



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 578/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 031 488

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. April 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Nielsen und der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerden der Widersprechenden werden zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das am 6. März 2015 angemeldete Zeichen

DSK-W- Original Hallesches Wittekind

ist am 17. August 2015 unter der Nummer 30 2015 031 488 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Die Marke genießt Schutz für die nachfolgenden Waren:

Klasse 29:

Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Milch; Milchprodukte; Speiseöle; Speisefette;

Klasse 30:

Kaffee; Tee; Kakao; Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka; Sago; Mehle; Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker; Honig; Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Kühleis.

Gegen die Eintragung der am 18. September 2015 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende zu 1. als Inhaberin der am 2. November 2006 angemeldeten und am 18. Januar 2007 eingetragenen Wort-/Bildmarke 306 66 893



am 20. November 2015 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke zu 1. genießt Schutz für die folgenden Waren:

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 33:

Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Weiterhin hat gegen die Eintragung der Marke 30 2015 031 488 die Widersprechende zu 2. als Inhaberin der am 30. September 2014 angemeldeten und am 21. Januar 2015 eingetragenen Wortmarke 30 2014 061 705

Wittekind

am 20. November 2015 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke zu 2. genießt Schutz für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 25:

Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Klasse 32:

Biere;

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 30, hat mit Beschluss vom 19. Juli 2019 beide Widersprüche durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken durchschnittlich sei. Die sich gegenüberstehenden Vergleichswaren seien nicht identisch. Die Frage der Warenähnlichkeit könne als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, weil

selbst im Zusammenhang mit hochgradig ähnlichen Waren keine Verwechslungsgefahr mangels Markenähnlichkeit gegeben sei. Soweit die Kollisionszeichen in ihrer maßgeblichen Gesamtheit gegenübergestellt würden, sei eine Ähnlichkeit offenkundig zu verneinen. Gleiches gelte, wenn beim Vergleich auf die prägenden Bestandteile der Vergleichszeichen abgestellt werde. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch die Buchstabenfolge „DSK-W“ geprägt. Die Wortbestandteile „Original“ und „Hallesches Wittekind“ würden dagegen als sachbeschreibende Hinweise zurücktreten. Der Zeichenbestandteil „Hallesches Wittekind“ bezeichne ein ehemaliges Solebad, das ein Denkmal-Ensemble in der Stadt Halle sei. Er werde daher vom angesprochenen Verkehr als sachbezogener Hinweis auf die geografische Herkunft der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren verstanden. Der prägende Wortbestandteil „DSK-W“ weise jedoch in keiner Wahrnehmungskategorie eine relevante Ähnlichkeit zu den Widerspruchsmarken auf. Auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen In-Verbindung-Bringens sei vorliegend ausgeschlossen, da es sich bei „Hallesches Wittekind“ um einen einheitlich (beschreibenden) Gesamtbegriff innerhalb der angegriffenen Marke handele, der nicht mit dem Namen „Wittekind“ gleichgesetzt werden könne.

Gegen diese Entscheidung der Markenstelle wenden sich die Widersprechenden mit ihren Beschwerden. Sie sind der Auffassung, dass beim jeweils vorzunehmenden Zeichenvergleich dem Bestandteil „Wittekind“ eine ausschlaggebende Bedeutung zukomme, zumal der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch ihn geprägt werde. Entgegen der Annahme der Markenstelle existiere die Bezeichnung „Hallesches Wittekind“ nicht und weise damit keinen sachbeschreibenden Sinngehalt auf. Zwar gebe es in der Stadt Halle das ehemalige „Solebad Wittekind“. Es lasse sich jedoch nicht nachweisen, dass dieses Denkmal-Ensemble auch als „Hallesches Wittekind“ bezeichnet werde. Daher könne nicht angenommen werden, dass der angesprochene Verkehr die Wortkombination „Hallesches Wittekind“ als Ortsangabe verstehen werde. Bei dem Zeichenbestandteil „Wittekind“ handele es sich vielmehr um einen Namen, der als

Vor- und Familienname gebräuchlich sei. Der bekannteste Träger dieses Namens sei der sächsische Herzog Wittekind (auch „Widukind“ genannt). Der Beschluss der Markenstelle sei deswegen nur insoweit zutreffend, als es sich bei dem Zeichenbestandteil „Hallesches“ um eine Ortsangabe handele, die vom angesprochenen Verkehr bei der Wahrnehmung der angegriffenen Marke als sachbeschreibender Hinweis vernachlässigt werde. Gleiches gelte für das allgemein gebräuchliche Element „Original“. Entgegen der Auffassung der Markenstelle trete bei der Wahrnehmung der angegriffenen Marke auch die Buchstabenfolge „DSK“ zurück, da der angesprochene Verkehr diese ohne Weiteres als Abkürzung bzw. Akronym der Firma der Inhaberin der angegriffenen Marke verstehen werde. Dabei weise auch die Wortkombination „Deutsches Salinekontor“ als solche deutliche sachbeschreibende Bezüge auf und erschöpfe sich letztlich in einem Hinweis auf eine in Deutschland gelegene Lager- und Produktionsstätte für Waren, die unter der Zugabe von Salz hergestellt würden. Bei der Wahrnehmung der Widerspruchsmarke zu 1. trete der Wortbestandteil „Schloss“ zurück, da dieser lediglich die Produktions- und/oder Vertriebsstätte der betreffenden Produkte bezeichne. Hiervon ausgehend stünden sich beim Vergleich der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke zu 1. und der Widerspruchsmarke zu 2. jeweils nur die Wortbestandteile „Wittekind“ gegenüber, so dass eine Markenidentität ohne Weiteres zu bejahen sei. Bei der Beurteilung der Waren sei von einer hochgradigen Ähnlichkeit auszugehen. Denn insoweit sei auch der funktionelle Zusammenhang der betreffenden Produkte ein maßgebliches Kriterium. So würden die Waren der Klassen 29 („Milch“) und 30 („Kaffee; Tee; Kakao; Kaffee-Ersatzmittel“) in einer Vielzahl von Cocktails oder Mischgetränken Verwendung finden, also in „alkoholischen Getränken“ wie z. B. „Russischer Schokolade“. Weiterhin werde auch das Milchprodukt „Molke“ häufig zum Mischen oder Strecken von Getränken verwendet. Ebenso seien die Vertriebskanäle der betreffenden Vergleichswaren identisch. Diese würden nicht nur auf denselben Märkten, sondern dort direkt nebeneinander angeboten. In Bars und Cafés würden die Vergleichswaren zusammen ausgeschenkt. Auch hinsichtlich der von der angegriffenen Marke in den Klassen 29 und 30 beanspruchten Lebensmittel sei von

einer durchschnittlichen Warenähnlichkeit auszugehen. Sie stünden zu „Alkoholische Getränke“ (Klasse 33) auf Seiten der Widerspruchsmarke zu 1. und „Bieren“ (Klasse 32) bzw. zu den Dienstleistungen der Klasse 43 auf Seiten der Widerspruchsmarke zu 2. in einem funktionellen Ergänzungsverhältnis und würden über dieselben Vertriebskanäle angeboten. Dies zeige bereits ein Blick auf die Homepage der Inhaberin der angegriffenen Marke, auf der neben Salz und Lebensmittel auch alkoholische Getränke angeboten würden. Letztlich seien sämtliche sich vorliegend gegenüberstehenden Waren als „Genussmittel“ zu bezeichnen, so dass die jeweils gehandelten Sortimente sogar identisch seien.

Die Widersprechende zu 1. beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30, vom 19. Juli 2019 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 306 66 893 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 031 488 anzuordnen.

Die Widersprechende zu 2. beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30, vom 19. Juli 2019 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2014 061 705 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 031 488 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerden der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren auf ihren Vortrag im Widerspruchsverfahren verwiesen. Darin hat sie ausgeführt, dass die zu vergleichenden Waren nicht ähnlich seien, zumal Milch- und Kaffeeprodukte nicht zusammen mit alkoholischen Getränken angeboten würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 30, die Schriftsätze der Beteiligten, den Senatshinweis vom 8. März 2021 sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerden der Widersprechenden zu 1. und 2. haben in der Sache keinen Erfolg.

1. Sie sind gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft und auch ansonsten zulässig.

Zwar wurde in das Handelsregister am 14. September 2017 eingetragen, dass die Widersprechende zu 1., die N... mbH & Co. KG aufgelöst und die Firma erloschen sei. Dadurch hat sie ihre Rechts- und Beteiligtenfähigkeit aber nicht verloren. Auch nach der Löschung einer Personenhandelsgesellschaft im Handelsregister kann die Gesellschaft als Rechtsträger weiter bestehen. Vor allem im Fall der Liquidation ist von einem Fortbestehen zumindest als Gesellschaft bürgerlichen Rechts auszugehen, solange noch irgendwelche Aktivitäten erbracht werden, insbesondere noch ein Markenrecht - wie vorliegend in Form der Widerspruchsmarke zu 1. - vorhanden ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 7, Rn. 6; BPatG GRUR 2011, 362, 363 - akustilon).

2. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG , so dass die Markenstelle die Widersprüche nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382, Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2019, 173 Rn. 17 - Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der jeweiligen Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9, Rn. 44 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend ihre Aufmerksamkeit sowie ihr Differenzierungsvermögen bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Zwischen den zu vergleichenden Marken besteht nur teilweise Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Umstände so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 397, Rn. 65 - P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157, Rn. 21 - BioGourmet; GRUR 2015, 176, Rn. 16 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2021, 724, Rn. 36 - PEARL/PURE PEARL).

(1) Die Lebensmittel der Klassen 29 und 30 der jüngeren Marke und die Bekleidungsstücke, Schuhwaren sowie Kopfbedeckungen der Klasse 25 der Widerspruchsmarke zu 1. sind nach diesen Maßstäben unähnlich. Sie weisen keine Berührungspunkte auf und stammen von unterschiedlichen Unternehmen.

Die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu 1. weiterhin zu berücksichtigenden „Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ (Klasse 33) stehen zu den Waren der angegriffenen Marke aufgrund ihres gemeinsamen Zwecks (Verzehr durch Menschen) allenfalls in einem entfernten Ähnlichkeitsverhältnis, da Getränke andere Produktionsmethoden als Speisen erfordern (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, Seite 7, rechte Spalte, Stichwort „Lebensmittel“). Bei Kaffee, Tee und Kakao auf Seiten der jüngeren Marke

handelt es sich zwar um Grundstoffe für die Zubereitung von Getränken bzw. um diese selbst. Allerdings sind sie alkoholfrei und werden nicht wie alkoholische Getränke hergestellt. Insofern werden sie auch als unähnlich angesehen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, Seite 8, linke Spalte, Stichwort „Tee“).

(2) Entsprechend obiger Ausführungen besteht zwischen den Waren der Klassen 29 und 30 auf Seiten der angegriffenen Marke und den Waren der Klasse 25 auf Seiten der Widerspruchsmarke zu 2., die mit denen in Klasse 25 der Widerspruchsmarke zu 1. identisch sind, keine Ähnlichkeit.

Die für die Widerspruchsmarke zu 2. weiterhin eingetragenen Waren „Biere“ (Klasse 32) stehen wie die bereits oben angesprochenen alkoholischen Getränke bestenfalls in einem entfernten Ähnlichkeitsverhältnis zu den Lebensmitteln der Klassen 29 und 30 auf Seiten der jüngeren Marke (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, Seite 45, rechte Spalte, Stichwort „Lebensmittel“). Der Umstand, dass die betreffenden Vergleichswaren teilweise auf den gleichen Vertriebswegen in den Verkehr gebracht werden, gibt entgegen der Auffassung der Widersprechenden zu 2. keinen Anlass, von der Herkunft der Waren aus denselben Herstellungsbetrieben auszugehen. Übereinstimmenden Vertriebs- und Erbringungsstätten wird bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen in der Regel eine gewisse, insgesamt jedoch untergeordnete Bedeutung beigemessen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9, Rn. 87). Soweit die Waren einen gewissen funktionellen Zusammenhang dahingehend aufweisen können, dass sie zusammen konsumiert werden, wie beispielsweise „Brot“ und „Bier“, liegt hierin noch kein enger oder funktionaler Zusammenhang in dem Sinne, dass die eine Ware für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig wäre (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9, Rn. 90; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 16 f - DESPERADOS/DESPERADO). Die Waren der Klasse 30 „Getreidepräparate“ der

angegriffenen Marke weisen zwar gegenüber den Waren der Klasse 32 „Biere“ der Widerspruchsmarke zu 2. insoweit Berührungspunkte auf, als die Ware „Malz“ einerseits unter den Begriff „Getreidepräparat“ subsumiert werden kann und andererseits ein Grundstoff für die Herstellung von Bier ist. Jedoch spricht allein der Umstand, dass eine bestimmte Ware ein Rohstoff für die Herstellung einer anderen Ware ist, für sich genommen noch nicht für eine Warenähnlichkeit. Denn Rohwaren und Fertigprodukte unterscheiden sich aus Sicht des angesprochenen Verkehrs im Hinblick auf ihre stoffliche Zusammensetzung und ihren Verwendungszweck deutlich voneinander und stammen in der Regel auch nicht von denselben Herstellungsbetrieben. Rohstoffe sind gegenüber Fertigfabrikaten deswegen in der Regel nicht ähnlich, insbesondere wenn die Verarbeitung der Rohstoffe mit einem gewissen Aufwand verbunden ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9, Rn 108). Hiervon ist auch bei der Herstellung von Bier auszugehen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, Seite 46, linke Spalte, Stichwort: „Malz“).

Zwischen den Waren der Klassen 29 und 30 der angegriffenen Marke und den „Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen“ der Klasse 43 der Widerspruchsmarke zu 2. besteht keine Ähnlichkeit. Allein der Umstand, dass Beherbergungsbetriebe ihren Gästen Getränke anbieten, etwa durch die Zurverfügungstellung eines Kaffee- oder Getränkeautomaten oder einer Minibar, begründet keine ausreichenden Berührungspunkte. Hierbei handelt es sich um eine ergänzende Dienstleistung, die nicht die Beherbergung von Gästen charakterisiert, welche darauf ausgerichtet ist, Gästen einer Übernachtungsmöglichkeit zu bieten.

Demgegenüber ist zwischen den Waren der Klassen 29 und 30 auf Seiten der jüngeren Marke und den „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ (Klasse 43) auf Seiten der Widerspruchsmarke zu 2. von durchschnittlicher Ähnlichkeit auszugehen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, Seite 432, linke Spalte, Stichwort „Lebensmittel“). Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Lebensmittel werden regelmäßig von

Gastronomiebetrieben hergestellt bzw. verarbeitet und zum Verzehr vor Ort angeboten. Dies gilt beispielsweise für „feine Backwaren“ oder „Konditorwaren“, die in Cafés vor Ort konsumiert werden können.

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen dienen vornehmlich der Deckung des täglichen Lebensbedarfs und wenden sich an breite Verkehrskreise, zu denen Durchschnittsverbraucher, aber auch Fachleute gehören.

c) Die Kennzeichnungskraft beider Widerspruchsmarken ist als durchschnittlich zu bewerten. Bei „Wittekind“ handelt es sich um einen eher selten anzutreffenden deutschen Vor- bzw. Nachnamen, dem im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 32, 33 und 43 eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt (zur Eignung von Personennamen als Unterscheidungsmittel vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8, Rn. 320). Anhaltspunkte für eine Steigerung der originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung sind weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.

d) Die beiderseitigen Marken sind nicht ähnlich.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von 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. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu

berücksichtigen sind (vgl. z. B. BGH GRUR 2018, 79, Rn. 37 - Oxford/Oxford Club). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so z. B. BGH GRUR 2016, 283, Rn. 37 - BioGourmet m. w. N.). Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente, wobei beschreibende Bestandteile nicht von vorneherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen sind (vgl. EuGH GRUR 202, 52, Rn. 49 - Hanson [Roslagpunsch/ROSLAGÖL]; BGH GRUR 2020, 1202, Rn. 26 - YOOFood/YO). Allerdings schließt der Grundsatz, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen zunächst in ihrer Gesamtheit zu vergleichen sind, nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. BGH GRUR 2009, 484, Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2012, 64, Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833, Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058, Rn. 34 - KNEIPP; GRUR 2020, 1202, Rn. 26 f. - YOOFood/YO). Prägenden Charakter hat ein Zeichenbestandteil, wenn die weiteren Bestandteile des mehrgliedrigen Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen.

(1) Unter Zugrundelegung dieser Beurteilungskriterien liegt keine Ähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke zu 1. und der angegriffenen Marke vor.

(a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist zu verneinen.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die beiden Marken



und

DSK-W- Original Hallesches Wittekind

sehr deutlich. Die abweichenden Bestandteile



sowie

S C H L O S S

auf Seiten der Widerspruchsmarke zu 1. und

DSK-W- Original Hallesches

auf Seiten der angegriffenen Marke fallen auf und vermitteln einen völlig anderen Gesamteindruck.

Dieser wird bei der jüngeren Marke nicht durch den allein für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommenden Bestandteil „Wittekind“ geprägt. Der

Verkehr hat keinen Anlass, die weiteren Elemente der angegriffenen Marke als Sachhinweise zu verstehen und demzufolge zu vernachlässigen. Es handelt sich bei ihr um ein mehrteiliges Zeichen, das aus zumindest zwei durch Bindestrich verbundene Komponenten besteht, nämlich aus der Buchstabenfolge „DSK-W“ und der Wortfolge „Original Hallesches Wittekind“. Ein solches Verständnis liegt schon deswegen nahe, weil sich die beiden Komponenten aufgrund ihrer Struktur - Buchstabenfolge einerseits und Wortfolge andererseits - unterscheiden sowie ein unmittelbar verständlicher Sinnzusammenhang zwischen ihnen nicht erkennbar ist. Insbesondere stellt die Buchstabenfolge „DSK-W“ kein Akronym der Wortfolge „Original Hallesches Wittekind“ dar. Der Umstand, dass die beiden Komponenten durch einen Bindestrich verbunden sind, spricht vorliegend nicht gegen das eben aufgezeigte Verkehrsverständnis, zumal vor dem Element „Original“ ein Leerraum eingefügt ist und dem Bindestrich keine eigenständige Bedeutung zukommt.

Der angesprochene Verkehr hat zudem keinen Anlass, die Buchstabenfolge „DSK-W“ als sachbeschreibenden Hinweis zu verstehen und ihn deswegen gegenüber der Wortfolge „Original Hallesches Wittekind“ bzw. dem Wort „Wittekind“ zu vernachlässigen. Insbesondere besteht kein Grund für die Annahme, die Buchstabenfolge „DSK-W“ werde als Akronym der Firma der Inhaberin der angegriffenen Marke („D... GmbH“) aufgefasst. Unabhängig von dem Umstand, dass ein naheliegendes Akronym der Wortkombination „Deutsches Salinekontor“ allenfalls die Buchstabenfolge „DSK“ wäre und nicht „DSK-W“, ist bei der Prüfung der Frage, ob der Gesamteindruck eines mehrteiligen Zeichens von einem bestimmten Bestandteil geprägt wird, grundsätzlich nur auf das betreffende Zeichen sowie die von ihm beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen. Ergänzend darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich der Name oder die Firma des Inhabers der betreffenden Marke jederzeit ändern kann.

Der Verkehr wird auch die Zeichenbestandteile „Original Hallesches“ nicht vernachlässigen. Selbst wenn die Wörter „Original“ und „Hallesches“ als werbliche oder sachbeschreibende Elemente verstanden werden sollten und als

beschreibende Attribute auf einer eingetragenen Ware (z. B. „Original Hallesche Konfitüre“) erscheinen können, kann vorliegend nicht unberücksichtigt bleiben, dass es sich bei der Wortfolge „Original Hallesches Wittekind“ um einen einheitlichen Fantasiebegriff handelt, den der angesprochene Verkehr nicht aufspalten wird, zumal die einzelnen Wörter im Sinne von Adjektiv und Substantiv sprachregelgerecht aufeinander bezogen sind. Auch bei längerem Nachdenken bleibt in Verbindung mit den von der jüngeren Marke beanspruchten Waren der Klassen 29 und 30 unklar, wer oder was ein „Original Hallesches Wittekind“ sein soll. Insofern wird der Verkehr bei der Wahrnehmung der Wortfolge zu keinem konkreten bzw. sinnhaften Verständnis gelangen.

Demzufolge wurde zutreffend darauf hingewiesen, dass „Hallesches Wittekind“ als Bezeichnung für eine bestimmte Sache bzw. einen bestimmten Ort nicht existiere bzw. nicht verständlich sei. Soweit die Markenstelle im angegriffenen Beschluss davon ausgegangen ist, dass ein bestimmter Ort in der Stadt Halle, nämlich das ehemalige „Solebad Wittekind“ als „Hallesches Wittekind“ bezeichnet werde, konnte der Senat hierfür keine Belege ermitteln. Insofern wird der Verkehr die Wortfolge „Original Hallesches Wittekind“ innerhalb der angegriffenen Marke als einheitlichen Bestandteil ansehen.

(b) Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG kommt ebenfalls nicht in Betracht. Eine solche kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (vgl. BGH GRUR 2013, 1239, Rn. 45 - Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833, Rn. 69 - Culinaria/Villa Culinaria), die vorliegend nicht gegeben sind. Zum einen ist nicht ersichtlich und auch nicht geltend gemacht worden, dass die Widersprechende zu 1. das Element „Wittekind“ als Stammbestandteil verschiedener eigener Serienmarken verwendet. Auch liegen keine sonstigen Anhaltspunkte dafür vor, dass dem gemeinsamen Bestandteil „Wittekind“ Hinweischarakter zugunsten der Widersprechenden zu 1. zukommt (vgl. hierzu

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9, Rn. 531 und 532). Zum anderen weist er aufgrund seiner Eingliederung in den Gesamtbegriff „Original Hallesches Wittekind“ keine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der jüngeren Marke auf. Auch handelt es sich bei dem in ihr enthaltenen Element „DSK-W“ nicht um eine Firma oder ein Firmenschlagwort ihrer Inhaberin.

(c) Auf die Frage, ob der angesprochene Verkehr die Bestandteile „Schloss“ oder „Schloss Wittekind“ der Widerspruchsmarke zu 1. als sachbeschreibende Hinweise auf den Herstellungs- bzw. Vertriebsort verstehen wird, kommt es folglich entgegen dem Vortrag der Widersprechenden zu 1. ebenso nicht an, ob es sich bei „Schloss Wittekind“ um einen Gesamtbegriff handelt.

(2) Entsprechend den Ausführungen unter Ziffer (1) ist die Ähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke zu 2. und der angegriffenen Marke ebenfalls zu verneinen.

In ihrer Gesamtheit fallen die zusätzlichen und keinerlei Gemeinsamkeiten mit dem Wort „Wittekind“ aufweisenden Elemente „DSK-W- Original Hallesches“ auf Seiten der jüngeren Marke deutlich auf. Da es sich bei „Original Hallesches Wittekind“ um einen Gesamtbegriff handelt, kann zudem nicht davon ausgegangen werden, dass der übereinstimmende Bestandteil „Wittekind“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt oder in ihr eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt.

e) Unter Abwägung aller relevanten Umstände, insbesondere der teilweisen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu 1. und zu 2., ist eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mangels Ähnlichkeit der einander gegenüber zu stellenden Marken nicht gegeben.

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die Verfahrensbeteiligten haben keinen Antrag auf Anberaumung einer solchen gestellt. Auch der Senat hat sie nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG).

4. Zur Auferlegung der Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bietet der Streitfall keinen Anlass.

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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder einen dort zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Nielsen

Fehlhammer