



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 56/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 48 755

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Februar 2005 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 399 22 263 wird die Löschung der angegriffenen Marke 302 48 755 angeordnet.

Gründe

I

Die Wortfolge

MEGA GAINER

wurde am 8. Oktober 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 19. Dezember 2002 in das Register eingetragen für die folgenden Waren:

„Vitaminpräparate als Nahrungsergänzung; alle nachfolgend genannten Waren, soweit in Frage kommend, auch als diätetische oder kalorienarme Erzeugnisse, für medizinische Zwecke; Nährstoffkonzentrate als fertige Nahrungsmittel oder zur eigenen Anmischung, im Wesentlichen bestehend aus Milchpulver und/oder

tierischen und/oder pflanzlichen Eiweißstoffen und/oder Kohlenhydraten, auch unter Zusatz von Vitaminen, Mineralstoffen und Zucker, sowohl in fester als auch in flüssiger Form; Nährstoffkonzentrate als fertige Nahrungsmittel oder zur eigenen Anmischung, im Wesentlichen bestehend aus tierischen oder pflanzlichen Eiweißstoffen und/oder Kohlenhydraten, Pflanzenfasern, Getreide, getrocknetem Obst und Zucker, sowohl in fester als auch in flüssiger Form; alkoholfreie Getränke als Aufbauges Getränke, bestehend aus Fruchtsubstanzen, Vitaminen, Mineralstoffen und Zucker; Trockenpulver, bestehend aus Fruchtsubstanzen, Vitaminen, Mineralstoffen und Zucker zur Herstellung vorgenannter Getränke; alle vorgenannten Waren der Klassen 29, 30 und 32, soweit in Frage kommend, auch als diätetische oder kalorienarme Erzeugnisse, für nichtmedizinische Zwecke.“

Gegen diese Eintragung ist Widerspruch eingelegt worden aus der deutschen Marke 399 22 263

MEGA GAIN

die am 19. April 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 5. Juli 1999 in das Register eingetragen worden war für die folgenden Waren:

„Nahrungsergänzungsmittel, nämlich Nahrungsmittelkonzentrate und Präparate auf Basis von Fleisch, Milch, Getreide, Nüssen, Obst, Gemüse, Fett und Zucker, mit erhöhtem Gehalt an Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und/oder Lecithin sowie Lecithinkonzentrate als Aufbaunahrung, Vitamine und/oder Mineralstoffe enthaltende Konzentrate; Nahrungsergänzungsmittel, nämlich Nahrungsmittelkonzentrate und Präparate auf Basis von Fleisch, Milch, Getreide, Nüssen, Obst, Gemüse, Fett und Zucker, mit erhöhtem Gehalt an Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und/oder Lecithin sowie Lecithinkonzentrate als Aufbaunahrung, Vitamine

und/oder Mineralstoffe enthaltende Konzentrate; alkoholfreie Getränke, Getränkekonzentrate.“

Mit Beschluss vom 21. Februar 2005 hat ein Beamter des höheren Dienstes der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts diesen Widerspruch zurückgewiesen und zur Begründung folgende Ausführungen gemacht: Zwischen den Waren der Vergleichsmarken bestünde Identität oder Ähnlichkeit. Auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke müsse die jüngere Marke deswegen einen erheblichen Abstand zu der älteren halten. Diesen Anforderungen würde die angegriffene Marke genügen. Denn die Unterschiede zwischen beiden Marken seien eindeutig. Der gemeinsame Markenbestandteil „Mega“ sei eine werbeübliche Warenanpreisung, die markenrechtlich schutzunfähig sei. Das gelte gerade auch für den Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Für die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr käme es daher nur auf die Markenbestandteile „... Gain“ und „... Gainer“ an. Hier stünde eine einsilbige Marke einer zweisilbigen gegenüber, wobei die zweite Silbe der letzteren markant gebildet und deswegen weder zu übersehen noch zu überhören sei. Andere Aspekte einer möglichen markenrechtlichen Verwechslungsgefahr kämen nicht zum Tragen.

Ihre Beschwerde gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende wie folgt begründet: Zwischen den Vergleichsmarken bestünde markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG; denn die Marken seien nahezu identisch. Die einzige Abweichung bestehe in den beiden letzten Buchstaben „...-er“ der angegriffenen Marke und reiche als sicheres Unterscheidungsmerkmal nicht aus. Im Zusammenhang mit dem Beschluss des erkennenden Senats in Sachen 28 W (pat) 186/94 RUSTICA / RUSTIKUS hat die Widersprechende auch die Möglichkeit einer Verwechslung durch gedankliches In-Verbindung-Bringen angesprochen. Im Übrigen hat sich die Widersprechende auf die Entscheidungen BGH GRUR 1995, 50 ff. INDOREKTAL / INDOHEXAL sowie auf BPatG MarkenR 2000, 439 ff. VISION / VISIO und den Beschluss 24 W (pat) 66/99

NAILIFE / NIGHT LIFE berufen. Eine Kopie des zuletzt genannten Beschlusses war der Beschwerdeschrift beigelegt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Februar 2005 aufzuheben und die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 399 22 263 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie war sowohl im patentamtlichen Verfahren als auch im Beschwerdeverfahren anwaltlich vertreten. Im patentamtlichen Verfahren hat sie keine Stellungnahme in der Sache abgegeben, im Beschwerdeverfahren hat sie sich auf den angegriffenen Beschluss berufen.

Ausweislich der Akten hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Beschwerdebegründung am 20. Juni 2005 erhalten.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist auch begründet. Denn zwischen den Vergleichsmarken besteht jedenfalls eine komplexe Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Diese Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Patentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung, § 69 MarkenG. Eine mündliche Verhandlung ist lediglich vorge-

schrieben, wenn einer der Beteiligten sie beantragt, Beweis erhoben werden soll oder wenn das Patentgericht eine solche für sachdienlich hält. Die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens haben also zu gewärtigen, dass das Beschwerdegericht ohne mündliche Verhandlung entscheidet. Das Gericht ist bei seiner Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren nicht an einen bestimmten Termin gebunden. Die Parteien können deshalb nicht darauf vertrauen, dass das Gericht sie über einen Termin zur Beschlussfassung unterrichtet. Das Gericht ist als Beschwerdegericht grundsätzlich auch nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen. Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gebietet lediglich, dass für die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit besteht, sich zu dem Vorbringen der Gegenseite zu äußern. Insoweit genügt in der Regel ein Zeitraum von zwei Wochen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - „Ceco“). Hier hat die Inhaberin der angegriffenen Marke keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt. Auf den entsprechenden Hilfsantrag der Widersprechenden und Beschwerdeführerin kommt es nicht an, weil dieser Antrag nur für den Fall gestellt worden war, dass der Senat den Anträgen der Widersprechenden nicht bereits im schriftlichen Verfahren stattgeben wollte. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hatte über 10 Monate Zeit, auf die Beschwerdebegründung zu erwidern und ihre Anträge zu stellen. Einer Entscheidung des Gerichts im schriftlichen Verfahren stand daher nichts im Wege.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, stehen sich identische und ähnliche Waren gegenüber. Beide Marken wurden für Nahrungsergänzungsmittel, für alkoholfreie Getränke und für Getränkekonzentrate eingetragen, die alle als Aufbaunahrung oder als besonders stärkende Nahrung konzipiert sind.

Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kommt es allein auf die Registerlage an; denn Benutzungsfragen stellen sich nicht. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist wegen ihres Charakters als werbende Anpreisung deutlich geschwächt. Der englische Ausdruck „Mega Gain“ ist

entsprechend den englischen Sprachregeln gebildet und bedeutet „enormer Gewinn“ oder „enormer Nutzen“. In diesem Sinne ist die Widerspruchsmarke auch für die in Deutschland angesprochenen weitesten Verkehrskreise ohne Weiteres verständlich. „Mega“ ist sowohl im Deutschen als auch im Englischen ein etablierter Ausdruck der Werbesprache und wird regelmäßig zu dem Zweck eingesetzt, einen anderen Ausdruck inhaltlich stark zu steigern. „Gain“ ist Bestandteil des englischen Grundwortschatzes und bedeutet „Gewinn, Nutzen“ (vgl. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1. Auflage 1977, S. 48 und PONS Handwörterbuch für die berufliche Praxis, Englisch-Deutsch, 2001, S. 355). Daher kann die Wortfolge „MEGA GAIN“ als das werbende Versprechen aufgefasst werden, dass der Konsum der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Nahrungsergänzungsmittel, der alkoholfreien Getränke und Getränkekonzentrate, die alle als Aufbaunahrung oder als besonders stärkende Nahrung beschrieben sind, für den Verbraucher einen „enormen“ gesundheitlichen „Gewinn“ mit sich bringen werde.

Bei dieser Ausgangslage können an den markenrechtlichen Abstand, den die jüngere Marke von der älteren halten muss, keine strengen Anforderungen gestellt werden. Aber auch diesen geringen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht. Zwischen den Vergleichsmarken besteht jedenfalls komplexe Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke unter jedem Aspekt markenrechtlicher Verwechslungsgefahr sehr nahe kommt und wegen des Zusammenwirkens dieser Umstände eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann (zum Begriff der komplexen Verwechslungsgefahr vgl. bereits BPatGE 6, 131 Plasticpac / PAGELASTIC und aus jüngerer Zeit PAVISROMA 24 W (pat) 74/04 Mystia / MYSTERY). Auf die Frage, ob die verschiedenen Gemeinsamkeiten zwischen den Vergleichsmarken auch für sich genommen ausreichen, um z. B. eine klangliche oder begriffliche Verwechslungsgefahr zu begründen, kommt es dabei nicht mehr an.

Klanglich und schriftbildlich sind beide Marken nahezu identisch. Die zusätzlichen Buchstaben „-er“ am Ende der angegriffenen Marke werden sowohl im Deutschen als auch im Englischen typischer Weise zur Bildung einer unbetonten Endsilbe eingesetzt, wie z. B. in „Lauf/Läufer“ oder „to run/runner“. Klanglich und schriftbildlich sind solche Silben gerade nicht markant, sondern nachrangig. Das trifft auch auf den Wortbestandteil „... GAINER“ in der angegriffenen Marke zu, der nur auf der ersten Silbe betont wird. Allerdings bewirken die beiden zusätzlichen Buchstaben „...er“ am Ende der angegriffenen Marke eine begriffliche Abweichung von der Widerspruchsmarke. Diese Abweichung ist jedoch nur geringfügig; denn der Bestandteil „Gain“ aus der Widerspruchsmarke ist das Stammwort für den Bestandteil „Gainer“ in der angegriffenen Marke und sachlich beschreibt das Wort „Gainer“ nur einen anderen Aspekt desselben Vorgangs: „MEGA GAIN“ bedeutet einen großen oder enormen „Gewinn“ bzw. „Nutzen“ und „MEGA GAINER“, das ebenfalls entsprechend den englischen Sprachregeln gebildet ist, bezeichnet eine Person oder eine Sache, die ein „überragender Gewinner“ ist (zur Bedeutung von „gainer“ vgl. PONS Handwörterbuch für die berufliche Praxis, Englisch-Deutsch, 2001, S. 356). Aus denselben Gründen, aus denen die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke unter allen Aspekten einer unmittelbaren Verwechselgefahr (klanglich, schriftbildlich und begrifflich) nahe kommt, kommt hier auch eine markenrechtliche Verwechslung durch gedankliches In-Verbindung-Bringen in Betracht. Es ist für den Lebensmittelmarkt typisch, dass manche Unternehmen eine Serienmarke für verschiedene Waren entwickeln, indem sie eine als solche erkennbar bleibende Stammmarke um ein weiteres Zeichen erweitern. Hier kann es zu Verwechslungen mit anderen Marken kommen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, aber einen in beiden Marken enthaltenen übereinstimmenden Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke bewerten und deswegen auch das erweiterte Zeichen der älteren Marke und dem mit ihr verbundenen Herkunftsunternehmen zuordnen. Hier hat die Widersprechende zwar nicht vorgetragen, dass sie mit der Widerspruchsmarke als Stammzeichen eine oder mehrere entsprechende Serienmarken gebildet hätte. Wegen der großen Nähe zwischen den Ver-

gleichsmarken kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass jedenfalls entscheidungserhebliche Anteile der angesprochenen weitesten Verkehrskreise in der angegriffenen Marke eine erste solche Serienmarke sehen werden.

Die vorstehenden Feststellungen würden auch dann gelten, wenn man der Widerspruchsmarke wegen ihrer Anklänge an eine werbemäßige Warenanpreisung markenrechtlich nur Bestandsschutz zugestehen wollte. Denn dieser Bestandsschutz würde über die Fälle der reinen Identität hinaus zumindest auch die Identität der der Marke zugrunde liegenden „Idee“ umfassen. Um diesen Kernbereich geht es hier. Der einheitliche Gesamtbegriff der Widerspruchsmarke „MEGA GAIN“ ist in der angegriffenen Marke zu dem einheitlichen Gesamtbegriff vom „MEGA GAINER“ abgewandelt worden. Beide Marken stellen den angesprochenen Verkehrskreisen einen überragenden Gewinn in Aussicht und drücken das mit denselben Worten aus mit dem einzigen Unterschied, dass die Widerspruchsmarke auf den Gewinn als solchen abstellt und die angegriffene Marke auf die Person oder die Ware, die gewinnt.

Aus diesen Gründen war der angegriffene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke war wegen des Widerspruchs aus der Marke 399 22 263 zu löschen.

gez.

Unterschriften