



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 82/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 71 643**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Mai 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 9. Mai 2001 und vom 31. Januar 2003 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 1 151 678 bezüglich „feine Backwaren und Konditorwaren“ zurückgewiesen wurde. Für diese Waren wird die Marke 398 71 643 gelöscht.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 12. Dezember 1998 angemeldete und am 21. April 1999 u. a. für

Kaffee, Tee, Kakao; feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis

in das Markenregister eingetragene Marke 398 71 643

ist hinsichtlich der o. a. Waren Widerspruch seitens der Inhaberin der nachfolgend genannten prioritätsälteren deutschen Marken erhoben worden, die sämtlich u. a. für

Backwaren, Konditorwaren; Verpflegung von Gästen

Schutz genießen:

1. 1 151 678

siehe Abb. 1 am Ende

2. 1 161 957

W. Amadeus Mozart  
siehe Abb. 2 am Ende

3. 1 185 617

Mozart.

Die Markeninhaber haben die Einrede der Nichtbenutzung sämtlicher Widerspruchsmarken erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin zur Glaubhaftmachung einer Benutzung der „Widerspruchsmarke W. AMADEUS MOZART“ in den Jahren 1995 bis 1999 die eidesstattliche Versicherung eines Geschäftsführers nebst eines Verpackungsmusters für Mozartkugeln und der Kopie einer Speise- und Getränkekarte (Tageskarte) ihres in B... betriebenen Cafés, auf der u. a. Mozart-Sahnetorte und Mozart-Kaffee angeboten werden, vorgelegt. Die

Markeninhaber haben die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten; anhand von Belegen haben sie ausgeführt, die Bezeichnungen Mozartkugeln, Mozarttorte und Mozartkaffee stellten beschreibende Angaben dar.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem ersten Beschluss vom 9. Mai 2001 die Widersprüche zurückgewiesen. Zwar könnten sich die Vergleichsmarken für identische und/oder ähnliche Waren und Dienstleistungen begegnen. Die Widerspruchsmarken seien aber durchweg kennzeichnungsschwach (unter Hinweis auf OLG Dresden, NJW 2001, 615 – Johann Sebastian Bach). Eine Steigerung dieser originären Kennzeichnungsschwäche durch eine überragende Benutzung sei nicht ersichtlich. Die Unterschiede in den Vergleichsmarken reichten zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr aus. Bei der jüngeren Marke handele es sich um eine Wort-Bild-Marke, bei der die Vornamen „Wolfgang Amadeus“ optisch stark zurückträten, während der Familienname „Mozart“ bereits größtmäßig hervorrage und die Aufmerksamkeit des Publikums durch eine besondere, stark verfremdende Schriftform auf sich ziehe. Darüber hinaus weise die angegriffene Marke das Wort PREMIUM sowie weitere graphische Ausgestaltungen auf.

Die Erinnerungen der Widersprechenden, die u.a. auf die Entscheidung OLG München, GRUR Int 2001, 1061 – Mozart II, hingewiesen hat, sind durch einen zweiten Beschluss der Markenstelle – Beamter des höheren Dienstes – vom 31. Januar 2003 zurückgewiesen worden. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken sei unterdurchschnittlich, da Namen berühmter Komponisten verbreitet in der Werbung eingesetzt würden. Aus der Bejahung der Unterscheidungskraft des Familiennamens Mozart könne nicht auf eine besondere Kennzeichnungskraft geschlossen werden. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die jeweiligen Marken deutlich. Bei der jüngeren Marke würden sich beachtliche Teile des inländischen Verkehrs ausschließlich an den Wörtern „Wolfgang Amadeus PREMIUM“ orientieren. Das eigenwillige Bildelement sei nicht auf den ersten Blick als Schriftzug auszumachen; es werde auch nicht stets als „Mozart“ gelesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den Antrag,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 9. Mai 2001 und vom 31. Januar 2003 aufzuheben und die angegriffene Marke wegen der Widersprüche aus den Marken 1 151 678, 1 161 957, 1 185 617 hinsichtlich der Waren „Kaffee, Tee, Kakao, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis“ zu löschen.

Es ermangele an konkreten tatsächlichen Feststellungen, dass Namen berühmter Komponisten in der Werbung verbreitet eingesetzt würden. Zur Bezeichnung von Süßwaren sei der Name des Komponisten Mozart jedenfalls nicht zusammen mit seinen Vornamen gebräuchlich. Zumindest die beiden Widerspruchsmarken „W. Amadeus Mozart“ wiesen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Unrichtig sei, dass der handschriftliche Namenszug „Mozart“ in der jüngeren Marke nur wegen des Endschnörkels nicht als solcher erkennbar sei. Vielmehr ziehe gerade dieser Bestandteil die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Die Vornamen „Wolfgang Amadeus“ würden dem Namen „Mozart“ gleichsam automatisch hinzugefügt werden. Dagegen sei der Bestandteil PREMIUM der angegriffenen Marke ein reiner Sachhinweis auf besondere, beste Qualität.

Die Markeninhaber beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie halten die Nichtbenutzungseinrede weiterhin aufrecht. Es könne nicht ernstlich bestritten werden, dass der Begriff „Mozart“ auf dem Süßwarenssektor, schon wegen der Mozartkugeln, welche von unzähligen Firmen vertrieben würden, als eine Beschaffenheitsangabe zu werten sei. Die Namen bekannter verstorbener Per-

sönlichkeiten dürften zudem nicht monopolisiert werden (Hinweis auf OLG Dresden, aaO). Daraus folge, dass bereits geringfügige Abweichungen zwischen den Vergleichszeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen.

Die Widersprechende hat eine weitere eidesstattliche Versicherung eines Geschäftsführers betreffend die Jahre 2000 bis 2003 (im übrigen mit gleichem Wortlaut wie die erste und mit denselben Anlagen) vorgelegt.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und teilweise, soweit die jüngere Marke für „feine Backwaren und Konditorwaren“ Schutz beansprucht, auch begründet, weil diese insoweit der Gefahr einer Verwechslung mit der Widerspruchsmarke 1 151 678 unterliegt. Im übrigen, d.h. bezüglich der weiterhin angegriffenen Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ und „Speiseeis“, verbleibt es wegen erheblicher Warenferne bei der den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung der Markenstelle.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der 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, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der

Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 - IMS).

1. Auf die in zulässiger Weise gegen alle drei Widerspruchsmarken gerichtete Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaber traf die Widersprechende die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 glaubhaft zu machen. Dem ist sie nur bezüglich der Marke 1 151 678 und von den Waren her nur für Mozartkugeln, die unter die Oberbegriffe „Schokoladenwaren“ und „Konditorwaren“ fallen, nachgekommen. Beide eingereichten eidesstattlichen Versicherungen weisen den Mangel auf, dass ganz pauschal auf die Widerspruchsmarke „W. AMADEUS MOZART“ Bezug genommen wird, ohne anhand der Registrierungsnummer anzugeben, welche der drei Marken gemeint ist. Aus den ergänzenden Glaubhaftmachungsmitteln, die zusammen mit den eidesstattlichen Versicherungen vorgelegt worden sind und die deshalb auch einer zusammenhängenden Betrachtung unterzogen werden müssen, ergibt sich die Verwendung des Schriftzugs der Marke 1 151 678, und zwar auf den Verpackungskartons von Mozartkugeln. Dass dieser Schriftzug dort jeweils auf einem Portraitbild von W. A. Mozart angebracht ist, verbietet nicht die Wertung als markenmäßige Verwendung gemäß § 26 MarkenG (selbst wenn die Widersprechende auch bezüglich dieses Mozart-Portraits, in Alleinstellung oder in Verbindung mit dem Namensschriftzug, Markenschutz genießen sollte).

Für sonstige Waren und Dienstleistungen dieser Widerspruchsmarke – und erst recht der beiden anderen Widerspruchsmarken – fehlt es dagegen an einer Glaubhaftmachung der Benutzung. Da Mozarttorte und Mozartkaffee generische Begriffe sind, kann die vorgelegte Speise- und Getränkekarte des B... Cafes für diese Waren keine markenmäßige Benutzung belegen.

2. a) Die somit auf Seiten der Widersprechenden nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu berücksichtigenden Mozartkugeln fallen (auch) unter den im Verzeichnis

der jüngeren Marke enthaltenen Oberbegriff „Konditorwaren“, so dass insoweit Warenidentität gegeben ist. „Feine Backwaren“ stehen zu „Konditorwaren“ von der Beschaffenheit sowie den regelmäßigen Herstellungs- und Vertriebsstätten her in enger warenmäßiger Verbindung. „Kaffee, Tee und Kakao“, die sämtlich in erster Linie Ausgangsstoffe für die Herstellung von Getränken sind, weisen von der Beschaffenheit her einen beträchtlichen Abstand zu Schokoladenwaren (wie Mozartkugeln) auf; entsprechendes gilt für „Speiseeis“.

b) Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 1 151 678 liegt im durchschnittlichen Bereich. Dass Namen bekannter historischer Persönlichkeiten im Allgemeinen und von Komponisten im Besonderen generell kennzeichnungsschwach wären (so wohl OLG Dresden, aaO), vermag der Senat nicht zu erkennen; diese Frage kann nur im Einzelfall unter Beachtung der beanspruchten Waren/Dienstleistungen beantwortet werden. Auch ist nicht ausreichend belegt, dass Namen von Komponisten in der Werbung besonders häufig Verwendung fänden. Was allerdings den Namen Mozart anbetrifft, so ist dieser – in Alleinstellung – auf dem Süßwaren- und Getränkebereich von Hause aus kennzeichnungsschwach, weil – wie ausgeführt – Sachbezeichnungen wie Mozartkugeln, Mozarttorte oder Mozartkaffee dem Verkehr bekannt sind. Wird dieser Name aber – wie hier in der Widerspruchsmarke – zusammen mit den (teilweise abgekürzten) Vornamen und in einer besonderen Schrifttype verwendet, so ist bereits dieser Umstand geeignet, die Kennzeichnungsschwäche teilweise zu kompensieren. Unter Mitberücksichtigung der nachgewiesenen nicht unbeträchtlichen Benutzung kommt der Widerspruchsmarke sogar eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

c) Von der schriftbildlichen Gesamtwirkung her sind sich beide Vergleichsmarken in Anbetracht der völlig unterschiedlichen typographischen Gestaltung und der teilweise abweichenden Wortbestandteile nicht ähnlich.

Dagegen kann – jedenfalls bei identischen und im engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren – nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden,

dass sich die Marken klanglich in verwechslungsbegründender Weise begegnen. Im Wortbestandteil PREMIUM der jüngeren Marke wird ganz überwiegend ein Qualitätshinweis gesehen werden, mithin dieser bei der Benennung meist nicht mitverwendet werden. Der die jüngere Marke prägende Schriftzug wird, unbeschadet des auf den ersten Blick gelegentlich verwirrenden Schlussschnörkels, als „Mozart“ aufgenommen und wiedergegeben werden. Auch in der Widerspruchsmarke tritt dieser Nachname, schon von der Größe her, deutlich hervor. Die Vornamen sind demgegenüber in der jüngeren Marke in sehr kleiner Schrift wiedergegeben, in der Widerspruchsmarke ist der erste Vorname auf W. verkürzt, der zweite „Amadeus“ deutlich kleiner als der Familienname Mozart. Mithin erscheint es naheliegend, dass beide Marken nur mit Mozart benannt werden. Wegen der großen Bekanntheit der Vornamen des Komponisten Mozart kann ebenfalls nicht völlig ausgeschlossen werden, dass beide Marken mit sämtlichen Vornamen und dem Nachnamen benannt werden. Hinzu kommt, dass sich die Vergleichsmarken auf dieselbe historische Person beziehen, also auch denselben Begriffsinhalt verkörpern.

d) Die Gesamtabwägung von einerseits teilweiser Warenidentität bzw. hoher Ähnlichkeit, andererseits teilweise beträchtlicher Warenferne, mittlerer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und zumindest klanglicher und begrifflicher Markenähnlichkeit ergibt, dass die jüngere Marke für „feine Backwaren und Konditorwaren“ zu löschen ist, hinsichtlich der übrigen mit dem Widerspruch angegriffenen Waren es aber bei der Zurückweisung des Widerspruchs verbleibt.

Für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem § 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Winkler

Richter Sekretärin ist wegen  
Urlaubs an der Unterschrift ver-  
hindert.

Viereck

Winkler

Hu

Abb. 1



Abbb. 2

W. Amadeus  
No. 1