



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 110/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 19 728

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Februar 2008 unter Mitwirkung des Richters Knoll als Vorsitzender und der Richter Bender und Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2003 und vom 18. Juli 2005 teilweise aufgehoben, nämlich soweit der Widerspruch aus der Marke 2 046 032 hinsichtlich der Waren

(Klasse 32:) "andere alkoholische Getränke"

und

(Klasse 33:) "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)"

zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird antragsgemäß die teilweise Löschung der Marke 301 19 728 angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der farbigen Wort-/Bildmarke 301 19 728

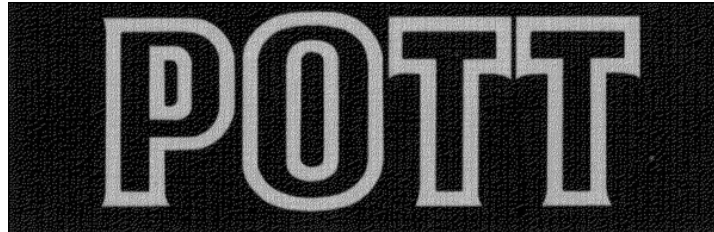
DER
POTT
KOCHT!

eingetragen für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 20, 21, 24, 25, 27 bis 30, 32, 33, 38, 39, 41 und 42, u. a. für

"Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholische Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);"

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wort-/Bildmarke 2 046 032



eingetragen für

Klasse 29: konserviertes Obst; Konfitüren, Fruchtsaucen;

Klasse 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Nach dem Inhalt der Widerspruchserklärung wird der Widerspruch auf die Waren "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" der Widerspruchsmarke gestützt.

Mit Beschlüssen vom 23. September 2003 und vom 16. Juli 2005, letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den beiderseitigen Marken keine Gefahr von Verwechslungen. Soweit sich die Widersprechende - im Erinnerungsverfahren - auf den Lösungsgrund des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG berufen habe, könne der Widerspruch schon deshalb nicht erfolgreich sein, weil er nur auf die in § 42 Abs. 2 MarkenG abschließend aufgeführten Widerspruchsgründe gestützt werden könne. Unabhängig davon liege auch keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor. Dies gelte auch dann, wenn sich die Vergleichsmarken bei alkoholischen Getränken im Bereich identischer Waren begegnen könnten, da sie in ihrer Gesamtheit offensichtlich keine ausreichende Ähnlichkeit zueinander aufwiesen.

Damit wahre die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke, auch wenn die graphischen Ausgestaltungen in den Vergleichsmarken gegenüber den jeweiligen Wortbestandteilen zurückträten. Die jüngere Marke bestehe nicht aus einem einzelnen Begriff, sondern aus einer schlüssigen und durchaus fantasievollen Gesamtaussage in Form des vollständigen Satzes "DER POTT KOCHT!". Dieser sei nicht zuletzt wegen der inhaltlichen Bezogenheit zwischen den sinntragenden Satzgliedern "POTT" und "KOCHT" als Einheit aufzufassen.

Hingegen komme dem Bestandteil "POTT" der angegriffenen Marke keine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zu. Die Widersprechende habe keine liquiden Umstände dargetan, aus denen sich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergeben könnte. Auch beträfen die von ihr angeführten Bekanntheitsgrade nur eine gestützte Bekanntheit der Marke "DER GUTE POTT", nicht aber der Widerspruchsmarke. Trotz des in den Marken übereinstimmend vorhandenen Worts "POTT" bestehe damit keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr liege nicht vor. Der Bestandteil "Pott" wirke in der jüngeren Marke nicht als Herkunftshinweis auf den Betrieb der Widersprechenden, da er farblich in zwei Hälften gegliedert und inhaltlich mit einem Tätigkeitswort verknüpft sei. Vor allem gehe er in einer eigenständigen Gesamtaussage auf. Darüber hinaus handele es sich bei dem Satz "DER POTT KOCHT" um eine geläufige regionale Charakterisierung von Vorgängen, Erscheinungen und Besonderheiten des Ruhrgebiets ("Ruhrpott"). Der Verkehr habe daher umso weniger Anlass, diese feste Wortfolge aufzulösen und einen ihrer Bestandteile mit der Widerspruchsmarke in Verbindung zu bringen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Mit Schriftsatz vom 3. September 2007 hat sie ihren Widerspruch wörtlich wie folgt beschränkt:

"Hiermit wird der Widerspruch insoweit beschränkt, als er sich nunmehr nur noch gegen die Warengruppe "alkoholische Getränke" im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke 301 19 728.8 "Der Pott kocht!" richtet."

Nach Auffassung der Widersprechenden besteht jedenfalls hinsichtlich der in beiden Verzeichnissen identisch eingetragenen alkoholischen Getränke die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken. Die jüngere Marke werde den insoweit strengen Anforderungen an den Markenabstand nicht gerecht. Es sei davon auszugehen, dass der Bestandteil "POTT" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke präge. Er sei darin in einer eigenen Zeile dargestellt und in der Größe und Darstellung gegenüber den weiteren Wortbestandteilen besonders hervorgehoben. Zudem sei nach den Grundsätzen der Entscheidung BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus auch die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen. Danach werde die besondere herkunftshinweisende Funktion eines starken älteren Zeichens vom Verkehr auch dann wahrgenommen, wenn es ihm nicht isoliert sondern als Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegne.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle habe die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im März 2001 auch glaubhaft gemacht. Den vorgelegten GfK-Verkehrsbefragungen aus den Jahren 2001 und 2002 lasse sich entnehmen, dass die Marke "POTT" im Jahr 2001 über einen ungestützten Bekanntheitsgrad von 34,2 % (2002: 33,0 %) verfüge, während die Marke "DER GUTE POTT" der Widersprechenden nur eine Bekanntheit von 3,6 % (2002: 4,9 %) erreichte habe. Hieraus ergebe sich, dass das Markenwort "POTT" und nicht die Gesamtbezeichnung "DER GUTE POTT" über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge. Daher seien die aus den eingereichten Unterlagen weiter hervorgehenden gestützten Bekanntheitsgrade von 71 % (2001) bzw. 73 % (2002) ebenfalls der Widerspruchsmarke, nicht hingegen der Gesamtkennzeichnung "DER GUTE POTT"

zuzuordnen. Dies werde auch durch eine neuere GfK-Verkehrsbefragung vom April 2007 bestätigt, nach der die Marke "POTT" für Rum bei gestützter Befragung einen Bekanntheitsgrad von 70,7 % erzielt habe, also nach wie vor über eine stark erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge. Ergänzend hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Director Controlling mit Angaben zu Umsätzen und Werbeaufwendungen in den Jahren 2000 bis 2006 vorgelegt. Da die jüngere Marke somit durch den Bestandteil "POTT" geprägt werde, stünden sich identische Markenwörter kollisionsbegründend gegenüber. Unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen Warenähnlichkeit, Kennzeichnungskraft und Markenähnlichkeit bestehe jedenfalls hinsichtlich der noch streitgegenständlichen Waren die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2003 und vom 18. Juli 2005 im Umfang der Waren "alkoholische Getränke" teilweise aufzuheben und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich auf die ihm zugestellte Beschwerde und die formlos zugesandte Beschwerdebegründung nicht geäußert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat er darauf hingewiesen, dass nur die drei Warenklassen 29, 32 und 33 "überhaupt identisch" seien. Der "Pott" sei die umgangssprachliche Bezeichnung für das Ruhrgebiet. Dies sei in der jüngeren Marke auch durch die Farbkombination schwarz-grün-rot zum Ausdruck gebracht worden, die den nordrhein-westfälischen Landesfarben entspreche. Mit der Marke "DER POTT KOCHT" werde gedanklich ausschließlich auf das Ruhrgebiet angespielt, insbesondere auf die Dynamik und Charakteristik dieser Region.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde ist begründet. Im Umfang der Waren "alkoholische Getränke" der angegriffenen Marke, auf die der Widerspruch beschränkt worden ist, besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH Mitt. 2006, 512 - LIFE/THOMSON m. w. N.).

a) Der Senat geht von einer erheblich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Von Haus aus verfügt das Wort "POTT" für die Waren "alkoholische Getränke", auf die der Widerspruch gestützt wird, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dies gilt selbst dann, wenn der Verkehr von der Bedeutung des Markenworts als umgangssprachliche Gefäßbezeichnung ausgeht, da sich auch dann ohne weitere Gedankenschritte noch keine unmittelbare Sachbeschreibung ergibt.

Die von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft ist durch intensive Benutzung und damit verbundene erhöhte Verkehrsbekanntheit gesteigert worden.

Die Widersprechende hat im Verfahren vor der Markenstelle und im Beschwerdeverfahren verschiedene Gutachten über Verkehrsbefragungen vorgelegt und unter Bezugnahme auf deren Ergebnisse substantiiert, im Übrigen unwidersprochen eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke vorgetragen. Dies gilt zunächst für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im März 2001. Aus den im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegten Gutachten der GfK Marktforschung ergibt sich für die Jahre 2001 und 2002 für die Widerspruchsmarke (in den Gutachten als "POTT ALLGEMEIN" bezeichnet) bei ungestützter Fragestellung ein Bekanntheitsgrad von jeweils etwa 33 - 35 %. Zusätzlich wird in den Gutachten für die gesondert ausgewiesene Gesamtkennzeichnung "DER GUTE POTT" ein Wert von 3,6 % (2001) bzw. 4,9 % (2002) aufgeführt.

Ohne dass es entscheidungserheblich darauf ankommt, erscheint es unproblematisch, die o. g. Werte für die Bezeichnung "DER GUTE POTT" der Kennzeichnung "POTT" zuzurechnen. Denn der Ausdruck "DER GUTE POTT" ist nichts anderes als eine Qualitätsrühmung für die Marke "POTT", die in der Wortfolge als einzig kennzeichnender Bestandteil genannt und gerühmt wird (ähnlich wie z. B. eine Verkehrsbekanntheit der Wortfolge "Der schnelle Porsche" ebenfalls der Marke "Porsche" zuzurechnen sein würde). Damit wies die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke schon bei ungestützter Fragestellung eine Bekanntheit von knapp 40 % auf, was ein vergleichsweise hoher Wert ist, der auch von der führenden Marke für Rum (Bacardi) nicht wesentlich überschritten worden ist.

Auch derzeit verfügt die Widerspruchsmarke über eine deutlich erhöhte Verkehrsbekanntheit. Zwar liegt die Bekanntheit der Marke(n) "POTT" und "Der gute Pott", die im GfK-Gutachten aus dem Jahr 2007 zusammen ausgewiesen werden, bei ungestützter Befragung nur noch bei 31,7 %. Abgesehen davon, dass dies für eine ungestützte Befragung jedoch ein immer noch beachtlicher Wert ist, erreicht die Widerspruchsmarke zudem bei gestützter Fragestellung einen Wert von 70,7 %,

was ohne weiteres als erheblich gesteigerte Verkehrsbekanntheit angesehen werden kann.

b) Nach der Beschränkung des Widerspruchs sind nur noch "alkoholische Getränke" angegriffen, für die auch die Widerspruchsmarke geschützt ist. Demzufolge besteht Warenidentität.

c) Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Auch wenn die Marken wegen der abweichenden Bestandteile "DER" und "KOCHT" der jüngeren Marke in ihrer Gesamtheit erhebliche Unterschiede aufweisen, so ist dennoch eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit wegen ihrer Übereinstimmung im Bestandteil "POTT" festzustellen, da dieser den Gesamteindruck der jüngeren Marke dominiert. Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Bestandteilen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9, Rdn. 232, 235 m. w. N.).

Für eine Prägung bzw. selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils "POTT" in der angegriffenen Marke spricht bereits die optische Herausstellung durch die etwa doppelte Schriftgröße, die einheitliche Schreibweise in gleich großen Buchstaben und die farbliche Heraushebung dieses Worts. Zwar könnte andererseits die begriffliche Einbindung in die Gesamtaussage "DER POTT KOCHT!" gegen eine Prägung sprechen, der Verkehr wird jedoch erkennen, dass der Bestandteil "POTT" in der jüngeren Marke eine Doppelfunktion hat. Zum einen

ist es ein Teil der Gesamtaussage "DER POTT KOCHT", zum anderen handelt es sich aber aufgrund der optischen Herausstellung zugleich um das erkennbar abgesetzte Zentralwort, das in der Gesamtmarke eine selbständige Kennzeichnungsfunktion ausübt. Ausschlaggebend ist unter diesen Umständen die starke Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "POTT" im streitgegenständlichen Warenbereich, die sowohl in Alleinstellung als auch in der Wortfolge "DER GUTE POTT" bekannt ist. Als gut bekannte Rum-Marke wird der angesprochene Durchschnittsverbraucher sie in der jüngeren Marke wieder erkennen, soweit sie ihm als Kennzeichnung der Ware "Rum" und auch sonstiger alkoholischer Getränke begegnet, auf die die erhöhte Kennzeichnungskraft wegen der Warennähe ausstrahlt. Nach den Grundsätzen der Entscheidung BGH GRUR 2003, 880 - City Plus (vgl. Ströbele/Hacker, § 9, Rdn. 242 ff.) ist somit davon auszugehen, dass der Bestandteil "POTT" auf dem hier relevanten Warengbiet den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägt. Aufgrund der Übereinstimmung zwischen ihrem dominierenden Element und der älteren Marke besteht somit für die Waren "alkoholische Getränke" eine Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck.

2. Bei der damit vom Senat zu treffenden Löschungsanordnung hinsichtlich der Waren "alkoholische Getränke" ist zu berücksichtigen, dass dieser Warenbegriff für die angegriffene Marke zweimal eingetragen ist, nämlich einmal (insoweit fehlerhaft) unter der Klasse 32 des gruppierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ("... und andere alkoholische Getränke") und ein weiteres Mal unter der Klasse 33. Auch wenn es sich hierbei um ein offensichtliches Versäumnis sowohl bei der Anmeldung als auch bei der Prüfung und Eintragung der Marke handeln dürfte, ist das Patentgericht, ebenso wie inzwischen das Patentamt selbst, an die Eintragungsentscheidung gebunden und hat keine rechtliche Grundlage zur nachträglichen Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Daher braucht auch nicht auf die Frage eingegangen zu werden, ob der Austausch des Warenbegriffs "und andere alkoholische Getränke" in der Klasse 32 durch die Formulierung "und andere alkoholfreie Getränke" eine unzulässige nachträgliche Erweiterung des Warenverzeichnisses darstellen würde. Jedenfalls kann sich der Wider-

spruch auch nach seiner Beschränkung auf die Waren "alkoholische Getränke" der angegriffenen Marke nur gegen beide Vermerke dieser Ware im Verzeichnis der jüngeren Marke richten, ansonsten wäre er ersichtlich sinnlos. Dementsprechend erstreckt sich die festgestellte Verwechslungsgefahr auch auf beide Vermerke, so dass beide in die Löschanordnung einzubeziehen waren.

Knoll

Bender

Kätker

Cl