



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 125/05

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 301 25 514**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 12. September 2007

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2004 und vom 14. September 2005 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 300 80 977 die teilweise Löschung der Marke 301 25 514 für die Waren „Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis“ angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 300 80 977 wird auch insoweit zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Ferrero Happy Time**

ist am 6. Juni 2001 für die Waren

„Milchdesserts; Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis; nichtalkoholische Getränke; Milchmischgetränke; Erfrischungsgetränke“

unter der Nummer 301 25 514 in das Register eingetragen worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der unter der Nummer 300 80 977 eingetragenen Wortmarke

### **happy time**

deren Warenverzeichnis nach einer Teillöschung noch wie folgt lautet:

„Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), im Extrudierverfahren hergestellte Kartoffelprodukte für Nahrungszwecke; Kartoffelchips; Haselnuss-, Erdnuss-, Cashewkerne, Pistazienkerne und Mandeln; Snack-Riegel; Kaffee, Tee, Zucker, Reis, Mehle und Getreidepräparate, Brot, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Backmischungen.“

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, die Löschung der jüngeren Marke für die Waren

„Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis“

angeordnet und den Widerspruch im Übrigen wegen insoweit fehlender Warenähnlichkeit zurückgewiesen. Die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren „Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis“ seien mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „Kaffee, Tee, Snack-Riegel“ ähnlich. Die Widerspruchsmarke weise mittlere Kennzeichnungskraft auf, da die Wortkombination „happy time“ keine Produktmerkmale der Waren der Widerspruchsmarke beschreibe. Aufgrund der Bekanntheit von „Ferrero“ als Firmenname sei davon auszugehen, dass der Verkehr die jüngere Marke unter Vernachlässigung des Firmennamens nur mit „Happy Time“ benennen werde. Da dieser Bestandteil der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke identisch sei, bestehe zwischen den

Vergleichsmarken in Bezug auf die Waren „Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis“ eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat sie unter Berufung auf den Senatsbeschluss vom 31. März 2004 (32 W (pat) 104/02), bei dem sich die Marke „Kinder Happy Time“ der Markeninhaberin als Widerspruchsmarke und die Widerspruchsmarke des vorliegenden Verfahrens als jüngere Marke gegenüber standen, und unter Hinweis auf den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2005 im Widerspruchsverfahren betreffend die für die Markeninhaberin unter der Nummer 301 27 136 eingetragene Wortmarke „Happy Time“ geltend gemacht, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Waren keine Ähnlichkeit bestehe.

Die Markeninhaberin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit darin die Löschung der Marke 301 25 514 angeordnet worden ist und den Widerspruch aus der Marke 300 80 977 in vollem Umfang zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat keine Sachanträge gestellt und sich auch sonst weder im Verfahren vor der Markenstelle noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Anordnung der teilweisen Löschung der angegriffenen Marke durch die Markenstelle nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG konnte daher keinen Bestand haben. Der Widerspruch aus der Marke 300 80 977 war daher auch insoweit zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

Zwar ist die Markenstelle zu Recht davon ausgegangen, dass die beschwerdegegenständlichen Waren der jüngeren Marke „Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis“ mit den für die Widerspruchsmarke u. a. eingetragenen Waren „Kaffee, Tee, Snack-Riegel“ ähnlich sind. Soweit die Markeninhaberin geltend macht, aus dem Senatsbeschluss im Verfahren 32 W (pat) 104/02 - Kinder Happy Time/happy time - und dem Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen

Patent- und Markenamts im Widerspruchsverfahren betreffend die Marke 301 27 136 ergebe sich auch für den vorliegenden Fall, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Waren keine Ähnlichkeit bestehe, kann dem nicht gefolgt werden. Der Senat hat in dem genannten Beschluss lediglich festgestellt, dass zwischen den für die damalige jüngere und jetzige Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Brot“ keine Ähnlichkeit zu „Speiseeis“ und „Zubereitungen für Speiseeis“ besteht. Die Ähnlichkeit der sich hier gegenüberstehenden Waren war dagegen nicht Gegenstand des zitierten Senatsbeschlusses. Im Beschluss der Markenstelle betreffend die Marke 301 27 136 hat der Prüfer zwar die Ähnlichkeit von Waren, wie sie sich hier gegenüber stehen, verneint, dies allerdings unzutreffend damit begründet, dass angesichts der unterschiedlichen Beschaffenheit und Konsistenz der Waren eine Übereinstimmung nur hinsichtlich der Vertriebsstätten bestehe, was für die Annahme einer Warenähnlichkeit nicht ausreiche. Demgegenüber hat die Erinnerungsprüferin in dem mit der vorliegenden Beschwerde angefochtenen Beschluss vom 14. September 2005 überzeugend dargelegt, dass zwischen den Vergleichswaren sowohl in Bezug auf die Herstellung, die Inhaltsstoffe als auch den Verwendungszweck teilweise enge Berührungspunkte bestehen und daher von einer Ähnlichkeit der Waren auszugehen ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf diese Ausführungen Bezug genommen.

Letztlich kommt es hierauf aber nicht entscheidend an. Denn angesichts der allenfalls sehr geringen Unterscheidungskraft der Wortkombination „Happy Time“, die einerseits zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führt und sich andererseits auf die Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke und damit auf die Beurteilung der Ähnlichkeit der Vergleichsmarken auswirkt, ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr jedenfalls auszuschließen.

Zwar ist die Wortkombination „happy time“ - wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - nicht geeignet, Merkmale der betreffenden Waren unmittelbar zu

beschreiben. Jedoch stellt sich die Kombination „happy time“ mit der darin zum Ausdruck kommenden Aussage „glückliche Zeit“ insbesondere in Bezug auf die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „Kaffee, Tee und Snack-Riegel“, die nicht selten in einer Pause oder zum Abschalten konsumiert werden, lediglich als eine die positiven Befindlichkeiten potentieller Konsumenten ansprechende, werbemäßige Anpreisung dar (vgl. BPatG BlfPMZ 2001, 155, 156 f. - HAPPINESS; Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 113). Damit kommt der Widerspruchsmarke nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu.

Bei dieser Sachlage ist dem Bestandteil „Happy Time“ aus Rechtsgründen auch eine den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Bedeutung abzusprechen mit der Folge, dass eine - entsprechend der sog. „Prägetheorie“ (vgl. hierzu Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 233 ff.) - auf die Übereinstimmung der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke in Bezug auf diesen Bestandteil gestützte Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden kann. Dass es sich bei dem weiteren Bestandteil der jüngeren Marke „Ferrero“ um eine auf dem hier betroffenen Warenaktor bekannte Herstellerangabe handelt, führt zu keiner anderen Beurteilung. Zwar kann gerade die Bekanntheit einer Herstellerangabe oder Firmenbezeichnung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Verlagerung des prägenden Charakters auf die anderen Markenbestandteile ergeben, wenn sich der Verkehr hinsichtlich des Einzelprodukts an anderen Kennzeichnungsmitteln orientiert (BGH GRUR 1996, 404, 406 - Blendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 JUWEL; GRUR 1997, 897, 898 f. - IONOFIL; GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten; GRUR 2002, 342, 344 ASTRA/ESTRA-PUREN; GRUR 2003, 880, 882 - City Plus; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Dies gilt indessen nicht, wenn diese weiteren, produktbezogenen Markenbestandteile - wie hier - nur eine geringe kennzeichnende Wirkung entfalten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 283 m. w. N.).

Allerdings kann nach der neueren Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr zwar auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen, wie beispielsweise neben dem Unternehmenskennzeichen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Dies setzt aber voraus, dass dem in die jüngere Marke übernommenen Widerspruchszeichen zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 32 ff.] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz). Da im vorliegenden Fall die Widerspruchsmarke nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, scheidet die Annahme einer Verwechslungsgefahr auch nach diesen Grundsätzen aus.

In ihrer Gesamtheit geben die Vergleichsmarken keinen Anlass zu unmittelbaren Verwechslungen, denn die jüngere Marke unterscheidet sich durch den Bestandteil „Ferrero“ hinreichend von der Widerspruchsmarke.

Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Alt. MarkenG) liegen nicht vor. Aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche ist der Bestandteil „happy time“ nicht als auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisendes Stammkennzeichen geeignet (Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 327). Der Beschwerde der Markeninhaberin war daher stattzugeben.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Prof. Dr. Hacker

Kruppa

Dr. Kober-Dehm

Hu