



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 511/16

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
4. Januar 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 060 119

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. November 2012 angemeldete nachfolgend abgebildete Wort-/Bildmarke



ist am 1. Februar 2013 unter der Nr. 30 2012 060 119 für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 30 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren,

Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Inhaberin der am 1. April 1996 angemeldeten und am 29. September 1998 für die Waren der Klasse 30

Kakao, Kakao-Extrakte für Nahrungs- und Genusszwecke, Schokolade, Zuckerwaren, Marzipan- und Marzipanersatz, Schokolade und Zuckerwaren als Christbaumschmuck, Pralinen, auch mit flüssiger Füllung, insbesondere aus Weinen und Spirituosen.

eingetragenen Unionsmarke 000 134 858



Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des DPMA hat den Widerspruch mit Beschluss vom 4. Mai 2015 zurückgewiesen. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende habe auf die Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren glaubhaft gemacht. Zwischen den für die Vergleichsmarken zu berücksichtigenden Waren sei teilweise von Warenidentität auszugehen. Aufgrund des Wortbestandteils „LINDT & SPRÜNGLI“ verfüge die Widerspruchsmarke über eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Allerdings halte die angegriffene Marke den im Rahmen der gebotenen Ge-

samtabwägung erforderlichen Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke selbst in Bezug auf identische Waren ein. Sie unterscheide sich von der Widerspruchsmarke im Ganzen deutlich. Die Widerspruchsmarke werde auch nicht durch den Wortbestandteil „MAÎTRE CHOCOLATIER“ geprägt, bei dem es sich weder um eine eingetragene noch verkehrsdurchgesetzte Marke handele und der innerhalb des Gesamtzeichens auch nicht markenmäßig hervorgehoben sei. Des Weiteren bestünden zwischen den Markenelementen „MEISTER SCHOKOLADE“ und „MAÎTRE CHOCOLATIER“ auch begrifflich relevante Unterschiede.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Streitmarken Verwechslungsgefahr bestehe. Entgegen der Auffassung der Markenstelle nehme das angesprochene Publikum den Markenbestandteil „MAÎTRE CHOCOLATIER“ nicht als Sachangabe wahr, sondern verstehe ihn mit Rücksicht auf seine intensive Benutzung als betrieblichen Herkunftshinweis. Dies werde insbesondere durch ein von der Widersprechenden vorgelegtes Verkehrsgutachten der GfK aus dem Juni 2015 bestätigt, nach dem die Angabe „MAÎTRE CHOCOLATIER“ in den beteiligten Verkehrskreisen über einen Zuordnungsgrad von 29,3 % verfüge. Auf eine Verkehrsdurchsetzung dieses Markenbestandteils komme es in diesem Zusammenhang nicht an. Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung aller konkreten Fallumstände präge der Bestandteil „MAÎTRE CHOCOLATIER“ den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke zumindest mit. Auch die in den Streitzeichen enthaltenen Tierdarstellungen wiesen deutliche Übereinstimmungen auf.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Mai 2015 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 000 134 858 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2012 060 119 anzuordnen.

Sie regt an, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage an, ob ein als solches originär nicht schutzfähiges Markenelement bei einem Zuordnungsgrad von ca. 30 % geeignet sein kann, den Gesamteindruck einer komplexen Wort-Bildmarke, in welche es eingefügt ist, zu prägen und ob ein Verkehrsgutachten im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren insoweit berücksichtigungsfähig ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie regt an, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Nach Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke bestehe vorliegend keine Verwechslungsgefahr. Eine relevante Zeichenähnlichkeit sei zu verneinen. Der Bestandteil „MAÎTRE CHOCOLATIER“ stelle eine gattungsmäßige Bezeichnung für Konditoren bzw. Confiseure, die auf die Zubereitung von Schokoladeprodukten spezialisiert seien, dar. Die Widersprechende könne für diesen nicht schutzfähigen Zeichenbestandteil keine selbständigen Rechte beanspruchen. Es handele sich zudem um ein in der konkreten Widerspruchsmarke untergeordnetes Zeichenelement, welches diese nicht präge. Etwas anderes folge auch nicht aus dem von der Widersprechenden vorgelegten GfK-Gutachten. Die Tiersymbole in den jeweiligen Bildelementen zeigten Löwen bzw. einen Drachen und seien damit erkennbar verschieden.



Ergänzend wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch aus der Unionsmarke 000 134 858 zu Recht zurückgewiesen hat (vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH, GRUR Int. 2000, 899, Tz. 40 – Marca Mode; GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER; BGH, GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2016, 382, Tz. 22 – BioGourmet; zu Einschränkungen Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rn. 417). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr.



Die angegriffene Marke  und die ältere Widerspruchsmarke  weisen keine Zeichenähnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auf, so dass auch in Bezug auf identische Waren und bei Zugrundelegung weit überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr besteht.

a) Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung für verschiedene Schokoladen- und Pralinenprodukte, auf die sich die im Amtsverfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen, insbesondere die eidesstattliche Versicherung des

Leiters ihrer Markenabteilung vom 19. November 2013 beziehen, glaubhaft gemacht. Damit können insoweit die eingetragenen Waren „Schokolade“ und „Pralinen“ für den Warenvergleich zugrunde gelegt werden (vgl. BGH GRUR 2013, 833, Tz. 61 – Culinaria/Villa Culinaria).

Andere Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, bleiben auf die wirksam mit Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 21. August 2013 erklärte Nichtbenutzungseinrede bei der Entscheidung unberücksichtigt, vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, § 125b Nr. 4 MarkenG. Denn die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen enthalten keine Tatsachenangaben zur Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf diese weiteren Waren.

b) Zwischen verschiedenen für die angegriffene Marke registrierten Waren, wie insbesondere „Kakao“, „Konditorwaren“, „Speiseeis“ oder „Kaffee“, ist eine teilweise sogar ausgeprägte Warenähnlichkeit gegenüber „Schokolade“ bzw. „Pralinen“ anzunehmen. Einer näheren Bestimmung der jeweiligen Ähnlichkeitsgrade bedarf es nicht, weil eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken auch zu verneinen ist, wenn zugunsten der Widersprechenden in vollem Umfang der Eintragung der angegriffenen Marke von identischen Waren ausgegangen wird.

c) Die Kennzeichnungskraft einer aus mehreren Zeichenelementen zusammengesetzten Marke richtet sich nach ihrem Gesamteindruck; in der Regel bestimmt das kennzeichnungstärkste Element zugleich die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke (vgl. BGH GRUR 2009, 766, Tz. 32 – Stofffähnchen; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 136). Zugunsten der Widersprechenden kann damit im Hinblick auf eine umfangreiche Benutzung des Wortbestandteils „LINDT & SPRÜNGLI“ als solchen, die aus den vorgelegten Benutzungsunterlagen hervorgeht und auch gerichtsbekannt ist, eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der aus verschiedenen Wort- und Bildelementen zusammengesetzten Widerspruchsmarke als Ganzes unterstellt werden.

d) Zwischen den Streitmarken besteht jedoch selbst in Bezug auf identische Waren keine die Gefahr von Verwechslungen begründende Zeichenähnlichkeit.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (BGH GRUR 2012, 635, Tz. 23 – METRO/ROLLER's Metro). Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Tz. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 – Malteserkreuz I; GRUR 2013, 862, Tz. 45 – Culina-ria/Villa Culinaria). Prägenden Charakter hat ein Zeichenbestandteil, wenn die weiteren Bestandteile des Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen. Weil sich der Verkehr gerade an den unterscheidungskräftigen Bestandteilen eines Zeichens orientiert, ist für die Prüfung des prägenden Charakters die Kennzeichnungskraft der Zeichenbestandteile zu untersuchen (vgl. BGHZ 169, 295, Tz. 24 – Goldhase I; GRUR 2016, 283, Tz. 13 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist ferner nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129, Tz. 60 – La Española/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055, Tz. 26 - airdsl; GRUR 2011, 824, Tz. 26 – Kappa).

aa) Wie auch die Widersprechende nicht in Frage stellt, unterscheiden die Streitmarken als Ganzes sich in klanglicher Hinsicht erkennbar durch die in der Widerspruchsmarke enthaltene Wortfolge „LINDT & SPRÜNGLI“.

Durch dieses Worтеlement, das in der Gesamtmarke eine gewichtige Stellung einnimmt, ist in Bezug auf die Gesamtmarken auch eine Zeichenähnlichkeit in begriff-

licher Hinsicht ausgeschlossen, selbst wenn zwischen der Wortfolge „MAÎTRE CHOCOLATIER“ der Widerspruchsmarke und dem Wortbestandteil „MEISTER SCHOKOLADE“ der angegriffenen Marke eine Übereinstimmung oder Annäherung im Sinngehalt gegeben wäre.

Die Streitmarken als Ganzes weichen auch in bildlicher Hinsicht grundlegend im Aufbau voneinander ab. Bei der älteren Marke handelt es sich im Unterschied zur angegriffenen Marke um ein in sich geschlossenes, kreisförmiges Logo, in dem die Wortbestandteile wie insbesondere die als Firmenname wahrgenommene „LINDT & SPRÜNGLI“ in einem ringförmigen Band aufgenommen sind. Selbst die Tierdarstellungen, die erkennbar einerseits zwei Löwen, die ein Schild, auf dem eine stilisierte Breze zu erkennen ist, tragen, und andererseits im Fall der Widerspruchsmarke einen Drachen und einen darüber angeordneten Brust- und Kopfharnisch zeigen, weisen keine erheblichen bildlichen Gemeinsamkeiten auf.

bb) Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann das Vorliegen einer verwechslungsbegründenden Zeichenähnlichkeit auch nicht auf die von ihr angenommene begriffliche Zeichenähnlichkeit zwischen dem Wortbestandteil „MAÎTRE CHOCOLATIER“ als solchem und dem Wortbestandteil „MEISTER SCHOKOLADE“ der angegriffenen Marke gestützt werden. Diesem Bestandteil als solchem kommt in der Widerspruchsmarke keine kennzeichnende Funktion zu, so dass er nicht den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägt. Ferner wäre insoweit auch keine rechtserhebliche begriffliche Ähnlichkeit gegeben.

aaa) Nach dem Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, der nach den konkreten Umständen des Einzelfalls zu bestimmen ist (s. BGH GRUR 2002, 342, 343 - ASTRA/ESTRA-PUREN), wird die Angabe „MAÎTRE CHOCOLATIER“ im Zusammenhang mit den weiteren Aussagen „SUISSE“ und „DEPUIS 1845“ lediglich als sachliche Ergänzung der Firmenangabe „LINDT & SPRÜNGLI“ dahin verstanden, dass es sich dabei um in der Schweiz ansässige und seit 1845 tätige „meisterhafte“ Hersteller von Schokoladenwaren handele.

Die Wortsequenz „MAÎTRE CHOCOLATIER SUISSE DEPUIS 1854“ wird als zusammenhängender Text aufgefasst. Die einzelnen Wortelemente, die in derselben Schriftart und -größe gehalten sind, bilden nach der äußeren Zeichengestaltung, die insbesondere auch keine Abstände zwischen den einzelnen Wörtern enthält, einen Fließtext. Der Textblock ist angesichts seiner Zuordnung im unteren Segment des kreisförmigen Logos erkennbar auf die größer und im Bildzentrum wiedergegebene Firmenangabe „LINDT & SPRÜNGLI“, der sich alle weiteren Zeichenelemente unterordnen, bezogen. Auch inhaltlich handelt es sich um bloße Sachhinweise. Die Angabe „MAÎTRE CHOCOLATIER“ erschöpft sich nach dem Verständnis allgemeiner inländischer Verkehrskreise – auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke – in einem generischen Hinweis auf einen „Meister Chocolatier“. Das Begriffspaar enthält die international gebräuchliche, zumindest jedoch im Inland hinreichend eingeführte Bezeichnung „Chocolatier“ (vgl. Anlage 1 zur Terminladung vom 14. September 2016 mit Hinweisen zur Begriffsverwendung), die eine in Frankreich begründete handwerkliche Spezialisierung im Bereich der Zubereitung von Schokolade bezeichnet. Ihr ist die auch in der Verbindung ebenfalls eingeführte Angabe „MAÎTRE“ vorausgestellt (vgl. Anlage 1 zum vorgenannten Ladungszusatz, Seite 2), die eine besondere, nämlich meisterhafte Qualifikation bezeichnet und zumindest im Kontext ohne weiteres verstanden wird. Die weiteren, ebenfalls französischsprachigen Angaben „SUISSE“ und „DEPUIS 1854“ sind einfache, auch dem inländischen Publikum geläufige Angabe, die das Publikum unterstützt durch die grafische Gestaltung und im konkreten Zusammenhang des Textes „MAÎTRE CHOCOLATIER SUISSE DEPUIS 1854“ als Ganzen ohne weiteres in ihrer Bedeutung „SCHWEIZERISCH SEIT 1854“ einzuordnen vermag. Bei dieser Sachlage wird das Publikum den Bestandteil „MAÎTRE CHOCOLATIER“ im Gesamteindruck der Widerspruchsmarke als unselbständigen Bestandteil einer Kombination typischer Sachangaben, die der Erläuterung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens dienen, wahrnehmen.

bbb) Aus der von der Widersprechenden vorgelegten Verkehrsbefragung vom Juni 2015, nach der die Bezeichnung „MAÎTRE CHOCOLATIER“ als solche von

ca. 30 % der angesprochenen inländischen Verkehrskreise als Marke der Widersprechenden verstanden werde, ergibt sich schon aus tatsächlichen Gründen keine andere Bewertung. Diese Befragung bezieht sich auf die Frage, ob das Publikum die Wortfolge „MAÎTRE CHOCOLATIER“ als solche als Marke versteht. Das dabei ermittelte Ergebnis lässt jedoch keine Rückschlüsse darauf zu, ob das Publikum diese Wortfolge auch innerhalb der konkreten Gestaltung der Widerspruchsmarke, insbesondere innerhalb des konkreten Sachzusammenhangs mit den weiteren vorgenannten Wortelementen, die sich mit der Wortfolge „MAÎTRE CHOCOLATIER“ zu einer in sich geschlossenen, sachbezogenen Gesamtaussage verbinden, als Marke verstehen würde. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Publikum ein Zeichen regelmäßig so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne eine analysierende Betrachtung einzelner Komponenten vorzunehmen (s. BGH GRUR 2000, 233, 235 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Da der Wortfolge „MAÎTRE CHOCOLATIER“ innerhalb der Widerspruchsmarke aber gerade die Funktion zukommt, neben anderen Sachangaben das Geschäftsgebiet des Unternehmens anzugeben, hat die Verkehrsbefragung über eine isolierte Verwendung dieses Bestandteils keine Aussagekraft für den Streitfall. Auch wenn das Publikum dem genannten Bestandteil aufgrund Benutzung in gewissem Umfang Kennzeichnungskraft zuordnen sollte, folgt daraus nicht, dass er den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, die nach Inhalt und Aufbau ersichtlich auf den Firmenbestandteil „LINDT & SPRÜNGLI“ zugeschnitten ist, prägt.

Soweit die Widersprechende sich in diesem Zusammenhang auf Aussagen in der Entscheidung „TUC-Salzcracker“ des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 505) bezieht, nach denen ein originär schutzunfähiger Bestandteil einer mehrgliedrigen Marke im Einzelfall den Gesamteindruck der Marke prägen könne, auch wenn sich dieser Bestandteil nicht in den Verkehrskreisen als Marke durchgesetzt hat, geht dies ins Leere. Die Fallgestaltung „TUC-Salzcracker“ liegt schon im Ausgangspunkt anders. Gegenstand der Entscheidung war die Frage der Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke durch die – von anderen Zeichenbestandteilen unabhängige – Warenform (vgl. insbesondere a. a. O., Tz. 29). Der Bestandteil

„MAÎTRE CHOCOLATIER“ betrifft dagegen ein nach der Zeichengestaltung der Widerspruchsmarke mit anderen Sachangaben verbundenes Zeichenelement, das der Firmenangabe zu- und untergeordnet ist, so dass eine Prägung der Widerspruchsmarke durch diesen Zeichenbestandteil von vornherein fern liegt. Selbst wenn der Bestandteil „MAÎTRE CHOCOLATIER“ in der konkreten Gestaltung der Widerspruchsmarke von 30 % der Verkehrsteilnehmer als Marke verstanden würde, läge dieser Prozentsatz im Übrigen weit unterhalb eines Durchsetzungsgrades von knapp 50 %, auf den sich die entsprechenden Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „TUC-Salzcracker“ beziehen (a. a. O. Tz. 29, vgl. aber zum tatsächlichen Durchsetzungsgrad von über 50 % in Tz. 30 f.).

Ohne dass es hierauf letztlich ankommt, ist anzumerken, dass der Senat die vorgenannte Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs nicht teilt (vgl. GRUR 2008, 505, Tz. 29. – TUC-Salzcracker). Nach Auffassung des Senats setzt das Vorliegen einer den Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Widerspruchs- bzw. Klagemarke prägenden Stellung eines Bestandteils zwingend dessen Eintragungs- bzw. Schutzfähigkeit voraus. Diese ist hier nicht gegeben, weil die Wortfolge in Bezug auf die Waren „Schokoladen“ und „Pralinen“ nämlich eine nicht unterscheidungskräftige Angabe im Sinn von Art. 7 Abs. 1 b) UnionsmarkenVO darstellt (vgl. BGH, GRUR 2000, 608, 610 – ARD-1; GRUR 2003, 1040, Tz. 36 - Kinder I; GRUR 2016, 283, Tz. 18 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; m. w. N. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 9 Rn. 331 ff.). Als nahe- liegender Hinweis auf eine besondere Qualifikation im Bereich der Zubereitung von Schokolade fehlt ihr die originäre Eignung, damit gekennzeichnete Schokoladen- oder Pralinenwaren im Bundesgebiet von denen anderer Anbieter, denen das Publikum dieselbe berufliche Qualifikation zuordnen kann, kennzeichenmäßig abzugrenzen (vgl. ähnlich BGH GRUR 2014, 376, Tz. 16 f. – grill meister; GRUR 2016, 283, Tz. 15 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BPatG, Beschl. v. 22.6.2010, 24 W (pat) 57/09 – webadvocat; m. w. N. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 86). Wie die Widersprechende selbst einräumt, hat sie für diesen Bestandteil ihrer Unionsmarke auch nicht das Vorlie-

gen einer Verkehrsdurchsetzung im Bundesgebiet belegt (entsprechend § 8 Abs. 3 MarkenG).

Mit Recht machen *Büscher* in *Büscher/Dittmer/Schiwy*, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rn. 441, und *Hacker* in *Ströbele/Hacker*, Markenrecht, 11. Aufl., § 9 Rn. 376 geltend, dass es eine Umgehung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG bedeuten würde, wenn einem als solchem nicht schutzfähigen Zeichen, das in ein Gesamtzeichen aufgenommen ist, als selbständig kollisionsbegründendem Bestandteil des Gesamtzeichens ein isolierter Schutz zukommen könnte. Hierin läge ein schwerwiegender Wertungswiderspruch zwischen absoluten Schutzhindernissen und den Kriterien, nach denen sich der Schutzbereich einer Marke im Rahmen Prüfung der Verwechslungsgefahr bemisst, insbesondere in Bezug auf das öffentliche Interesse, aufgrund dessen bestimmte Angaben einem Ausschließlichkeitsrecht einzelner Marktteilnehmer entzogen sind und dem auch bei Aufnahme eines Zeichenbestandteils in eine Kombinationsmarke Rechnung zu tragen ist. Dies gilt umso mehr als auch das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft letztlich auf dem durch die allgemeine Handlungsfreiheit verfassungsrechtlich geschützten Interesse der Mitbewerber, zum Gemeingut gehörige Angaben frei nutzen zu können, fußt (vgl. *Hacker*, Markengesetz, 4. Aufl., Rn. 151; vgl. auch zur Berücksichtigung eines vergleichbaren verfassungsrechtlichen relevanten Allgemeininteresses im Gebrauchsmusterrecht BGH GRUR 2006, 842, Tz. 20 – Demonstrationschrank).

ccc) Die Zeichenbestandteile der Streitmarken „MEISTER SCHOKOLADE“ und „MAÎTRE CHOCOLATIER“ wären, selbst wenn man davon ausginge, dass der Zeichenbestandteil „MAÎTRE CHOCOLATIER“ originäre Kennzeichnungskraft hätte oder verkehrsdurchgesetzt wäre, auch nicht in einer die Gefahr von Verwechslungen begründenden Weise ähnlich. Schriftbildlich und klanglich bestehen insoweit markante Unterschiede, die auch bei einem auf diese Elemente beschränkten Zeichenvergleich eine Verwechslungsgefahr ausschließen. Aber auch begrifflich liegt insoweit keine relevante Ähnlichkeit vor. Dies würde voraus-

setzen, dass die Wörter ihrem Sinn nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 285). Wie die Markenstelle zu Recht ausgeführt hat, liegen diese Begriffe auf verschiedenen Ebenen, so dass irrtümliche Fehlzuordnungen nicht zu erwarten wären. Die Angabe „MEISTER SCHOKOLADE“ wird nämlich im Unterschied zu „MAÎTRE CHOCOLATIER“ nicht als Hinweis auf eine besondere berufliche Qualifikation eines Schokoladenanbieters, sondern als qualitätsberühmende Angabe im Hinblick auf die Ware „Schokolade“ wahrgenommen. Eine hinreichende begriffliche Ähnlichkeit von Wortelelementen, die einerseits Eigenschaften des Produkts, andererseits Merkmale des Herstellers beschreiben, liegt fern.

ddd) Die Frage, ob eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „MAÎTRE CHOCOLATIER“ anzunehmen wäre, stellt sich nicht, da diese Rechtsfigur nur in Bezug auf jüngere Marken, die eine ältere Marke in sich aufgenommen haben, zur Anwendung kommt. Eine andere Sichtweise würde auf einen unzulässigen Elementenschutz hinauslaufen (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2008, 903, Tz. 34 – SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 455). Im Übrigen sind vorliegend im Hinblick auf die Einbindung dieses Bestandteils in einen aus Sachangaben bestehenden Textblock keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass insoweit die Voraussetzungen einer selbständig kennzeichnenden Stellung innerhalb der älteren Marke erfüllt wären. Auch für das Vorliegen einer anderen Form assoziativer Verwechslungsgefahr bestehen keine Anzeichen.

2. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG. Im Hinblick auf das im Beschwerdeverfahren eingeführte Vorbringen der Widersprechenden zur Kennzeichnungskraft des Bestandteils „MAÎTRE CHOCOLATIER“ ist der Widersprechenden kein sorgfaltswidriges Verhalten anzulasten, das ausnahmsweise die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würde.

3. Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen. Der Senat hat weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entschieden, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich. Die Anregung der Widersprechenden, die Rechtsbeschwerde zur Frage zuzulassen, ob ein originär nicht schutzfähiges Markenelement bei einem Zuordnungsgrad von ca. 30 % geeignet sein kann, den Gesamteindruck einer komplexen Wort-Bildmarke, in welche es eingefügt ist, zu prägen, kann hier nicht aufgegriffen werden. Die Beantwortung dieser Rechtsfrage ist letztlich nicht entscheidungserheblich, weil der Bestandteil „MAÎTRE CHOCOLATIER“ als integraler Bestandteil einer geschlossenen Gesamtaussage nicht den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägt und zum anderen weil die Zeichenbestandteile „MAÎTRE CHOCOLATIER“ und „MEISTER SCHOKOLADE“ in jeder Hinsicht unähnlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Bb