



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 37/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 030 293

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Mai 2020 unter Mitwirkung der Richter Kätker als Vorsitzender, Dr. von Hartz und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Brauerei Weller Erlangen

ist am 22. Mai 2014 angemeldet und am 7. August 2014 unter der Nummer 30 2014 030 293 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 32: Bier und Brauereiprodukte.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 12. September 2014 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 30 2012 037 812

Weller

die am 3. Juli 2012 angemeldet und am 1. August 2012 eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 32: Biere; Limonaden; Mineralwässer; Tafelwässer; Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: alkoholische Getränke, ausgenommen Bier;

Klasse 43: Verpflegung von Gästen in Restaurants; Betrieb von Hotels; Betrieb einer Bar.

Mit Beschlüssen vom 28. August 2017 und 18. Juli 2019, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 32 des DPMA die angegriffene Marke wegen Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe in zulässiger Weise alleine Widerspruch erheben können, da sie mit dem weiteren Inhaber der Widerspruchsmarke, Herrn W..., keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), sondern nur eine Bruchteilsgemeinschaft bilde. Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 MarkenV seien bei der Anmeldung der Marke, die durch einen Patentanwalt erfolgt sei, beide Inhaber unter Angabe ihres jeweiligen Wohnsitzes aufgeführt worden. Entgegen § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b MarkenV seien keine Angaben zur Rechtsform und zu einem vertretungsberechtigten Gesellschafter einer GbR gemacht worden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe den behaupteten Gesellschaftszweck, die gemeinsame Nutzung der Widerspruchsmarke zur Lizenzierung an die Inhaberin der angegriffenen Marke, nicht belegen können. Insbesondere sei der entsprechende Lizenzvertrag nur im Entwurf vorgelegt worden. Zudem datiere er erst vom 29. Januar 2014 und damit nach der Anmeldung und Eintragung der Widerspruchsmarke. Die sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 32 „Biere“ seien identisch. Die „Brauereiprodukte“ der jüngeren Marke seien hierzu ähnlich, da Verbraucher daran gewöhnt seien, dass Brauereien häufig auch Mineralwässer und

Erfrischungsgetränke abfüllten. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Die beiden Marken stimmten im prägenden Bestandteil „Weller“ überein, da die Wörter „Brauerei“ und „Erlangen“ als beschreibende Angaben zur Art des Herstellungsbetriebs und dessen geografischer Lage in einer bayerischen Großstadt im Bezirk Mittelfranken außer Betracht zu bleiben hätten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie hat ihre Beschwerde trotz Fristsetzung durch den Senat nicht begründet. Im Verfahren vor dem Amt hat sie die Ansicht vertreten, die Widersprechende sei nicht alleine zum Widerspruch berechtigt. Sie bilde gemeinsam mit dem Mitinhaber der Widerspruchsmarke, Herrn W..., eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die sie nicht allein vertreten könne. Die gemeinsame Markenmeldung sei zu dem Zweck erfolgt, der Inhaberin der angegriffenen Marke eine Lizenz an der Widerspruchsmarke einzuräumen. Auch der Patentanwalt, der die beiden im Rahmen des Anmeldeverfahrens vor dem Amt vertreten habe, sei davon ausgegangen, dass eine Lizenzvergabe nur durch beide Mitinhaber der Marke gemeinsam möglich sei. Die Lizenzierung sei inzwischen per Lizenzvertrag, zumindest aber aufgrund mündlicher Vereinbarung bereits erfolgt. Maßgeblich allein sei, dass die beiden Mitinhaber im Zeitpunkt der Entscheidung als Gesamthand verbunden seien. Da das Markenregister kein öffentliches Register sei, sei ein materieller Inhaberwechsel unabhängig davon wirksam, ob dieser in das Register eingetragen sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 32 vom 28. August 2017 und 18. Juli 2019 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im patentamtlichen Verfahren nicht geäußert. Im Verfahren vor dem Amt hat sie die Ansicht vertreten, die beiden Mitinhaber der Widerspruchsmarke bildeten eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, da zwischen ihnen weder schriftlich noch mündlich ein Gesellschaftsvertrag abgeschlossen worden sei. Sie hätten keinen weitergehenden wirtschaftlichen Zweck als die Sicherung der Markenrechte verfolgt. Nicht jede Verwertungsabsicht begründe die Annahme, dass die handelnden Personen eine GbR gründen wollten. Andernfalls komme es praktisch nie zu dem gesetzlichen Regelfall einer Bruchteilsgemeinschaft, da jedes Schutzrecht früher oder später verwertet werden solle. Auch bei der Bruchteilsgemeinschaft stehe die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands wie die Lizenzvergabe den Teilhabern gemeinschaftlich zu. Da im Zeitpunkt der Anmeldung die GbR schon lange als markenrechtsfähig angesehen worden sei, wäre es für die patentanwaltlich vertretenen Inhaber ein Leichtes gewesen, die Widerspruchsmarke entsprechend anzumelden, wenn dies gewollt gewesen wäre. Eine etwaige nachträgliche Gründung einer GbR sei unbeachtlich, da diese nicht als Inhaberin der Widerspruchsmarke in das Register eingetragen sei und sich die Widersprechende auf die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG berufen könne.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 23. Januar 2020 sind die Verfahrensbeteiligten auf die vorläufige Auffassung des Senats hingewiesen worden, dass Beschwerde voraussichtlich keinen Erfolg haben werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1) Der Widerspruch ist zulässig, insbesondere hat ihn die Widersprechende wirksam erhoben, § 42 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 744 Abs. 2 BGB. Als Inhaber der Widerspruchsmarke ist neben der Widersprechenden Herr W... in das Register eingetragen. Ist eine Widerspruchsmarke für mehrere Inhaber eingetragen, ist grundsätzlich jeder Mitinhaber widerspruchsberechtigt (§ 744 Abs. 2 BGB; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 42 Rdnr. 21).

Zwischen der Widersprechenden und Herrn W... bestand im Zeitpunkt der Anmeldung der Widerspruchsmarke keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).

a) Während die GbR auf dem Entstehungstatbestand eines Gesellschaftsvertrages ruht, liegt eine Bruchteilsgemeinschaft i. S. d. § 741 BGB vor, wenn mehreren ein Recht gemeinschaftlich zusteht. Die Gemeinschaft i. S. d. §§ 741 ff. BGB ist eine auf das gemeinsame Rechtsobjekt bezogene „Zwangsgemeinschaft“ und Interessengemeinschaft nur im Hinblick auf das gemeinsame Haben und Halten, auch wenn sie sich auf mehrere Gegenstände bezieht (Erman/H. P. Westermann, Vor § 705 Rn. 4; NK-BGB/Heidel Rn. 88). Ein überindividueller Zweck, der die GbR gegenüber ihren Mitgliedern abhebt und um dessen Willen z. B. Beiträge in das Gesamthandsvermögen geleistet werden, fehlt der Bruchteilsgemeinschaft. Ein solcher Gesellschaftszweck kann, falls nicht ausdrücklich eine GbR errichtet worden ist, nur angenommen werden, wenn er nicht schon mit gegebenen Interessen aus einer Gemeinschaft i. S. d. §§ 741 ff. BGB deckungsgleich ist (BGH NJW 1967, 1275; Erman/H. P. Westermann Vor § 705 Rn. 49; BeckOK BGB/Schöne, 52. Ed. 1.11.2019, BGB § 705 Rn. 35, 36). Der Abschluss eines Gesellschaftsvertrages kann grundsätzlich auch konkludent erfolgen (Erman/H. P. Westermann Rn. 7; Henssler/Strohn/Servatius Rn. 19; MüKoBGB/Schäfer Rn. 25 ff.), da spezielle

Formvorschriften für den Gesellschaftsvertrag fehlen. Ein konkretes Geschäftsbewusstsein für den konkludenten Vertragsabschluss ist nicht erforderlich (BeckOK BGB/Schöne, a. a. O. Rn. 44).

b) Zunächst fehlt es an jeglichem Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, wann, wo und mit welchem konkreten Inhalt ein Gesellschaftsvertrag zwischen der Widersprechenden und Herrn W... (konkludent) abgeschlossen worden sein soll. Es wurden keine Angaben zu dem Gesellschaftszweck, der über das bloße Halten der Widerspruchsmarke und deren Lizenzierung an die Inhaberin der angegriffenen Marke hinausgeht, zu etwaigen Beiträgen der Gesellschafter, zur Vertretungsmacht etc. gemacht.

c) Auch aus den vorgelegten Unterlagen ergeben sich keinerlei Hinweise auf das Bestehen einer GbR zwischen den Mitinhabern der Widerspruchsmarke.

aa) Soweit die beigebrachten Dokumente datierbar sind, sind diese erst nach Anmeldung der Widerspruchsmarke am 3. Juli 2012 verfasst worden, so der Entwurf eines Lizenzvertrags vom 29. Januar 2014 (Anlage 1 zum Schreiben der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 9. März 2015), der „Abschlussbericht W...“ (Anlage 3) vom 31. Mai 2013 und das Anwaltsschreiben vom 29. Juli 2014 (Anlagen 3 und 4 zum Schreiben der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 4. April 2016). Sollte die GbR erst nach dem Anmeldetag entstanden sein, hätte es eines entsprechenden Umschreibungsantrags zum Register bedurft. Bis zur Stellung dieses Antrags, der bis heute nicht erfolgt ist, kann sich der noch im Register eingetragene Rechtsvorgänger – hier die Widersprechende – (in Gemeinschaft) auf die formelle Legitimationswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG berufen (Miosga a. a. O. Rdnr. 23).

bb) Auch inhaltlich geben diese Dokumente keinen Hinweis, dass die Widersprechende und Herr W... eine GbR gründeten oder zu gründen beabsichtigten. Der Lizenzvertrag, der offensichtlich nie unterzeichnet worden ist,

bezeichnet die beiden als Markeninhaber und nicht eine zwischen diesen bestehende GbR. In dem Abschlussbericht werden unter „Markenrechte“ als Inhaber „Freundeskreis Brauerei W1... und Familie W2...“, an anderer Stelle ergänzt um den Zusatz „(geplant Denkmalstiftung)“ erwähnt. Allerdings bleibt unklar, ob sich diese Ausführungen auch auf die Widerspruchsmarke beziehen, die in dem Dokument nicht benannt wird, sondern nur die Marke „...“. Der Organisationsentwurf (Anlage 2 zum Schreiben der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 4. April 2016) ist widersprüchlich, denn zuerst benennt er die Familie W2... als Inhaberin der Markenrechte an der Widerspruchsmarke, weiter unten dann allerdings die B.... Auch das Anwaltsschreiben vom 29. Juli 2014 (Anlage 4) gibt keinen Aufschluss, denn dort werden ebenfalls nur die Widersprechende und Herr W... als Inhaber benannt, ohne dass sich Hinweise auf eine zwischen den beiden bestehende GbR ergeben.

d) Zuletzt sprechen auch die Angaben der Mitinhaber der Widerspruchsmarke bei der Anmeldung, die dabei rechtskundig vertreten waren, dagegen, dass Markeninhaberin eine GbR werden sollte. Entgegen § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b MarkenV fehlen ein Hinweis auf eine GbR als Inhaberin der Marke sowie die Pflichtangaben zum Sitz der Gesellschaft und zum vertretungsberechtigten Gesellschafter. Stattdessen wurden die Adressen der beiden Anmelder angegeben, derer es nur bei der Anmeldung durch gesellschaftsrechtlich nicht verbundene Personen bedarf (§ 5 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 MarkenV).

2) Der Widerspruch ist begründet, da zwischen den beiden Marken die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder

Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).

Ausgehend von der maßgeblichen Registerlage sind die Waren, die für die Widerspruchsmarke bzw. die angegriffene Marke registriert sind, identisch. Die Waren der angegriffenen Marke „*Bier und Brauereiprodukte*“ stimmen mit den Widerspruchswaren der Klasse 32 „*Biere*“ überein. Da zu Brauereiprodukten in erster Linie Bier zählt, sind diese in den Widerspruchswaren „*Biere*“ oberbegrifflich mit enthalten.

b) Von diesen Waren werden die breiten, allgemeinen Verkehrskreise der Verbraucher sowie der Getränkefachhandel angesprochen. Da es sich hierbei um ein in der Regel niederpreisiges Gut des täglichen Bedarfs handelt, werden die angesprochenen Verkehrskreise bei der Auswahl dieser Waren eine unterdurchschnittliche Aufmerksamkeit aufwenden.

c) Der Widerspruchsmarke „**Weller**“ kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, 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 (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 - BORCO/HABM [Buchst. a]); BGH, Beschl. v. 14. Januar 2016 – I ZB 56/14 Rdnr. 31 - BioGourmet). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest

erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 - ISET/ISETsolar; BGH GRUR 2008, 905, 907 Rdnr. 16 - Pantohexal).

bb) Die Widerspruchsmarke erweckt den Eindruck eines Familiennamens. In keinem Fall handelt es sich um eine die hier maßgeblichen Waren der Klasse 32 beschreibende Angabe oder eine daran angelehnte Bezeichnung. Der Name „Weller“ stellt auch keinen in Deutschland außergewöhnlich häufig anzutreffenden Allerweltsnamen dar (BPatG 26 W (pat) 62/13 – Pohlschröder; 30 W (pat) 50/16 – Schneider/Schneider Electric).

d) Ausgehend von identischen Waren, unterdurchschnittlicher Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr gebotenen weiten Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2017, 914 Rdnr. 27 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig

bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rdnr. 19 – ZIRH/SIR; BGH a. a. O. Rdnr. 37 – BioGourmet).

bb) In ihrer Bedeutung für den (klanglichen) Gesamteindruck treten die Bestandteile „Brauerei“ und „Erlangen“ der angegriffenen Marke zurück. Das Wort „Brauerei“ ist die übliche Bezeichnung des Herstellungsorts der hier maßgeblichen Ware „Biere“. Mit der geografischen Angabe „Erlangen“ wird lediglich auf den Sitz des Herstellungsbetriebs in der mittelfränkischen Stadt hingewiesen. Somit ist allein der Bestandteil „Weller“ in der angegriffenen Marke für den Gesamteindruck prägend, der identisch mit der Widerspruchsmarke ist.

III.

Gründe für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 kann nicht verlängert werden.

Kätker

Dr. von Hartz

Schödel

prä