

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 80/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 395 15 802.8**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat ) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Oktober 2001 unter Mitwirkung der Richter Kraft und Reker sowie der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Gegen die für die Waren

"Rauch-, Kau- und Schnupftabak, Zigarren, Zigarillos, Stumpfen, Zigaretten, Tabakpatronen; Raucherartikel, nämlich Zigarettenpapier, Zigarettenfilter, Zigarettenhülsen, Tabakpfeifen, Zigarettenstopfstäbe, Zigarettenstopf- und Drehgeräte, Tabakbeutel, -dosen, -töpfe, Pfeifenständer, -reiniger, -bestecke, Feuerzeuge, Zigarrenabschneider, Zigarren- und Zigarettenspitzen, -etuis, -schachteln und -kästen, sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetall, deren Legierungen oder damit plattiert; Streichhölzer"

eingetragene Marke 395 15 802.8

LORD  
OPTIMA

ist Widerspruch erhoben worden aus den prioritätsälteren Marken

a) 2 902 036

Optima

b) R 54 593/34 Wz

R1  
Optima

c) R 54 976/34 Wz

Hoptima,

die für die Waren

"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbes Zigaretten; Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer"

geschützt sind.

Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit den Beschlüssen vom 1. Oktober 1997 und 21. Dezember 1999 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Trotz der Identität der beiderseitigen Waren hielten die Vergleichszeichen in jeder Hinsicht einen ausreichenden Abstand zueinander ein. Infolge des zusätzlichen Bestandteils "LORD" hebe sich die angegriffene Marke in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck offensichtlich und eindeutig von den Widerspruchszeichen ab. Eine isolierte Kollisionsprüfung nur anhand des Wortelements "OPTIMA" sei nicht zulässig, weil diesem Bestandteil für den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens keine derart prägende Bedeutung zukomme, daß der weitere Bestandteil "LORD" im Vergleich hierzu in den Hintergrund treten würde, denn das englische Wort "LORD" (= Herr) wirke inhaltlich origineller als das nachfolgende Wortelement "OPTIMA", das wegen seiner engen Verwandtschaft zu dem Werbeschlagwort "optimal" eher als Superlativbezeichnung wirke. Außerdem sei zu berücksichtigen, daß die Abnehmer von Tabakwaren und Raucherartikeln allgemein und so auch bei der

Bezeichnung "LORD" daran gewöhnt seien, daß einer Stammarke warenbeschreibende Sortenzusätze wie "Export", "DE LUXE", "EXTRA" oder "ULTRA" hinzugefügt würden. Wegen der Kennzeichnungsschwäche des Wortes "OPTIMA" gebe die insoweit bestehende Übereinstimmung mit den Widerspruchszeichen auch keinen Anlaß, die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung verweist sie auf ihr Vorbringen gegenüber der Markenstelle, wonach die angegriffene Marke "LORD OPTIMA" vom Verkehr nicht als Gesamtheit verstanden werde.

Sie beantragt sinngemäß die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie auf frühere, ihrer Ansicht nach einschlägige Entscheidungen des Senats.

## II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache als unbegründet, denn zwischen der jüngeren Marke "LORD OPTIMA" und den drei Widerspruchsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Absatz 1 Nr 2 MarkenG.

Die Gefahr markenrechtlich erheblicher Verwechslungen ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, die zueinander in einer Wechselbeziehung stehen, umfassend zu beurteilen. Zu den maßgeblichen Umständen gehören insbesondere die Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren

sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken (vgl. EuGH GRUR 1998; 387, 389 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol II).

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist im vorliegenden Fall von Warenidentität auszugehen, denn alle vier Kennzeichnungen sind ua für "Tabake, Tabakerzeugnisse und Raucherartikel" bestimmt. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken wird zugunsten der Widersprechenden als durchschnittlich angesehen, denn für eine Erweiterung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarken hat die Widersprechende keine Umstände angeführt. Selbst wenn an den Abstand der sich gegenüberstehenden Marken danach erhebliche Anforderungen zu stellen sind, ist dieser gewahrt.

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist grundsätzlich auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorrufen (vgl. EuGH aaO - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000; 506 -ATTACHÉ/TISSERAND mwNachw). Insofern weichen die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen - "LORD OPTIMA" einerseits sowie "Optima, R1 Optima" und "Hoptima" andererseits - in ihrem klanglichen und schriftlichen Gesamteindruck so deutlich voneinander ab, daß Verwechslungen ausgeschlossen sind.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Übereinstimmung prägender Markenbestandteile besteht ebenfalls nicht. Zwar kann ausnahmsweise einem einzelnen Markenbestandteil eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zugemessen werden, wenn diesem Bestandteil in der Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und er deshalb geeignet ist, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, während die weiteren Elemente der Marke nur eine untergeordnete Bedeutung haben. Mithin setzt die Feststellung der Prägung des Gesamteindrucks eines mehrteiligen Zeichens durch einen Bestandteil voraus, daß die weiteren Bestandteile so in den Hintergrund treten, daß sie für den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitragen (vgl. BGH WRP 2000, 173 -

RAUSCH/ELFI RAUCH). Bei dieser Beurteilung ist von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren auszugehen (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734 - Lloyd; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND).

Entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Auffassung kann nicht davon ausgegangen werden, daß dem Zeichenteil "OPTIMA" in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt. Wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei dem Zeichenbestandteil "OPTIMA" der jüngeren Marke auch für den angesprochenen Verkehr erkennbar um den der Stammmarke "LORD" hinzugefügten warenbeschreibenden Sortenzusatz, der sich ebenso wie vergleichbare Bestandteile wie "Export", "DE LUXE", "EXTRA" oder "ULTRA" nicht allein zur Bestellung eines bestimmten Tabakwarenprodukts eignet. Dieser Umstand schließt von vornherein aus, daß der angesprochene Verkehr diesem Zeichenelement einen Hinweis auf die Herkunftsstätte der mit dem Gesamtzeichen versehenen Waren entnimmt und etwa der weitere Bestandteil "LORD" so in den Hintergrund tritt, daß er für den Verkehr zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beiträgt. Dagegen spricht auch, daß der an erster Stelle stehende Zeichenteil "LORD" als Kennzeichnung der Inhaberin der angegriffenen Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen weitgehend bekannt sein dürfte (vgl. dazu auch die bereits gegen die Beschwerdeführerin ergangene Entscheidung 26 W (pat) 256/92 - LORD MEDIUM/MEHLIUM vom 4. Juni 1994 sowie 26 W (pat) 62/95 - PEER EXPRESS/Express).

Die Gefahr assoziativer Verwechslungen der Marken (§ 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbs MarkenG) ist ebenfalls zu verneinen. Es liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vor, daß dem Bestandteil "OPTIMA" ein Hinweischarakter auf die Inhaberin der älteren Marke zukommt. Umstände dafür, daß die Widersprechende den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener, entsprechend gebildeter Serienmarken an dieses Wort als Bestandteil gewöhnt haben könnte, liegen nicht vor. Die Widerspruchsmarken "R1 Optima" und "Hoptima" unterscheiden sich von der

angegriffenen Marke bereits nicht unwesentlich. Es kommt hinzu, daß auch in der Widerspruchsmarke "R1 Optima" der Bestandteil "Optima" ebenfalls nur als beschreibende Sortenangabe wirkt. Es kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, daß dem Bestandteil "OPTIMA" ein Hinweischarakter auf die Inhaberin der älteren Marke zukommt, zumal dieser Bestandteil auch nicht etwa als Firmenkennzeichnung verwendet wird.

Von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) hat der Senat gerade noch abgesehen.

Kraft

Reker

Eder

br/prö