marke verstärkt, da er für den Betrachter dieselbe Vorstellung hervorrufe. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass ihn der Verkehr aufgrund der suggestiven Bildunterschrift ebenfalls als Milchmädchen bezeichne. Selbst wenn der Verkehr das Bildelement anders benennen würde, vermittele es in jedem Fall einen ähnlichen Sinngehalt, was für die Annahme der begrifflichen Ähnlichkeit ausreiche.

Darüber hinaus, so die Widersprechende, lägen auch hinsichtlich der Widerspruchsmarke 1 die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr vor, was in ihrer Beschwerdebegündung weiter ausgeführt wird.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke 30 2014 002 244 auf Grund der Widersprüche aus den Marken UM 002 998 334 und IR 172 478 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist begründet. Die angegriffene Wort-/Bildmarke 30 2014 0022 44 und die Widerspruchsmarke 2 stehen sich in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber, so dass die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke anzuordnen war (§§ 119 Abs. 1, 124, 112 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICA-RO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO;

GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - PantoheXal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL [Carbonelle/La Española]; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze liegen die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen vor.

a) Die Widerspruchsmarke 2 ist u. a. für die Ware „fromage“ geschützt, die mit der Ware „Käse“ der angegriffenen Marke identisch ist.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 ist als durchschnittlich anzusehen.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Beschreibende Anklänge der Marke im Hinblick auf

die Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz beansprucht, können die originäre Kennzeichnungskraft zwar schwächen. Bedarf es einiger Überlegung, um den beschreibenden Gehalt des Zeichens zu erkennen, scheidet allerdings im Regelfall eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft wegen einer Anlehnung an einen beschreibenden Begriff aus (vgl. BGH GRUR 2017, 75 - Wunderbaum II).

Milchmädchen spielten in der Geschichte im Bereich der Milcherzeugung und -verarbeitung eine große Rolle. Ihre Aufgabe umfasste u. a. Melktätigkeiten, die Butterherstellung oder auch das Verkaufen von Milch und Milchprodukten auf dem Milchmarkt (vgl. unter www.wikipedia.de - „Milchmädchen“). Insofern wird der Begriff „Milchmädchen“ - worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss zutreffend hingewiesen hat - auch noch vereinzelt im Zusammenhang mit Molkereiprodukten verwendet. Als unmittelbar beschreibender Sachhinweis auf Käse kommt er jedoch nicht in Betracht. Hierfür bedarf es auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass Käse aus Milch zubereitet wird, zum einen mehrerer Gedankenschritte. Es ist von Milch auf Mädchen oder von Mädchen auf Milch und anschließend auf Käse zu schließen. Daraus ergeben sich wiederum verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. So kann Käse von einem Mädchen hergestellt, von einem solchem verkauft oder von ihm gegessen werden. Zum anderen ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise der allgemeinen Durchschnittsverbraucher den Begriff „Milchmädchen“ in erster Linie mit dem bekannteren Ausdruck „Milchmädchenrechnung“ in Verbindung bringen werden. Er bezeichnet eine auf Trugschlüssen oder Illusionen beruhende Rechnung und wird abfällig unter anderem für die finanzielle Planung eines Vorhabens verwendet, bei der abzusehen ist, dass diese das Vorhaben niemals tragen wird bzw. bei der unterstellt wird, dass sie das Vorhaben nicht tragen kann (vgl. unter www.wikipedia.de - „Milchmädchenrechnung“). Insofern ist aktuell ein direkter Bezug der Wortkombination „Milchmädchen“ zu Molkereiprodukten, insbesondere zu Käse, nicht erkennbar.

c) Die Widerspruchsmarke 2 und die angegriffene Marke sind klanglich identisch.

Für den Vergleich von Wort-/Bildmarken mit Wortmarken gilt in klanglicher Hinsicht der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert. Jener stellt die einfachste Möglichkeit der Benennung dar und zwar auch dann, wenn sich der Bildbestandteil begrifflich beschreiben lässt. Voraussetzung ist jedoch stets, dass der betreffende Wortbestandteil über Kennzeichnungskraft verfügt (Kur/Onken, Markenrecht, 1. Auflage, 2017, § 14, Rdnr. 382). Dies gilt auch für Fälle, in denen der Wortbestandteil größtmäßig hinter dem Bild zurücktritt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 9, Rdnr. 433).

Dass der Begriff „Milchmädchen“ für die vorliegend in Rede stehende Ware „Käse“ über hinreichende Kennzeichnungskraft verfügt, hat der Senat bereits ausgeführt. Das Wortelement der angegriffenen Marke („MilchMädchen“) und die Widerspruchsmarke 2 („MILCHMÄDCHEN“) sind identisch, was zumindest die Annahme einer klanglichen Verwechslungsgefahr begründet.

Daran ändert auch das Bildelement der angegriffenen Marke nichts. Eine Ausnahme von dem Grundsatz „Wort vor Bild“ kann sich zwar dann ergeben, wenn das Bild durch seinen Umfang und seine kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum mehr beachtet wird (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 14, Rdnr. 434). Ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend hingegen nicht gegeben. Zwar tritt der Bildbestandteil in der angegriffenen Marke größtmäßig deutlich hervor. Keineswegs stellt er jedoch das ausschließlich dominierende Element derselben dar. Dies, da sich das (überwiegend) in Weiß gehaltene Wort farblich deutlich von dem dunklen Bildelement absetzt und für den Betrachter eine Art „Kontrapunkt“ darstellt, der ihm deutlich ins Auge fallen wird. Hinzu kommt, dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke dieselbe Vorstellung wie der Wortbestandteil vermittelt. Er zeigt eine junge Frau („Mädchen“), die aus einer Kanne Milch in eine Schüssel gießt. Insofern liegt es für den angesprochenen Verkehr nahe, das Bildelement auch mit „Milchmädchen“

zu benennen, was wiederum die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils und damit seine prägende Wirkung erhöht (vgl. BGH GRUR 1960, 126 - „Sternbild“).

Der Beschwerde war daher insoweit stattzugeben.

2. Da bereits aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 2 die Eintragung der angegriffenen Marke in vollem Umfang zu löschen war, ist die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 1 derzeit - und mit Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Sachentscheidung auch abschließend - gegenstandslos (vgl. BGH GRUR 2008, 714 Rdnr. 46 - idw; BPatG 30 W (pat) 43/12 – Sinuvex/CinnoVex/Sinupret; 25 W (pat) 542/11 - ORIGINAL CHINO/Tchibo).

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Richter Schmid ist wegen
Urlaubs an der Unterschrift
verhindert.

Dr. Söchtig

Dr. Kortbein

Me