

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 203/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Juli 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 46 388

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juli 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 15. Januar 1997 für die Waren

Kakao und Kakaopulver, insbesondere Instant-Pulver, kakaohaltige Getränkepulver; Kakaoerzeugnisse, nämlich Schokolademasen und Kuvertüren; Schokolade und Schokoladewaren, insbesondere Schokoladetafeln, auch in Form portionierter Einzelstücke; Konfekt und Zuckerwaren; Marzipan, Marzipanhappen, Marzipanersatz; Nougat, Nougathappen; Schokolade- und Zuckerwaren als Christbaumschmuck; mit Schokolade gefüllte Adventskalender; Bonbons, Pralinen; Waffeln mit Schokoladenüberzug, insbesondere Waffelkekse und Waffelpralinen; Schokoladen-Riegel, insbesondere gefüllte Riegel; schokolierte Dragees, insbesondere schokolierte Rosinen, Nüsse, Mandeln und Früchte; Back- und Konditorwaren, Kekse, Biscuits, Schokolade-Nuß-Nougatcremes als Brotaufstrich; Kakao- und Schokoladenge Getränke; alle vorgenannten Waren auch als Diabetikerwaren (nicht für medizinische Zwecke)

eingetragene Wortmarke

Andes After Dinner

ist Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 2 026 063

After Dinner Ferrero,

die seit 8. Dezember 1992 für

Schokolade, Schokoladewaren, insbesondere Pralinen, auch mit einer Füllung aus nichtalkoholischen oder alkoholischen Getränken sowie Obst; Fein- und Dauerbackwaren; Zuckerwaren; Brotaufstrich, im wesentlichen bestehend aus Zucker, pflanzlichen Ölen und Fetten, Haselnüssen, Kakao, Milchpulver

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen, weil der beiden Marken gemeinsame Bestandteil „After Dinner“ beschreibend im Sinne von „Nachtisch“ und damit kennzeichnungsschwach sei, also keinesfalls prägend. Es handle sich um einfachste englische Wörter, die jeder verstehe. Der Verkehr werde sich an „Andes“ und „Ferrero“ orientieren. Firmennamen träten im Gesamteindruck generell nicht zurück und keinesfalls neben kennzeichnungsschwachen Bestandteilen.

Die Widersprechende hat dagegen Beschwerde eingelegt, zu deren Begründung sie vor allem darauf abstellt, klanglich und begrifflich seien die beiden Marken hochgradig verwechselbar, zumal die Waren im engsten Ähnlichkeitsbereich lägen. „Ferrero“ und „Andes“ seien Firmennamen, die im Gesamteindruck zurück-

träten. Damit sei in beiden Marken „After Dinner“ prägend. „Nach dem Abendessen“ sei nicht beschreibend. Allenfalls werde ein Begriffsanklang angedeutet; er erschließe sich aber erst über mehrere Gedankenschritte. Dementsprechend sei AFTER DINNER als Marke (558 147) eingetragen worden.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse vom 2. Oktober 1998 und vom 16. Mai 2000 aufzuheben

Die Markeninhaberin hat Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (vgl BGH MarkenR 2000; 359 - Bayer/BeiChem).

Obwohl die sich gegenüberstehenden Waren zT identisch, im übrigen sehr ähnlich sind, ist eine Verwechslungsgefahr nicht feststellbar, denn die Marken „Andes Af-

ter Dinner“ und „After Dinner Ferrero“ unterscheiden sich im Gesamteindruck hinreichend deutlich. Der Verbraucher wird die angegriffene Marke nicht allein mit „After Dinner“ benennen, denn dieser Bestandteil der Kombinationsmarke prägt nicht den Gesamteindruck (vgl BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze).

„After Dinner“ ist im Zusammenhang mit Süßigkeiten, die gerne als Nachtisch genossen werden, eine kennzeichnungsschwache Bestimmungsangabe. Dass sie deutsche Verbraucher ohne weiteres so verstehen, hat die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt; die englische Bezeichnung entspricht anderen bekannten Wörtern, wie zB Aftershave. Die von der Widersprechenden angesprochene Eintragung von „AFTER DINNER“ in Alleinstellung spricht nicht gegen eine hier zu berücksichtigende Kennzeichnungsschwäche, da Kennzeichnungsschwäche kein Eintragungshindernis ist.

Der Herstellername „Andes“ neben dem nur schwach kennzeichnenden Bestandteil „After Dinner“ wird den Verbraucher veranlassen, „Andes“ nicht außer Acht zu lassen, sondern diesen Namen als zusätzliche Unterscheidungshilfe zu verwenden (vgl BGH GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; 1996, 406 - JUWEL), zumal „Andes“ - anders als „After Dinner“ – für die beanspruchten Waren keinen beschreibenden Bezug hat.

„Andes“ ist auch kein in Deutschland bekannter Firmenname, dem der Verbraucher ein umfangreiches Sortiment zuordnen und sich deshalb an „After Dinner“ als eine von vielen Sorten orientieren wird (BGH GRUR 1977, 218, 219 - MERCOL; 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont; aaO - BLENDAX Pep).

Zudem steht „Andes“ am allgemein stärker beachteten Zeichenanfang, was den Verbraucher ebenfalls dazu bewegen wird, vornehmlich diesen Bestandteil als Unterscheidungsmerkmal herauszugreifen.

Das angesprochene Publikum wird die Marken auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung bringen (§ 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG).

Die Widersprechende kann sich nicht darauf berufen, die angegriffene Marke rufe jedenfalls die Erinnerung an ihr Zeichen wach. Dies setzt eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke voraus (vgl BGH GRUR 1990, 274, 276 - Klettverschluss; 1990, 367 - alpi/Alba Moda), was vorliegend nur für den nicht übereinstimmenden Markenbestandteil „Ferrero“ gegeben sein könnte.

Dass beide Marken Übereinstimmungen in einem kennzeichnungsschwachen Bestandteil aufweisen, kann schon aus Rechtsgründen keine assoziative Verwechslungsgefahr begründen. Kennzeichnungsschwache Bestandteile, hier „After Dinner“, dürfen keinen weiteren Schutzzumfang dadurch erhalten, dass beim Verwenden desselben Begriffs in jüngeren Zeichen eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf eine gedankliche Verbindung angenommen wird. Der Schutzbereich einer Widerspruchsmarke bemisst sich allein nach Maßgabe ihrer die Eintragungsfähigkeit begründenden Eigenprägung im Gesamteindruck, ohne dass ihr Inhaber aus ihr einen Schutz für Elemente oder gegen alle Kombinationen damit beanspruchen kann. Andernfalls käme es zu einer dem Gebot der Rechtssicherheit zuwiderlaufenden unabsehbaren Ausdehnung des Begriffs der Verwechslungsgefahr.

Zu einer Kostenauflegung bestand kein Anlass (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler

Klante

Dr. Albrecht

CI