



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 213/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. März 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 28 766

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richter Schramm und Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß des Deutsche Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 29 – vom 4. April 2003 aufgehoben.

Gründe

I

Gegen die für die Waren "Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß, Kohlehydraten, Vitaminen, Ballaststoffen und Kräutern in fester und flüssiger Form" eingetragene Marke 399 28 766

Hecht-Padma

ist Widerspruch eingelegt worden aus der seit dem 30. August 1984 für "tibetische Heilmittel, nämlich pflanzentherapeutische Präparate, hergestellt nach Rezepten aus Tibet" eingetragenen Marke 1 067 564

PADMA.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß des Erstprüfers zunächst dem Widerspruch stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke wegen Übereinstimmung im dominanten Markenbestandteil "padma" angeordnet. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hat der Erinnerungsprüfer jedoch den Widerspruch zurückgewiesen und die Gefahr von Verwechslungen zwischen beiden Marken verneint, denn die angegriffene Marke werde nicht durch den Bestandteil "padma" geprägt, sondern als Gesamtbezeichnung aufgefasst, zumal das Wort "Hecht" nicht zwingend auf einen Namen und damit eine Firmenkennzeichnung hinweise, sondern gleichermaßen in seiner Bedeutung als "Fisch" verstanden werden könne (zB im Hinblick auf Fischölkapseln als Nahrungsergänzungsmittel).

Mit der dagegen eingelegten Beschwerde trägt die Widersprechende vor, die Bezeichnung "Padma" habe innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung, hinter der die Firmenkurzbezeichnung "Hecht" in den Hintergrund trete. Das führe angesichts quasi identischer Waren und gleicher Marken zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr, wie das in einem Verletzungsstreit zwischen den Beteiligten bereits vom Land- wie vom Oberlandesgericht Hamburg festgestellt worden sei.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verweist zur Markenähnlichkeit auf den Gesamteindruck der Marken, zumal der Bestandteil "padma" als bekannter indischer Mädchenname bzw. markantes

Schlagwort einer ostasiatischen Religion erheblich kennzeichnungsschwach sei und daher die angegriffene Marke nicht allein prägen könne.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Der Senat hält wie der Erstprüfer der Markenstelle die Voraussetzungen für die Bejahung einer Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken gegeben, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, wobei von einer Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Nach der Registerlage stehen sich Nahrungsergänzungsmittel und Pharmazeutika gegenüber, zwischen denen engste Ähnlichkeit bis hin zur Identität besteht, da die Grenzen zwischen diesen Produkten bekanntermaßen fließend sind. Nach dem Vorbringen der Beteiligten werden beide Marken in der Tat bereits für nahezu inhaltsgleiche Kräuterkapseln eingesetzt, die sich nur deshalb als Nahrungsergänzungs- und zum anderen als Arzneimittel auf dem Markt unterscheiden, weil dem einen Produkt die pharmakologisch wirksamen Stoffe des anderen fehlen. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist mithin ein strenger Maßstab anzulegen, auch wenn sich kollisionshemmend der Umstand auswirken kann, dass Produkte der vorliegenden Art zumeist von aufmerksamen und überdurchschnittlich orientierten Verbrauchern erworben werden. Eine weitere Reduzierung der zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr an den Abstand der beiden Marken zu stellenden Anforderungen unter dem Gesichtspunkt einer eventuellen Schwächung der

Widerspruchsmarke, wie die Markeninhaberin meint, ist hingegen nicht veranlasst; für den deutschen Verkehr stellt sich das Wort "Padma" als reine Phantasiebezeichnung dar, die selbst dann, wenn sie von Teilen des Verkehrs etwa als Mädchenname oder Religionsbegriff erkannt würde mangels jeglichem unmittelbarem konkreten Warenbezug keinerlei Kennzeichnungsschwäche von Haus aus aufweisen würde. Im Ergebnis ist mithin nach wie vor ein eher deutlicher Abstand zu fordern, den die jüngere Marke von der älteren einhalten muß. Dieser Abstand wird vorliegend nicht mehr gewahrt.

Allerdings werden die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen Länge - das am besonders beachteten Beginn der angegriffenen Marke zusätzlich vorhandene Wort "Hecht" findet bei der älteren Marke keine Entsprechung - nicht miteinander verwechselt werden, so daß die Gefahr von Verwechslungen, wie die Widersprechende nicht verkennt, allenfalls dann in Betracht kommen kann, wenn der Widerspruchsmarke allein der Bestandteil "Padma" der angegriffenen Marke gegenüberzustellen wäre.

Grundsätzlich ist bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr von Marken aber zunächst einmal 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. 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). Besonderheiten gelten, wenn sich eine Marke - wie vorliegend die angegriffene Marke - ggfls. aus einer Herstellerangabe, hier "Hecht", und einem weiteren Bestandteil zusammensetzt. Hier ist es jeweils eine Frage des Einzelfalls, ob die

Herstellerangabe zB deshalb in den Hintergrund tritt, weil die angesprochenen Verkehrskreise sich vorrangig anhand einer in der Marke neben der Herstellerangabe enthaltenen und als Produktkennzeichen auftretenden anderen Bezeichnung orientieren (vgl. schon BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep). Zur Beantwortung dieser Frage ist ferner maßgeblich, ob die Herstellerangabe als solche für den Verkehr bekannt oder zumindest erkennbar ist oder nicht. In Einzelfällen hat der BGH bei der Verwendung des Namens des Herstellers eine Prägung des Gesamteindrucks durch den verbleibenden Bestandteil angenommen, weil der Verkehr die Waren oft nicht nach dem Namen der Hersteller unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet. Andererseits hat der BGH ausgeführt, daß es verfehlt wäre, von einem Regelsatz auszugehen, wonach eine Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck abzusprechen wäre (BGH GRUR 1996, 406 - JUWEL). Als maßgebliche Kriterien kommt es nach der Rechtsprechung neben der bereits genannten Bekanntheit oder Erkennbarkeit des Firmennamens auch auf die Kennzeichnungskraft des neben diesem in der Marke enthaltenen Bestandteils sowie die Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warenaktor an. Ist der weitere Bestandteil des kombinierten Zeichens z.B. schutzunfähig, so verbietet es sich bereits aus Rechtsgründen, die Herstellerangabe in den Hintergrund treten zu lassen, da aus schutzunfähigen Bestandteilen keine Rechte hergeleitet werden können.

Unter Beachtung dieser Grundsätze ergibt sich vorliegend folgendes Bild:

Da wie ausgeführt nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Bestandteil "padma" der angegriffenen Marke jeglicher Kennzeichnungskraft entbehrt oder in sonstiger Weise als unmittelbare oder mittelbare Beschaffenheitsangabe der Waren in Betracht kommt, bietet sich für eine eventuelle Verkürzung der angegriffenen Marke oder auch ihre Aufteilung in eine Firmen- und Produktkennzeichnung allein das Wort "Hecht" an, das in seiner Doppeldeutigkeit als Name wie als Bezeichnung einer Fischart den Verkehr zu folgenden Überlegungen zwingt. Die Teile des Verkehrs, die hierin den Eigennamen sehen, werden zwangsläufig auf

eine Firmenbezeichnung schließen, und zwar auch ohne Kenntnis der Verpackung und der dort zu findenden obligatorischen Angaben zum Hersteller (worauf besonders die Verletzungsgerichte bei ihrer Beurteilung der Verwechslungsgefahr abgestellt haben). Angesichts der Bezeichnungsgewohnheiten auf dem vorliegenden Warengbiet, bei denen die Herstellerangabe eher untergeordnete Bedeutung hat ("Padma von Hecht"), führt das auch im markenregisterrechtlichen Verfahren zu einer Ähnlichkeit der Marken, bei der angesichts identischer Markenwörter eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auf der Hand liegt.

Hinsichtlich der Verkehrsteile, die dem Wort "Hecht" eine andere Bedeutung im Sinne einer Fischart beimessen und schlußfolgern, es handele sich um eine in der Beschaffenheit (etwa durch Zusatz von Fischöl) abgewandelte Produktform des ihnen bekannten Padma ist hingegen eine andere rechtliche Beurteilung angesagt. Falls diese Verkehrskreise nicht schon ausnahmsweise das Wort Hecht aufgrund des aufgezeigten Sachbezugs als beschreibend vernachlässigen, besteht für den Senat zumindest die Gefahr, dass sie die Zeichen gedanklich in Verbindung bringen. Hier gilt zudem die Besonderheit, dass dem Verkehr beide Marken nicht nur aus der Erinnerung heraus, sondern unmittelbar nebeneinander begegnen, so dass er gezwungen ist, Überlegungen anzustellen, ob beide Marken ggfls. im Kontext zu ein und demselben Hersteller stehen, was umso näher liegt, je geringer der Abstand der zu vergleichenden Waren ist. Hinzu kommt vorliegend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um den Firmennamen bzw. das Firmenschlagwort der Widersprechenden handelt, was als starkes Indiz für die Annahme eines Serienzeichens und als betrieblicher Hinweis anzusehen ist. In dieser Situation wird der Verkehr mithin die angegriffene Marke nur als das "Padma mit Hecht" interpretieren, was zwangsläufig die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr impliziert, so dass im Ergebnis die Marken auch unter diesem Gesichtspunkt keinen ausreichenden Abstand zueinander mehr einhalten.

Bei dieser Sachlage war auf die Beschwerde der Widersprechenden der angefochtene Beschluß des Erinnerungsprüfers aufzuheben, so dass die vom Erstprüfer ausgesprochene Löschungsanordnung wieder Platz greift. Zu einer Kostenentscheidung bestand keine Veranlassung, MarkenG § 71.

Stoppel

Schramm

Richter Paetzold hat Urlaub und kann daher nicht selbst unterschreiben.
Stoppel

Bb