



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 217/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 691 186**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Mai 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Schutzbewilligung in der Bundesrepublik Deutschland für die IR-Marke 691 186



für die Waren

„32 Eaux de source et eaux minérales gazeuses et non gazeuses“

ist Widerspruch erhoben aus der am 23. Juli 1975 eingetragenen nationalen Marke 933 625

### **Karat**

die für die Waren

„Natürliches und künstliches Mineralwasser, mineralarmes Wasser  
und Trinkwasser“

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 32 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen, weil zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der vor dem Hintergrund einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer Identität der Waren erforderliche erhebliche Markenabstand werde von der angegriffenen Marke in jeder maßgeblichen Richtung eingehalten. In bildlicher Hinsicht unterscheide sie sich von der Widerspruchsmarke sowohl durch die Zahl „18“ als auch durch ihren Bildbestandteil deutlich, weil die Widerspruchsmarke keine vergleichbaren Bestandteile aufweise. Bei einer klanglichen Wiedergabe der Marken trete zwar der Bildbestandteil der angegriffenen Marke in den Hintergrund. Die Marken seien aber dennoch nicht ähnlich, weil der Verkehr keine Veranlassung habe, den Gesamtbegriff „18 CARATS“ auf das Wort „CARATS“ zu verkürzen. Die Frage der zulässig bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke könne bei dieser Sach- und Rechtslage dahingestellt bleiben.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe zwar völlig zu Recht in klanglicher Hinsicht eine Prägung der jüngeren Marke durch die Bezeichnung „18 CARATS“ angenommen. Es

fehle jedoch an einer Begründung dafür, dass und aus welchen Gründen diese Bezeichnung dem Wort „KARAT“ nicht ähnlich sei. Gerade weil der Durchschnittsverbraucher das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „CARATS“ verstehe und mit dem die Widerspruchsmarke bildenden Wort „KARAT“ begrifflich gleichsetze, bestehe eine Ähnlichkeit der Marken. Die Verbraucher, denen der Begriff „Karat“ als eine Maßeinheit für Gold und Edelmetalle bekannt sei, verknüpften mit diesem Begriff die Vorstellung von Wertbeständigkeit, Reinheit und Qualität und würden deshalb eine Verbindung der Marken dergestalt assoziieren, dass sie annehmen, bei den mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Produkten handele es sich ebenfalls um qualitativ hochwertige Produkte der Widersprechenden. Der Zahl „18“ werde der Verkehr keine maßgebliche unterscheidende Bedeutung beimessen, weil er bei Mineralwässern nicht ernsthaft die Angabe einer Karatzahl erwarte. Der Verkehr könne die Zahl „18“ außerdem als bloße Verpackungseinheit verstehen, indem er annehme, es handele sich um einen Kasten mit 18 Flaschen „KARAT“. Die Widersprechende verweist ergänzend auf eine Anzahl von Vorentscheidungen des BPatG und des HABM, in denen eine Ähnlichkeit der Marken bei bloßer Hinzufügung einer Zahl zu einem aus der älteren Marke übernommenen Wort bejaht worden ist.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und der IR-Marke 691 186 wegen des Widerspruchs aus der Marke 933 625 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Markeinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für sachlich zutreffend. Ergänzend macht sie geltend, die Bestandteile „18“ und „CARATS“ in der angegriffenen Marke seien durch die Verwendung derselben Schriftart und durch ihre Anordnung innerhalb der angegriffenen Marke deutlich aufeinander bezogen und gehörten auch begrifflich erkennbar zusammen. Die Bezeichnung „18 CARATS“ insgesamt sei mit der Widerspruchsmarke in keiner Richtung verwechselbar. Hierfür nimmt auch sie Bezug auf eine Anzahl von nach ihrer Ansicht vergleichbaren Vorentscheidungen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Verwechslungsgefahr im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon).

Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht zwischen den beiderseitigen Marken trotz Identität der beiderseitigen Waren auch dann keine Verwechslungsgefahr, wenn zu Gunsten der Widersprechenden eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt wird, woran allerdings ernsthafte Zweifel bestehen können, weil der Verkehr mit dem Begriff „KARAT“ auch im Hinblick auf Mineral-

wässer eine Vorstellung von Reinheit, Klarheit und damit von Qualität verbindet (vgl. insoweit PAVIS PROMA, Beschluss des 28. Senats vom 6.11.2002 „KARAT/TITAN KARAT“). Die sich gegenüberstehenden Marken weisen in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck in jeder Richtung ausreichende Unterschiede auf.

Die Widersprechende selbst stellt mit der Beschwerde nicht ernsthaft in Abrede, dass das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „Carats“ dort keine selbständig kennzeichnende Stellung innehat und folglich der maßgebliche Gesamteindruck dieser Marke durch die Bezeichnung „18 Carats“ insgesamt geprägt wird, weil der Verkehr diese Bezeichnung wegen der Anordnung ihrer Einzelbestandteile und der gleichen Schriftart als zusammengehörig erkennt. „18 Carats“ einerseits und „KARAT“ andererseits weisen aber weder in schriftbildlicher noch klanglicher oder begrifflicher Hinsicht eine die Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen begründende Ähnlichkeit auf, zumal „18 Carats“ die Angabe eines bestimmten Gewichts, „KARAT“ hingegen eine allgemeine Gewichtsbezeichnung darstellt, was es dem Verkehr erleichtert, die Marken auch von ihrem Begriffsgehalt her auseinander zu halten.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht werden könnten.

Nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Assoziation ist geeignet, eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung zu begründen. (EuGH a. a. O. - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 60, 63 - coccodrillo). Insbesondere reicht das Vorhandensein eines übereinstimmenden oder wesensgleichen Elements in beiden Marken noch nicht aus, die Gefahr einer gedanklichen Verbindung zu begründen. Vielmehr bedarf es stets des Vorliegens zusätzlicher Umstände, aus denen der Verkehr, der die Unterschiede der Marken erkennt, auf die übereinstimmende betriebliche Herkunft oder eine anderweitige gemeinsame Produktverantwortung schließen kann.

Derartige Umstände, die den Verkehr bei einer Wahrnehmung der beiderseitigen Marken veranlassen könnten, eine übereinstimmende betriebliche Herkunft der Produkte anzunehmen, sind für den vorliegenden Fall nicht festzustellen.

Die Annahme der Widersprechenden, der Durchschnittsverbraucher werde der Ansicht sein, unter der angegriffenen Marke 18 Flaschen Mineralwasser der Widersprechenden zu erwerben, liegt fern, weil die Bezeichnung „18 Carats“ ohne gedankliche Analyse in aller Regel im Sinne von „18 Karat“, nicht aber als „18 Flaschen der Marke KARAT“ verstanden werden wird. Von einer gedanklichen Verbindung der beiderseitigen Marken führt auch die unterschiedliche Schreibweise von „Carats“ und „KARAT“ und die daraus folgende unterschiedliche Aussprache dieser Markenbestandteile weg. Andere Umstände, die ernsthaft die Gefahr einer gedanklichen Verbindung begründen könnten, wie z. B. die Benutzung einer Markenserie mit dem Stammbestandteil „KARAT“ durch die Widersprechende oder eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Verkehr, sind weder von der Widersprechenden selbst vorgetragen worden noch sonst ersichtlich. Allein die übereinstimmende Vorstellung von einem Produkt, das besonders rein und qualitativ hochwertig ist, begründet schon wegen des beschriebenen Sinngehalts keine darüber hinausgehende Vorstellung von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und damit keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die von der Widersprechenden zur Stützung ihrer Ansicht zitierten Entscheidungen des BPatG und des HABM, in denen eine Verwechslungsgefahr bei einer identischen Übernahme der Widerspruchsmarke und Hinzufügung einer Zahl bejaht wurden, sind mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar, da hier zum einen bereits keine identische Übernahme der Widerspruchsmarke vorliegt, zum anderen im vorliegenden Fall mit „18 Carats“ ein neuer eigenständiger Gesamtbegriff entsteht, der von der Widerspruchsmarke wegführt, und im Übrigen in den als Vergleich herangezogenen Fällen die dem übernommenen Wortbestandteil hinzugefügten Zahlen erkennbar häufig als bloße Alters- bzw. Dosierungsangaben dienen und damit hinter der Kennzeichnungskraft des übernommenen Bestandteils deut-

lich zurückbleiben, was vorliegend nicht der Fall ist. Bei dieser Sachlage muss die Beschwerde der Widersprechenden erfolglos bleiben.

Auf die Frage, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden ist, kommt es angesichts der fehlenden Verwechslungsgefahr der Marken nicht an.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der Regel des § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG. Gründe, hiervon abzuweichen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

gez.

Unterschriften