



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 239/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die IR-Marke 727 793

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Rauch und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die aus einer schweizerischen Ursprungsregistrierung vom 15. September 1999 hervorgegangene IR-Marke 727 793

OMEGA LIFE

die – unter Berücksichtigung einer Beschränkungserklärung der Markeninhaberin - geschützt ist für

Produits pharmaceutiques et hygiéniques contenant des acides gras omega-3; substances diététiques à usage médical, contenant des acides gras omega-3;

Compléments alimentaires compris dans cette classe contenant des acides gras omega-3,

richtet sich – nachdem die Widersprechende zu 1) einen weiteren von ihr eingelegten Widerspruch in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat - jeweils ein auf rangältere Wortmarken mit der Bezeichnung

OMEGA

gestützter Widerspruch der beiden Widersprechenden.

Die Widerspruchsmarke der Widersprechenden zu 1) trägt die Nummer 1 180 380 und ist eingetragen für

Werbematerial, nämlich Vorlagen für die Gestaltung von Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Marktforschung und Marktanalyse, Beratung über die Gestaltung von Geschäftsbauten und Läden, Schaufensterdekoration, Werbe- und Unternehmensberatung, Marketing, Verpackung von Waren, Veranstaltung von Messen und Ausstellungen, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung, Personal-Schulung, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen für andere; Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Weich- und Schalentiere, frisch, konserviert, als Fertiggericht oder tiefgefroren; konserviertes, gekochtes, getrocknetes Obst und Gemüse, auch tiefgefroren; Kartoffelprodukte, ausgenommen Kartoffelmehl und Knabberartikel, auch In

stantprodukte oder tiefgefroren; Back und Konditorwaren, Pizzen, auch tiefgefroren, Speiseeis.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen die "substances diététiques à usage médical, contenant des acides gras omega-3" der jüngeren Marke.

Die Widersprechende zu 2) stützt ihren Widerspruch auf die Marke 2 904 096, die Schutz genießt für

Arzneimittel; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel, nämlich Vitaminpräparate, Mineralstoffpräparate, Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher Basis (so weit in Klasse 29 enthalten).

Dieser Widerspruch ist gegen alle Waren der angegriffenen Marke gerichtet.

Beide Widersprüche sind durch Erstbeschluss der Markenstelle für Klasse 30 IR vom 23. April 2002 zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist dort ausgeführt, der erforderliche Zeichenabstand sei gewahrt, obwohl sich die Widerspruchsmarken mit der angegriffenen Marke bei identischen Waren begegnen könnten. Es handele sich um gesundheitsbezogene Produkte, denen das ernährungsbewusste Publikum erhöhte Sorgfalt zuwende. Die Widerspruchsmarken seien kennzeichnungsschwach, weil mit "OMEGA" auf die sogenannten Omega-Fettsäuren als Bestandteil der jeweils geschützten Produkte hingewiesen werde. Die rangjüngere Marke werde nicht durch das Element "OMEGA" geprägt und müsse daher als Gesamtbezeichnung aufgefasst werden. Dies gelte, obwohl auch der Bestandteil "LIFE" nur geringe Kennzeichnungskraft besitze. Auch die Gefahr einer assoziativen Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende zu 2) Beschwerde gemäß § 165 Abs. 4, § 66 MarkenG eingelegt. Daraufhin hat auch die Widersprechende

zu 1), die zunächst Erinnerung eingelegt hatte, Beschwerde erhoben (§ 165 Abs. 5 Nr. 2 MarkenG).

Die Widersprechenden machen u.a. geltend, die Widerspruchsmarken verfügten zumindest über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der Begriff "OMEGA" sei nach dem deutschen Sprachgebrauch kein Hinweis auf die von ihnen beanspruchten Waren. In der jüngeren Marke vermittele der Bestandteil "LIFE" nur die Aussage, dass die so bezeichneten Waren eine lebensspendende Kraft besäßen. Wegen seines beschreibenden Charakters sei der Bestandteil somit schutzunfähig. Somit müssten bei einer Gegenüberstellung sowohl die jüngere Marke als auch die jeweilige Widerspruchsmarke mit "OMEGA" benannt werden, was angesichts identischer Waren zu Verwechslungen führe.

Die Widersprechenden stellen sinngemäß die Anträge,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin bestreitet die Benutzung beider Widerspruchsmarken.

Im Übrigen hält die Markeninhaberin eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchszeichen sei von erheblicher Schwäche, sowohl im Hinblick auf beinahe ... "OMEGA"-Eintragungen als auch wegen des warenbeschreibenden Gehalts von "OMEGA". Zum Nachweis der Verwendung der Bezeichnungen "Omega-Fettsäuren" bzw. "Omega-3-Fettsäuren" verweist die Markeninhaberin auf diverse Internet-Stellen (u.a. "..."-Ausdruck zum Stichwort "Omega-Fettsäuren" mit zahlreichen Weiterverweisungen auf Firmen-Home-

pages). Sie macht überdies geltend, dass die Waren ihrer Marke und die des Zeichens der Widersprechenden zu 1) einander nicht ähnlich seien. Was die angegriffene Marke angehe, so werde diese durch die Kombination der beiden Bestandteile "OMEGA" und "LIFE" geprägt.

II.

Die Beschwerden der Widersprechenden sind zulässig, jedoch mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr der sich jeweils gegenüberstehenden Marken hinsichtlich der jetzt noch maßgeblichen Waren nicht begründet.

Unter diesen Umständen kann eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken unterstellt werden.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr 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 (st. Rspr; vgl. BGH GRUR 2002, 626, 627 - IMS).

Zum Widerspruch der Widersprechenden zu 1) aus der Marke 1 180 380:

Die Waren und Dienstleistungen der älteren Marke und die von der Widersprechenden zu 1) angegriffenen Waren der jüngeren Marke sind zum überwiegenden

Teil einander nicht ähnlich. Von Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen kann nur gesprochen werden, wenn die zu vergleichenden Waren bzw. Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere Beschaffenheit, regelmäßige betriebliche Herkunft und Vertriebsart, Verwendungszweck, Nutzung, wirtschaftliche Bedeutung und Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; 2000, 886, 887 – Bayer/BeiChem). Unter dem Gesichtspunkt der Warenbeschaffenheit ist vorliegend eine Berührung allenfalls gegeben, soweit die Waren der Widersprechenden in erhöhtem Maß Omega-3-Fettsäuren enthalten, was etwa bei bestimmten Fischarten der Fall sein kann. Typischerweise werden aber auch Fische oder Fischprodukte nicht von den Produzenten angeboten, die diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke auf den Markt bringen. Auch diese beiderseitigen Waren stehen daher allenfalls in einem entfernten Ähnlichkeitsverhältnis.

Der Widerspruchsmarke ist insgesamt durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein durchschnittlicher Schutzzumfang zuzusprechen. Eine Reduzierung des Schutzzumfangs ist allerdings im Hinblick auf die genannten, in erhöhtem Maß Omega-3-Fettsäuren enthaltenden Produkte in Betracht zu ziehen. Dies ist Folge des Umstands, dass das Markenwort "OMEGA" in der Bezeichnung dieser Fettsäuren enthalten ist. Zwar ist der Zusammenhang der Bezeichnung "OMEGA" mit diesen Produkten sicher nicht für jeden offensichtlich. Auch kann "OMEGA" nicht ohne weiteres mit den "Omega-3-Fettsäuren" gleichgesetzt werden. Dies gilt umso mehr, als es daneben weitere "Omega-Fettsäuren" gibt (Omega-6, Omega-9-Fettsäuren). Der Begriff "Omega-3-Fettsäuren" ist jedoch – was auch die von der Markeninhaberin vorgelegten Internet-Belege zeigen - mittlerweile aus der Werbung und zahlreichen gesundheitsbezogenen Veröffentlichungen so bekannt, dass ein Teil des Publikums bereits die Angabe "Omega" – etwa wenn sie in Zusam-

menhang mit bestimmten, für ihren reichen Gehalt an den genannten Fettsäuren bekannten Produkten (insbesondere Fischprodukten) erscheint – als abgekürzten Hinweis auf die besondere Beschaffenheit dieser Produkte (nämlich einen hohen Anteil an "Omega-3-Fettsäuren" zu enthalten) auffassen wird (entgegen HABM, Entsch. Nr. 550/2001 v. 27. Februar 2001 – OMEGA/OMEGAVIT). Dieser Umstand ist geeignet, - entsprechend der Rechtsprechung zu Marken, die an Merkmalsbezeichnungen i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angelehnt sind, (vgl. BGH GRUR 1999, 238, 239 – Tour de culture) - den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, soweit es um die genannten Waren geht, auf ein etwas unterdurchschnittliches Maß herabzusetzen.

Mit dem bloßen Hinweis der Markeninhaberin auf eine Vielzahl weiterer "OMEGA"-Eintragungen kann dagegen keine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke begründet werden. Hierzu hätte es – nachdem die Benutzung dieser Drittmarken nicht "liquide" ist - der Glaubhaftmachung von deren Benutzung bedurft (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rz. 306, 316 m.w.N.).

Bei der Gegenüberstellung der beiden Marken darf auf Seiten der jüngeren Marke nicht lediglich von deren Bestandteil "OMEGA" ausgegangen werden. Dieser Bestandteil übt innerhalb der Marke keine allein prägende Funktion aus. Zwar ist es möglich, dass bei Zeichen, die aus mehreren Wortbestandteilen bestehen, einzelne Wortbestandteile so im Vordergrund stehen, dass der Verkehr die anderen Wortbestandteile bei der Wahrnehmung einer Marke vernachlässigt (vgl. BGH, GRUR 2000, 233, 234 Rausch/Elfi Rauch). Vorliegend ist dies jedoch nicht der Fall. Weil die angegriffenen Waren der jüngeren Marke allesamt einen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren aufweisen und unter medizinischen Aspekten angeboten werden, wird das Publikum (anders als bei den Waren der Widersprechenden, die nicht in erster Linie medizinischen Zwecken dienen) sehr häufig einen Zusammenhang zwischen der Angabe "OMEGA" und diesen Fettsäuren herstellen. Aus diesem Grund kann das erste der beiden Markenwörter für sich betrachtet nur eine schwache Kennzeichnungsfunktion ausüben, weshalb ihm kein allein bestimmen-

der Einfluss auf den Gesamteindruck der Marke zugebilligt werden kann. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass es sich auch bei dem weiteren Bestandteil "LIFE" nur um einen werbemäßigen Hinweis auf die lebensfördernde oder -erhaltende Wirkung der "Omega-3-Fettsäuren" und somit ebenfalls um einen kennzeichnungsschwachen Bestandteil handelt. Wird der Gesamteindruck – wie hier - durch gleichwertige Elemente bestimmt, kann grundsätzlich nicht angenommen werden, ein Element sei allein geeignet, den Gesamteindruck zu prägen oder wesentlich mitzubestimmen (BGH GRUR 1991, 319, 320 - HURRICANE; GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft).

Daraus folgt für den vorliegenden Fall, dass bei einem Vergleich der Widerspruchsmarke mit dem jüngeren Zeichen (wegen dessen zusätzlichen Bestandteils "LIFE") keine Verwechslungsgefahr besteht, zumal die gegenüberstehenden Waren einander allenfalls entfernt ähnlich sind und der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, bezogen auf die hier relevanten Waren dieser Marke, eher unter dem Durchschnitt liegt.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Wegen des Grundsatzes, dass beim Vergleich zweier Marken vom jeweiligen Gesamteindruck auszugehen ist, reicht das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in beiden Marken noch nicht zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr aus. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt, was aber nicht der Fall ist, wenn es sich bei ihm – wie hier - um einen kennzeichnungsschwachen Markenteil handelt (vgl. Ströbele/-Hacker a.a.O. § 9 Rz. 84 m.w.N.).

Zum Widerspruch der Widersprechenden zu 2) aus der Marke 2 904 096:

Auszugehen ist hier zum einen zwar von Warenidentität bzw. hochgradiger Warenähnlichkeit, zum anderen jedoch – soweit auch die Waren der Widerspre-

chenden Omega-3-Fettsäuren enthalten – von einem reduzierten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke (s.o.). Außerdem gilt auch hier, dass die jüngere Marke nicht allein von ihrem Bestandteil "OMEGA" geprägt wird, sondern als ganzes gesehen werden muss. Unter diesen Umständen ist der Abstand, den die jüngere Marke gegenüber der Widerspruchsmarke einhält, als ausreichend anzusehen.

Winkler

Rauch

Sekretaruk

Hu