



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 188/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
15. Oktober 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 310 27 833**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 13. Juni 2001 für eine Vielzahl von Waren der Klassen 29 und 31, darunter "Geschlachtetes Geflügel und Geflügelteile sowie daraus hergestellte Geflügelspezialitäten", eingetragene Wortmarke

**chicken tender**

ist Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Wortmarke 399 45 532

**TENDERS**

die seit dem 22. Dezember 1999 für "Mariniertes, gekochtes, tiefgefrorenes, konserviertes Geflügel und entsprechende Geflügelteile" eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mit der Begründung zurückgewiesen, die sich gegenüberstehenden Marken seien zwar teilweise zur Kennzeichnung identischer und wirtschaftlich nahestehender Waren bestimmt, so dass ein eher strenger Maßstab an den Markenabstand anzulegen sei. Dieser werde aber von den Marken in ihrer Gesamtheit ohne weiteres eingehalten. Eine Verwechslungsgefahr komme allenfalls dann in Betracht, wenn aus der angegriffenen Marke der Wortbestandteil "tender" herausgegriffen und der schutzbegehrenden Marke gegenübergestellt würde, was sich allerdings aus Rechtsgründen verbiete, da dieser Bestandteil hinsichtlich der von beiden Marken beanspruchten Waren als glatt beschreibender Sachhinweis im Sinne von „zart, weich“ äußerst kennzeichnungsschwach, wenn nicht sogar schutzunfähig sei und deshalb beide Marken nicht allein präge. Unter diesem Blickwinkel verbiete sich auch die Annahme einer gedanklichen Verwechslungsgefahr, da es an einem geeigneten gemeinsamen Markenstamm fehle.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie vor allem die nach ihrer Auffassung unrichtige Beurteilung der Markenähnlichkeit rügt. Unstreitig stimmten die Marken im Bestandteil "tender" überein, der keinesfalls kennzeichnungsschwach sei, was sich aus der Registrierung der Widerspruchsmarke - nach Ausräumung einer Beanstandung der Markenstelle - in Deutschland und in England ergebe. Das gelte in gleichem Maße für die angegriffene Marke, wobei die Reihenfolge der Wörter keine Rolle spiele, weil das erste („chicken“) glatt beschreibend sei und sich der Verkehr dann an dem anderen Bestandteil („tender“) orientiere.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke löschen zu lassen.

Demgegenüber beantragt die Markeninhaberin,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle zurecht die Markenähnlichkeit nach dem Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen verneint. Der Bestandteil "tender" könne als reine Sach- bzw. Bestimmungsangabe nicht isoliert kollisionsbegründend herangezogen werden, zumal die Widerspruchsmarke wohl nur aufgrund des letzten Buchstabens „s“ eingetragen worden sei, aber keinesfalls die behauptete normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, während die in Alleinstellung beschreibenden Wörter der angegriffenen Marke aufgrund ihrer unüblichen Reihenfolge gleichwertig seien.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke keine Gefahr von Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist von der Ähnlichkeit der Waren, der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke und der Ähnlichkeit der Marken auszugehen. Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Was die beiderseitigen Waren betrifft, muss, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, nach der Registerlage - allerdings nur teilweise - von sich gegenüberstehenden identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren ausgegangen werden, so dass an den von der jüngeren Marke zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr einzuhaltenden Abstand deutliche Anforderungen zu stellen sind, zumal es sich bei den Waren um Artikel des täglichen Bedarfs handelt, die vom Verkehr erfah-

rungsgemäß mit einer gewissen Flüchtigkeit gerade gegenüber den Kennzeichnungen erworben werden. Der danach erforderliche Abstand wird von der angegriffenen Marke jedoch gewahrt.

In ihrer Gesamtheit muss die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken wegen ihrer deutlich unterschiedlichen Länge im registerrechtlichen Sinne als eher gering bewertet werden. Das wird im übrigen auch von beiden Beteiligten nicht in Frage gestellt. Eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Markenähnlichkeit kann deshalb, wie auch die Widersprechende einräumt, allenfalls dann in Betracht kommen, wenn man der jüngeren Marke den Wortbestandteil "tender" der Widerspruchsmarke gegenüberstellt. Das verbietet sich indes bereits aus Rechtsgründen.

Grundsätzlich ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit und zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr von Marken auf deren Gesamteindruck abzustellen. Denn der Schutz eines aus einem Kombinationszeichen herausgelösten Elementes ist dem Markenrecht fremd, so dass es rechtsfehlerhaft wäre, ohne weiteres eine Kollision lediglich aufgrund eines aus einem Gesamtzeichen isoliert entnommenen Elementes feststellen zu wollen, selbst wenn dieses in der jüngeren Marke identisch vorhanden ist. Allerdings kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr "dem Gesamteindruck nach" ausnahmsweise bei Vergleichszeichen, die nur in einem Bestandteil übereinstimmen, dann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens nicht durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, sondern von einem Element allein geprägt wird, wobei eine bloße Mitprägung nicht ausreicht (BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Fehlt dem Wortteil hingegen die Kennzeichnungskraft, so verbietet es sich aus Rechtsgründen, ihn bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr heranzuziehen, da aus schutzunfähigen Bestandteilen keine Rechte hergeleitet werden können.

Ob vor diesem Hintergrund bereits der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke stark einzuschränken ist, weil das Markenwort in Bezug auf die vorliegend bean-

spruchten Waren lediglich einen Sachhinweis betreffend die Eigenschaft der Ware gibt („Filetstücke“, abgeleitet von „tenderloins“), kann allerdings zunächst dahingestellt bleiben, da auf Seiten der jüngeren Marke ohnehin nur auf "chicken tender" als Ganzes abgestellt werden kann. Eine Verkürzung der jüngeren Marke auf den Begriff "tender" ist nicht möglich, da keinerlei Veranlassung besteht, hierin ein für den Gesamteindruck ausschließlich maßgebliches und prägendes Element zu sehen und dahinter den verbleibenden Zeichenteil zurücktreten zu lassen. Denn wie die Markenstelle zurecht ausgeführt hat, handelt es sich bei diesem Wort in Bezug auf die beanspruchten Waren um einen glatt beschreibenden Sachhinweis, der allenfalls in der hier gewählten Wortkombination einem Markenschutz zugänglich ist, wobei der Senat bereits in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen hat, dass die Wortfolge der angegriffenen Marke auf ausländischen Internetseiten als rein beschreibender Hinweis auf „Hühnchen(filet)-stücke“ verwendet wird, was ihre Schutzunfähigkeit nahelegt. Das gleiche gilt, wie oben ausgeführt, im Gegenzug auch für die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den von ihr geschützten Waren. Unabhängig davon liegt die Übereinstimmung hier schon deshalb im rein beschreibenden Bereich, weil das englische Wort „tender“ im Zusammenhang mit Fleischwaren unstreitig auch „zart, weich“ bedeutet, welches als glatt beschreibende Angabe auch für deutsche Verkehrskreise freizuhalten ist, auch wenn es vielleicht nur einem geringeren Teil des Verkehrs mit Englischkenntnissen geläufig ist. Derartige Übereinstimmungen können aber bereits aus Rechtsgründen nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Vor diesem Hintergrund kommt dann den Unterschieden der Vergleichszeichen besondere Bedeutung zu, die vorliegend darin liegen, dass die angegriffene Marke einen weiteren Wortbestandteil enthält, der in keiner Richtung mit der angegriffenen Marke kollidieren kann. Dass dieser in Alleinstellung ebenfalls schutzunfähig ist, rechtfertigt keine andere Beurteilung, weil die Marke jedenfalls als Ganzes Schutz genießt.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet damit mangels Vorliegen einer relevanten Markenähnlichkeit aus.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Zeichen miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG). Ohnehin fällt hierunter nicht jede wie immer geartete gedankliche Assoziation (BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont -; EuGH Mitt 1997, 395 - Sabel/Puma). Die Rechtsprechung greift vielmehr vorrangig auf die Grundsätze der zum Warenzeichengesetz entwickelten mittelbaren Verwechslungsgefahr sowie zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zurück (Althammer/Ströbele; MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 463 ff).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn der Verkehr in Kenntnis beider Marken deren Unterschiede erkennt, jedoch aufgrund gemeinsamer Stammbestandteile oder sonstiger Übereinstimmungen einem Irrtum über die betriebliche Herkunft bzw. Ursprungsidentität der mit den Marken gekennzeichneten Waren unterliegen kann (vgl. EuGH - Sabel/Puma, aaO; BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; 1998, 932 - MEISTERBRAND -). Von einer irrtümlichen Zuordnung der angegriffenen Marke zu dem Geschäftsbetrieb der Inhaberin der Widerspruchsmarke aufgrund des Bestandteils "tender" kann hier nicht ausgegangen werden, weil dieser Bestandteil für sich allein keine Hinweiswirkung auf die Widersprechende hat, da er wie ausgeführt von Haus aus eher kennzeichnungsschwach ist und im beschreibenden Bereich der in Anspruch genommenen Waren liegt. Es ist daher nicht als Stammzeichen geeignet.

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Anlass für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand indes nicht (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Ko