



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 126/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. September 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 33 135

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Januar 2003 aufgehoben. Die Löschung der Marke 399 33 135 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 155 434 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Marke

MARZIPAN DIAMONDS

ist unter der Nummer 399 33 135 für die Waren

„Zuckerwaren, insbesondere mit Füllung, Marzipan“

in das Register eingetragen worden.

Dagegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der Marke 1 155 434



Diamant

die für folgende Waren eingetragen ist:

„Diätetische Nahrungsmittel (nicht für Süßungszwecke), Brot, Backwaren und Konditorwaren, Fertigteige, auch vorgebacken, getrocknet oder gekühlt, Teigwaren, Früchtezubereitungen zur Füllung und Garnierung von Backwaren, nämlich Mohn-, Haselnuss-, Walnuss- und Mandelfüllungen (nicht für Süßungszwecke)“.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar seien die sich gegenüberstehenden Marken teilweise zur Kennzeichnung wirtschaftlich nahestehender Waren bestimmt. Die Vergleichsmarken unterschieden sich jedoch in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck so deutlich voneinander, dass die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen sei. Eine Verwechslungsgefahr käme nur in Betracht, wenn bei der jüngeren Marke der Bestandteil „DIAMONDS“ und bei der Widerspruchsmarke der Wortbestandteil „Diamant“ den jeweiligen Gesamteindruck prägte und diese Markenbestandteile einander verwechselbar ähnlich wären. Das sei jedoch nicht der Fall. Zwar sei der Markenbestandteil „MARZIPAN“ aufgrund seiner beschreibenden Anklänge für sich allein nicht geeignet, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zu prägen. Er trage aber doch in Verbindung mit dem weiteren Markenbestandteil „DIAMONDS“ zur Prägung des Gesamteindrucks bei, da er mit dem Bestandteil „DIAMONDS“ einen als solchen erkennbaren Gesamtbegriff bilde. Auch wenn man eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Be-

standteil „DIAMONDS“ unterstelle, sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die Begriffe „DIAMONDS“ und „Diamant“ unterschieden sich am Wortende sowohl klanglich als auch schriftbildlich in ausreichendem Maße. Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr liege nicht vor. Zwar sei „DIAMONDS“ das englische Wort für „Diamanten“. Aber selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise diesen Übersetzungsvorgang in einem Schritt bewältigten, sei noch ein zweiter Denkschritt notwendig, um von der Pluralform der jüngeren Marke auf den Singular der Widerspruchsmarke zu schließen und eine gemeinsame betriebliche Herkunft zu assoziieren. Der Verkehr neige aber nicht zu einer derart analysierenden Betrachtungsweise.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Der Bestandteil „MARZIPAN“ in der jüngeren Marke weise entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht nur beschreibende Anklänge auf, sondern es handle sich um einen Warennamen und damit um eine glatt beschreibende Angabe. Zwar könnten auch selbständig nicht schutzfähige Bestandteile zur Prägung des Gesamteindrucks einer Marke beitragen. Einer glatt beschreibenden Angabe, die deutlich erkennbar produktbeschreibenden Sinn besitze und der jegliche Unterscheidungskraft fehle, komme jedoch kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck der Marke zu, so dass in einem solchen Fall der andere, nicht beschreibende Bestandteil prägende Bedeutung haben könne. Im Hinblick darauf, dass „MARZIPAN“ ein Warenname sei, sei auch nicht ersichtlich, dass „MARZIPAN DIAMONDS“ einen Gesamtbegriff darstelle. Der Verkehr werde in dem Wort „MARZIPAN“ einen reinen Warennamen erkennen und somit das Wort „DIAMONDS“ als den eigentlich markenmäßigen und damit prägenden Bestandteil ansehen. Bei den dann gegenüberzustellenden Begriffen „DIAMONDS“ und „Diamant“ bestehe Verwechslungsgefahr in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 28. Januar 2003 aufzuheben und die Löschung der Marke 399 33 135 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss und macht ergänzend geltend, dass keine Warenähnlichkeit bestehe, da die Widersprechende in ihrem Warenverzeichnis „Süßungszwecke“ ausdrücklich vom Schutz ausgenommen habe, während die angegriffene Marke gerade für „Zuckerwaren“ geschützt sei.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und auch in der Sache begründet. Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu Unrecht verneint.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen.

Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht verneint werden.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass Zuckerwaren und Marzipan nach ständiger Praxis als ähnlich mit Konditorwaren anzusehen sind (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl. 2005, S. 349, linke Spalte und S. 191, mittlere Spalte; BPatG, Beschluss vom 14. Mai 2003, 32 W (pat) 182/02; Beschluss vom 26. Januar 2004, 32 W (pat) 222/02). Der an zwei Stellen im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke in Klammern eingefügte Zusatz „nicht für Süßungszwecke“ bezieht sich erkennbar auf die jeweils unmittelbar vor dem Klammerinhalt genannten Waren der Widerspruchsmarke und damit nicht auf die mit den Waren der jüngeren Marke ähnlichen Konditorwaren. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin kann daher aus diesem Zusatz nicht auf eine Unähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren geschlossen werden.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als von Hause aus durchschnittlich einzustufen. Anhaltspunkte für eine originäre Kennzeichnungsschwäche - etwa infolge deutlicher beschreibender Anklänge - oder für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft - etwa infolge intensiver Benutzung der Marke - bestehen nicht.

Bei dieser Ausgangslage hat die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten. Diesen Anforderungen wird sie jedenfalls in begrifflicher Hinsicht nicht gerecht.

Die Markenstelle ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit keinen Anlass zu Verwechslungen geben. Sie hat weiterhin zutreffend angenommen, dass eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur in Betracht komme, wenn der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch den Bestandteil „DIAMONDS“ und der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke durch das begrifflich mit diesem Bestandteil übereinstimmende Wort „Diamant“ geprägt werde und der Bestandteil „MARZIPAN“ in der jüngeren Marke zu vernachlässigen wäre. Die Markenstelle ist jedoch zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Bestandteil „MARZIPAN“ sich mit dem Bestandteil „DIAMONDS“ zu einem Gesamtbegriff verbinde und daher den Gesamteindruck der jüngeren Marke mitpräge, mithin der Bestandteil „DIAMONDS“ nicht allein prägend sei. Zwar dürfen bei der Prüfung, ob die Bestandteile einer Marke einen Gesamtbegriff bilden, beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben, da auch solche Bestandteile sich mit weiteren Angaben zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden können (Ströbele/Hacker, Markenrecht, 8. Aufl., § 9 Rn. 274). Die Bestandteile „MARZIPAN“ und „DIAMONDS“ sind als Warenangabe einerseits und andererseits als Angabe über die mögliche Form oder die hohe Qualität dieser Ware inhaltlich aufeinander bezogen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Bestandteil „MARZIPAN“ um eine schlichte Warenbezeichnung handelt, wird der Verkehr diesen Bestandteil jedoch nicht nur als nicht selbständig kennzeichnendes und den Gesamteindruck prägendes Element auffassen. Er wird diesen Bestandteil vielmehr für austauschbar halten, je nachdem, welche Art von Zuckerwaren damit gekennzeichnet werden soll und dementsprechend diesem Bestandteil auch keine den Gesamteindruck der Marke *mitprägende* Stellung beimessen. Der Verkehr wird sich daher bei der jüngeren Marke auf den Bestandteil „DIAMONDS“ konzentrieren und ausschließlich dieses

Element als für den Gesamteindruck prägend ansehen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 277, 278; EuG GRUR Int 2005, 497, 498 (Nr. 34) - NEGRA MODELO).

Bei dieser Sachlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkehr in begrifflicher Hinsicht einer Verwechslungsgefahr unterliegt und in dem Bestandteil „DIAMONDS“ einen Hinweis auf die Widersprechende sieht, wenn ihm diese Bezeichnung auf Waren begegnet, für welche die Widerspruchsmarke bereits in Gebrauch ist. Eine Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht kommt bei einem Vergleich zwischen einem deutschen und einem fremdsprachigen Wort zwar nur bei geläufigen Ausdrücken gängiger Fremdsprachen in Betracht (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 148). Diese Voraussetzungen sind hier aber gegeben. Der Bestandteil „DIAMONDS“ ist die englische Übersetzung des Wortbestandteils „Diamant“ der Widerspruchsmarke. Englisch gehört als Welthandelsprache zu den gängigen Sprachen. Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen der englischen Bezeichnung „diamond“ mit dem deutschen Wort „Diamant“, ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bedeutung ohne weiteres erkennen und es bei der Kennzeichnung identischer oder hochgradig ähnlicher Waren mit einem der beiden Begriffe zu Herkunftsverwechslungen kommen kann. Der Umstand, dass die jüngere Marke die Pluralform von „diamond“ enthält, während die Widerspruchsmarke den Singular „Diamant“ verwendet, führt zu keiner anderen Beurteilung, da es sich hierbei nur um eine geringfügige Abweichung handelt, die angesichts der Gemeinsamkeiten der beiden Wörter in den Hintergrund tritt.

Da im vorliegenden Fall jedenfalls die Gefahr begrifflicher Verwechslungen besteht, konnte offen bleiben, ob die Vergleichsmarken auch in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht verwechselbar sind.

Es bestand kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften