



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 22/08

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

11. März 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Marke 303 30 374**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die für die Waren

„25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

32: Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer, Fruchtgetränke und Säfte, Sirupe;

33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“;

eingetragene Wortmarke 303 30 374

**Bernstein Weizen**

ist aus der prioritätsälteren Wortmarke 396 14 260

**Bernstein**

eingetragen für die Ware

„Bier“

Widerspruch erhoben worden hinsichtlich der Waren „Mineralwässer und kohlen-säurehaltige Wässer, Fruchtgetränke und Säfte, Sirupe; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“.

Die Markenstelle für Klasse 32 hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erin-nerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen. Bei gering- bis mittelgradiger Ähnlichkeit der Waren erfordere die unterdurchschnittliche Kenn-zeichnungskraft des älteren Zeichens „Bernstein“ als schlagwortartig verkürzte Farb-angabe eine enge Bemessung des Schutzzumfangs. In Verbindung mit der Tatsache, dass keinem der beiden gleichermaßen kennzeichnungsschwachen Be-standteile der angegriffenen Marke eine das Gesamtzeichen dominierende Wir-kung zukomme, beide vielmehr sogar als Farb- und Gattungsangabe inhaltlich aufeinander bezogen seien, und die Zeichen in ihrer Gesamtheit einander gegen-über zu stellen seien, ergäben sich deutliche Unterschiede. Eine Verwechslungs-gefahr sei somit auszuschließen. Für die Annahme einer mittelbaren Verwechs-lungsgefahr in Form eines Serienzeichens sowie einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne lägen keine Anhaltspunkte vor.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. In seiner Be-schwerdebegründung stellt er fest, dass die Markenstelle nicht das Kennzeichen „Bernstein“, sondern den Ausdruck „bernsteinfarben“ bewertet habe, der Begriff „Bernstein“ stelle demgegenüber aber keine Umschreibung für den Farbton einer Biersorte dar. Weiterhin werde der Begriff „Weizen“ auf dem Gebiet des Getränke-wesens als rein beschreibende Angabe verstanden und trete somit begrifflich ge-genüber dem Bestandteil „Bernstein“ zurück mit der Folge, dass als alleiniges Kennzeichnungsmittel und somit Herkunftshinweis der mit der Widerspruchsmarke identische Bestandteil „Bernstein“ bewertet werde. Selbst bei Gleichwertigkeit der

Bestandteile sei von einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Zudem liege eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor, denn die Verwendung des Bestandteils „Bernstein“ lasse zumindest auf organisatorische Beziehungen zwischen den betreffenden Unternehmen schließen.

Der Widersprechende beantragt daher sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der Waren „Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer, Fruchtgetränke und Säfte, Sirupe, alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen.

Er vertritt die Auffassung, zwischen den sich gegenüberstehenden Produkten bestehe eine allenfalls geringe Warenähnlichkeit, außerdem weise der Bestandteil „Bernstein“ als schlagwortartig verkürzte, eindeutige Farbangabe eine äußerst geringe kennzeichnende Wirkung auf. Als gleichermaßen kennzeichnungsschwach sei der Bestandteil „Weizen“ anzusehen, so dass keinem Zeichenteil eine das Gesamtkennzeichen dominierende Wirkung zukomme, sondern vielmehr ein Gesamtbegriff im Sinne von „Bernsteinfarbener Weizen“ entstehe.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als unbegründet, da zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr unter keinem denkbaren Gesichtspunkt besteht (§§ 43 Abs. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/ TISSERAND; GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten, GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz).

Die in der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Mineralwässer und kohlen-säurehaltige Wässer, Fruchtgetränke und Säfte“ sowie „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ weisen einen mittleren Grad der Ähnlichkeit zu der von der Widerspruchsmarke umfassten Ware „Biere“ auf, da gerade auf dem innovativen Markt der Getränkeindustrie mit einer zunehmenden Anzahl von Bier-Mixgetränken der Gedanke an einen gemeinsamen betrieblichen Herstellungsbereich und damit an die Ursprungsidentität der betreffenden Waren nahegelegt wird. Zudem vermögen die zweifelsohne vorhandenen gemeinsamen Vertriebswege sowie eine gewisse Austauschbarkeit der beiderseitigen Produkte eine Ähnlichkeit mittleren Grades zu begründen. Gegenüber der Ware „Sirupe“ weist die Ware „Bier“ einen gewissen Ähnlichkeitsgrad allein dadurch auf, dass die „Berliner Weiße mit Schuss“ traditionell mit Himbeer- oder Waldmeistersirup vermischt konsumiert wird (vgl. [www.wikipedia.org/...](http://www.wikipedia.org/)).

Der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Bernstein“ erscheint aufgrund des beschreibenden Anklangs im Hinblick auf die Farbgebung von Bier vermindert. Bernsteine weisen naturgemäß Gelb- bis Brauntöne in der Färbung auf und sind daher in besonderem Maße geeignet, die farbliche Beschaffenheit der verschiedensten Biersorten, die sich ebenfalls in einem Spektrum von hellgelb bis dunkelbraun bewegt, wiederzuspiegeln. Dabei kommt dieser beschreibende Aussagegehalt entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht nur dem Begriff „bernsteinfarben“ zu, der unmittelbar beschreibend ist, sondern auch dem Substantiv „Bernstein“, das schlagwortartig auf die Farbgebung der betreffenden Biere hinweist und deshalb zumindest einen beschreibenden Anklang besitzt.

Vor dem Hintergrund der vorliegenden bis mittleren Warenähnlichkeit und der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reicht bereits ein geringer Zeichenabstand aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Diesen Abstand halten die Vergleichsmarken in ausreichendem Maße ein.

Da die Marken grundsätzlich in ihrer Gesamtheit einander gegenüber zu stellen sind (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE), hat eine Übereinstimmung zwischen den sich gegenüberstehenden Marken in nur einem Bestandteil grundsätzlich keine kollisionsbegründende Ähnlichkeit zur Folge. Eine Verwechslungsgefahr könnte im vorliegenden Fall nur ausnahmsweise damit begründet werden, dass der Bestandteil „Bernstein“ in der angegriffenen Wortmarke „Bernstein Weizen“ den maßgeblichen Gesamteindruck derart prägt bzw. eine selbständig kennzeichnende Stellung inne hat, so dass die übrigen Bestandteile für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können und sich somit die identischen Zeichen „Bernstein“ gegenüberstehen. Eine solche selbständig kennzeichnende Stellung kann dem Bestandteil „Bernstein“ aber aufgrund seiner nur unterdurchschnittlich ausgeprägten Kennzeichnungskraft nicht zuerkannt werden. Diese hier fehlende Voraussetzung einer zumindest normalen Kennzeichnungskraft der übernommenen älteren Marke betont auch der EuGH in der Entscheidung „Thomson Life“ (vgl. a. a. O.). Genauso wenig kann der Bestandteil „Weizen“

für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke vernachlässigt werden, zumal im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke beanspruchte Warengruppe der nicht alkoholischen Getränke wie Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer, Fruchtgetränke und Säfte, Sirupe ein beschreibender Anklang als Hinweis auf die Farbgebung der betreffenden Getränke weit weniger deutlich als bei Bieren auf der Hand liegt. Vielmehr kann vorliegend davon ausgegangen werden, dass „Bernstein“, als Adjektiv verwendet, den Begriff „Weizen“ näher bestimmt. Der Zeichenteil „Bernstein“ verschmilzt mit dem übrigen Bestandteil „Weizen“ der angegriffenen Marke - auch aufgrund der optischen Gleichordnung - zu einer gesamt-begrifflichen Einheit (vgl. BGH GRUR 1999, 586, 587 - White Lion; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; BPatG GRUR 2005, 772, 773 - Public Nation) im Sinne von „bernsteinfarbener Weizen“. Hieraus folgt aber, dass die Vergleichszeichen sowohl in klanglicher, schriftbildlicher wie auch in begrifflicher Hinsicht deutliche Unterschiede und somit einen ausreichenden Abstand aufweisen, der über den oben geforderten Mindestabstand hinausgeht.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist damit auf Grund der geringen bis mittleren Ähnlichkeit sowohl der Waren als auch der Zeichen, verbunden mit einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zu verneinen.

Das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK24) kann nicht angenommen werden, da dieser Tatbestand einen kennzeichnungskräftigen, herkunftshinweisenden Zeichenstamm voraussetzt, der in dem Bestandteil „Bernstein“ nicht verwirklicht ist, da dieser aufgrund seines beschreibenden Anklangs eine verminderte Kennzeichnungskraft aufweist.

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne scheidet aus, da die Rechtsprechung bei diesem Verwechslungstatbestand von einer Entwicklung der Marke zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen ausgeht, wofür vorliegend bei der Marke „Bernstein“ keine Anhaltspunkte bestehen.

III

Der Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen, ist unbegründet.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG trägt im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer, über die bloße Tatsache des Unterliegens hinausgehender Umstände (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist (vgl. BGH a. a. O. - Lewapur; GRUR 1995, 399, 401 - Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Beteiligter nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten in einer aussichtslosen oder zumindest kaum Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdnr. 11 m. w. N.). Von einem solchen sorgfaltswidrigen Verhalten der Widersprechenden kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Die ihr vorgetragenen Argumente enthalten zumindest erwägenswerte Gesichtspunkte, auch wenn diese letztlich nicht greifen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Ko