



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 148/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 28 557

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. August 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die schwarz-weiße Wort-/Bildmarke 300 28 557



wurde am 13. August 2001 für die Waren und Dienstleistungen

Verpackung für Räucherkerzen aus Papier, Pappe und Kunststoff
(soweit in Klasse 16 enthalten);

Werbung

in das Register eingetragen.

Gegen die am 13. September 2001 veröffentlichte Eintragung wurde Widerspruch
erhoben aus der Wort-/Bildmarke 397 42 655



eingetragen am 8. Mai 1998 in den Farben Schwarz, Blau, Gelb, Weiß, Grau und
Rot für die Waren

Räuchermittel, nämlich Duftstoffe und Gemische aus Duft- und
Brennstoffen; Kohle, nämlich Rauchfasskohle; Räucherkerzen,
Räucherstäbe

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 15. Juni 2005 und die dagegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden mit Beschluss vom 25. September 2006 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke trotz der mit Schriftsatz vom 22. Mai 2003 wirksam erhobenen Nichtbenutzungseinrede dahingestellt bleiben könne, weil selbst bei einer zu Gunsten der Widersprechenden unterstellten Benutzung keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen seien unter keinem Gesichtspunkt ähnlich. Bei den Waren "Verpackung für Räucherkerzen" der jüngeren Marke handele es sich im Verhältnis zu den Waren "Räuchermittel" der Widerspruchsmarke um reine Hilfswaren, die lediglich zum Vertrieb der verpackten Hauptware eingesetzt würden und diesen regelmäßig unähnlich seien. Dies gelte nach der Rechtsprechung auch im Verhältnis zu Hauptwaren, die - wie "Räuchermittel"- regelmäßig nur verpackt angeboten würden. Auch zwischen der Dienstleistung "Werbung" der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke fehle es an Berührungspunkten, die bei den Verkehrskreisen die Vorstellung einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft aufkommen lassen könnten.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung verweist sie im Wesentlichen auf ihren Vortrag im Verfahren vor dem Amt. Dort hatte sie ausgeführt, dass die Marken wegen der nahezu übereinstimmenden Bildmotive sehr ähnlich seien und außerdem eine hochgradige Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Widerspruchswaren bestehe. Denn Räuchermittel würden regelmäßig nicht als Einzelstücke, sondern in entsprechenden Packungen auf den Markt gebracht. Darüber hinaus sei der Wortbestandteil "Original Erzgebirgische Räucherkerzen" der jüngeren Marke eine unrichtige und damit täuschende geografische Herkunftsangabe, da sich der Herstellungsort der mit der Marke gekennzeichneten Produkte nicht im Erzgebirge befinde.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und "die jüngere Markeneintragung ausschließlich auf die Dienstleistungsklasse 42 - Werbung - zu beschränken".

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt der Beschwerde im Wesentlichen mit der Begründung entgegen, dass die sich gegenüber stehenden Marken wegen der erheblichen Abweichungen in der Farbgebung, der grafischen Gestaltung, der Anordnung der Bildbestandteile und des Wortbestandteils "Original Erzgebirgische Räucherkerzen" im maßgeblichen Gesamteindruck deutliche Unterschiede aufwiesen. Da zudem die beiderseitigen Waren weder identisch noch ähnlich seien, könne eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke werde unverändert bestritten.

II.

Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Die beiderseitigen Marken unterliegen unter keinem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr (§ 43 Abs. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2).

1. Der Antrag der Beschwerdeführerin, "die jüngere Markeneintragung ausschließlich auf die Dienstleistungsklasse 42 - Werbung - zu beschränken" ist dahingehend auszulegen, dass sich der Widerspruch nur noch gegen die angegriffene Marke richtet, soweit sie für die Waren "Verpackung für Räucher-

kerzen aus Papier, Pappe und Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten)" eingetragen ist. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Widerspruchsverfahrens ist eine Beschränkung des Widerspruchs in jedem Verfahrensstadium möglich (vgl. Fezer/Fink, Handbuch der Markenpraxis, 2007, Bd. I, Rn. 374). Die Angabe "Dienstleistungsklasse 42 - Werbung" ist zwar widersprüchlich, weil die Dienstleistung der Werbung nach der Klasseneinteilung der Klasse 35 zugeordnet ist (§ 65 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 19 Abs. 1 MarkenV). Da die jüngere Marke im Bereich der Dienstleistungen aber ausschließlich für "Werbung" und damit für keine der Klasse 42 zuzuordnenden Dienstleistungen eingetragen ist, lässt sich der Antrag zweifelsfrei dahingehend auslegen, dass der Widerspruch nur hinsichtlich der Dienstleistung "Werbung" zurückgenommen wird.

2. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. – Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 – cocodrillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen.
3. Sowohl die Frage der rechtserhaltenden Benutzung als auch die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit können dahingestellt bleiben. Selbst wenn man zu Gunsten der Widersprechenden von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke und einer Ähnlichkeit der bei-

derseitigen Waren ausgeht, fehlt es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr an der erforderlichen Markenähnlichkeit.

- 3.1. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks beider Marken nach Bild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR 1998, 387, 390 - Springende Raubkatze; BGH GRUR 2006, 859, Rn. 17 - Malteserkreuz). Stehen sich zwei Wort-/Bildmarken gegenüber, so ist bei der Verwechslungsgefahr in bildlicher Hinsicht davon auszugehen, dass die Bildbestandteile eines Zeichens dessen Gesamteindruck mitprägen, sofern es sich nicht um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende grafische Gestaltung handelt (vgl. BGH GRUR 2005, 419, 423 - Räucherkarte).
- 3.2. Die beiden Marken enthalten übereinstimmend den Wortbestandteil "Original Erzgebirgische Räucherkerzen", der zur Beschreibung der geografischen Herkunft der so bezeichneten Waren geeignet ist und daher für sich allein keine kollisionsbegründende Wirkung entfaltet (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). In bildlicher Hinsicht zeigt die jüngere Marke im rechten Vordergrund einen rauchenden Räuchermann mit Lanze und Laterne und im Hintergrund eine dörfliche Szenerie mit einer leicht erhöht liegenden Kapelle, einem Platz mit Pyramide und mehreren Menschen. Demgegenüber zeigt die ältere Marke im Vordergrund insgesamt fünf kegelförmige Räucherkerzen sowie die Miniatur einer Pyramide in der unteren rechten Bildecke. Im Hintergrund sieht man eine nächtliche Winterlandschaft im Schneetreiben mit einem auf einem Hügel angeordneten Dorf mit schneebedeckten Häusern und erleuchteten Fenstern. Beide Zeichen weisen damit im Gesamteindruck trotz der Übereinstimmung in dem Motiv einer Landschaft mit Dorf

eine Vielzahl von Bildelementen auf, die sich in der grafischen Ausgestaltung und Anordnung deutlich unterscheiden, so dass es an einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit fehlt. Unbeachtlich ist in diesem Zusammenhang der Hinweis der Widersprechenden, dass beide Zeichen das Bildmotiv einer nächtlichen Gebirgslandschaft mit Räuchermann bzw. Räucherkerzen zeigen. Zum einen handelt es sich dabei um ein Motiv, das die mit den Marken gekennzeichneten Waren beschreibt und daher nur geringe Kennzeichnungskraft aufweist. Zum anderen hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ausdrücklich festgestellt, dass die rein assoziative Verbindung, die der Verkehr wegen der Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken herstellt, nicht die Annahme einer Verwechslungsgefahr rechtfertigt (vgl. EuGH a. a. O. - Springende Raubkatze). Die Beschwerde musste daher erfolglos bleiben.

4. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Hu