

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 16/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
26. September 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke IR 666 699/29**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Martens und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für "Huiles et graisses comestibles" um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachsuchende nachfolgend abgebildete IR-Marke 666 699

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 11. Juli 1986 für die Waren "Margarine und Halbfettmargarine, überwiegend aus Olivenöl hergestellt" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 093 823

**Olevita**

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patentamts den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, daß bei sich gegenüberstehenden identischen bzw. jedenfalls sehr ähnlichen Waren zwar von den Marken zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr ein deutlicher Abstand einzuhalten sei, der indes im Gesamteindruck angesichts erheblicher Unterschiede in Klang und Schriftbild noch gewahrt sei.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, da sie angesichts bestehender Warenidentität und hochgradig ähnlicher Marken, die nicht nur im Wortanfang, sondern auch nach Lautfolge, Wortaufbau und Sprechrhythmus übereinstimmten, die Gefahr von Verwechslungen für gegeben hält.

Sie stellt den Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und der angegriffenen Marke den Schutz zu verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie geht vom Gesamteindruck der Marken aus und hält die Widerspruchsmarke für eher kennzeichnungsschwach, da die Bestandteile "ole" und "vita" angesichts der Drittzeichenlage verbraucht seien. Ohnehin seien anders als bei reinen Phantasiebezeichnungen bei stark an beschreibende Angaben angelehnten Kennzeichen höhere Anforderungen an das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu stellen. Im übrigen hätten die Marken selbst bei Verkürzung der angegriffenen Marke auf das Wort "Olvit" keine Silbe gemeinsam, was ebenfalls gegen eine Verwechslung spräche.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Auch nach Auffassung des Senats kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke nicht verwechselbar nahe im Sinne von §§ 115, 107, 9, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Die Bejahung der Verwechslungsgefahr hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ab von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der durch diese Marken erfaßten Waren. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Alle diese Umstände stehen im Verhältnis der Wechselwirkung zueinander. Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.

Zwar ist, nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, nach der Registerlage von sich gegenüberstehenden identischen bzw. sehr ähnlichen Waren auszugehen, da "Margarine" unter den Oberbegriff "Speisefette" fällt. In Anbetracht der erheblich verwechslungsfördernden Identität oder engen Nähe der Waren muß daher ein in jeder Hinsicht deutlicher Abstand zwischen den Marken vorliegen, um ein ungestörtes Nebeneinanderbestehen im Geschäftsverkehr gewährleisten zu können. Die Gefahr von Verwechslungen wird ferner noch dadurch verstärkt, daß sich die hier in Rede stehenden Waren an die breite Masse der Durchschnittsverbraucherinnen und -verbraucher wenden, die beim Kauf der Waren aus den Kühlregalen auf das mehr oder weniger genaue Erinnerungsbild angewiesen sind, das ihnen von einer früheren Begegnung mit den Kennzeichen verblieben ist.

Auch die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führt nicht etwa zu einer Verringerung der Kollisionsgefahr. Selbst wenn sich im Markenregister zahlreiche Wortkombinationsmarken mit dem ersten Wortbestandteil "ole", und zwar für Öle,

finden, so ist damit nicht, wie die Markeninhaberin meint, bereits von einer verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Zum einen ergibt sich aus der reinen Eintragungssituation nichts zur tatsächlichen Benutzungslage ähnlicher Zeichen und damit der Schwächung der älteren Marke. Zum anderen mag der Wortanfang auch von Hause aus kennzeichnungsschwach sein, so ist er trotzdem nicht zu vernachlässigen. Denn die Verwechslungsgefahr hängt von dem Gesamteindruck der Zeichen ab, bei dem auch kennzeichnungsschwache Zeichenteile nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Mangels weiterer Anhaltspunkte ist daher von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen.

Selbst unter diesen Voraussetzungen kann der Abstand der Marken aber noch als ausreichend angesehen werden, um Verwechslungen auszuschließen. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist primär vom Gesamteindruck der Zeichen auszugehen, mithin bei der angegriffenen Marke von einer Wort/Bild-Kombination, die sich in allen Kriterien klar von der Widerspruchsmarke abhebt. Das wird auch von der Widersprechenden nicht in Abrede gestellt. Eine Markenähnlichkeit ließe sich mithin allenfalls begründen, wenn man die angegriffene Marke auf ihren Wortteil verkürzt und zusätzlich das Bildelement als den Buchstaben "O" interpretiert, um so zu einer Benennung des Zeichens als "Olvit" zu gelangen. Doch selbst in diesem Fall sind die Unterschiede der Markenwörter ausgeprägter als die Übereinstimmungen. Weder haben die Wörter dieselbe Anzahl von Buchstaben und Silben, noch stimmen sie in der Vokalfolge und im Wortaufbau überein. Daraus ergibt sich für beide Worte ein völlig anderer Sprech- und Klangrythmus, der für eine deutliche Unterscheidung der Worte voneinander sorgt, zumal die Zahl der mündlichen Benennungen auf dem angesprochenen Warengbiet ohnehin deutlich eingeschränkt ist. Selbst aus der Erinnerung heraus wird den Teilen des Verkehrs, der sich nicht am Gesamteindruck, sondern am Einzelwort orientiert, das wesentliche Klanggerüst der Wörter im Gedächtnis bleiben. Soweit die Marken darüber hinaus noch Ähnlichkeiten aufweisen, liegen diese in dem Umstand begründet, daß beide Marken sich von Fachbegriffen, nämlich "olio" und "vita", ableiten, die einem markenrechtlichen Schutz nicht zugänglich sind und mithin

auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht mitumfaßt werden. Übereinstimmungen in diesem für die Waren glatt beschreibenden Bereich müssen mithin bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen von vornherein ausscheiden.

Der Verkehr kann im übrigen auch nicht in die Gefahr geraten, die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen. Ohnehin fällt hierunter nicht jede wie auch immer geartete gedankliche Assoziation, sondern dieser neuen gesetzlichen Bestimmung entsprechen vielmehr die im bisherigen Warenzeichenrecht entwickelten Grundsätze zur mittelbaren Verwechslungsgefahr und zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Deren Voraussetzungen liegen schon deshalb nicht vor, weil keiner der Bestandteile identisch ist, ganz abgesehen davon, daß auch dem neuen Markenrecht ein Elementenschutz bei kombinierten Marken fremd ist.

Im Ergebnis hat die Markenstelle mithin den Widerspruch zurecht zurückgewiesen, so daß auch die Beschwerde keinen Erfolg haben konnte.

Für die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen hatte der Senat indes keine Veranlassung (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

Martens

Voit

prä

Abb. 1

