



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 79/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Dezember 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 01 192

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 29 und 30

„Milch und Milchprodukte, Buttermilch, Kondensmilch, Butter, Sahne, Joghurt, Quark; nicht alkoholische Milchmischgetränke, Milchpulver für Nahrungszwecke; Käse und Käseerzeugnisse; Desserts aus Joghurt, Quark und Sahne, auch mit Zusatz von Kräutern und/oder zubereiteten Früchten; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, insbesondere Götterspeise Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetränke; Dessertspeisen auf Milchbasis, auch mit Zusatz von zubereiteten Früchten, Gallerten (Gelees), Konfitüren und Kompotten; Pudding in Verbindung/Mischung mit Götterspeise“

eingetragene Wortmarke

Süße Welle

ist aus der prioritätsälteren Wortmarke 304 38 144

FRUCHT WELLE

Widerspruch erhoben worden, die für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 5, 29 und 30

„diätetische Nahrungsmittel für Kinder und Kranke für medizinische Zwecke, insbesondere Diätjoghurt, fettfreier Speisequark und Diätmargarine; diätetische Babynahrung, Milch, Milch- und Molkereiprodukte, insbesondere alkoholfreie Milchmodischgetränke, entrahmte Milch, Buttermilch, Sahne, auch mit Früchten, Butter und Butterprodukte, Käse und Käseprodukte, Quark, Früchte- oder Kräuterquark, Joghurt, Früchte- oder Kräuterjoghurt; Dessertspeisen auf Milchbasis, Dessertspeisen auf Buttermilchbasis; Speiseöle und -fette; Bindemittel auf Milchbasis für heiße und kalte Gerichte; diätetische Nahrungsmittel für Kinder und Kranke auf der Basis von Eiweißen, Fetten und Fettsäuren, soweit in Klasse 29 enthalten, insbesondere Diätjoghurt, fettfreier Speisequark und Diätmargarine, Kaffee, Tee, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Puddings; Desserts, ausgenommen Backwaren und soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Speiseeis und Eiszeugnisse; Honig; Melassesirup; Hefe, Hefepulver; Salz, Senf; Essig; Gewürze; Kühleis; Bindemittel für heiße und kalte Gerichte auf Basis von Mehl und Getreidepräparaten; diätetische Nahrungsmittel für Kinder und Kranke auf der Basis von Kohlenhydraten und Ballaststoffen, soweit in Klasse 30 enthalten“

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Obwohl zwischen den gegenseitigen Waren eine Ähnlichkeit und sogar teilweise Identität gegeben sei, hielten die beiden Vergleichsmarken den erforderlichen Abstand ein, so dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Aufgrund der abweichenden Bestandteile „FRUCHT“ und „Süße“ seien die beiden Marken hinreichend sicher zu unterscheiden. Während es sich bei dem Bestandteil „Frucht“ um die Bezeichnung eines Lebensmittels handle, beschreibe das Adjektiv „Süße“ eine bestimmte Geschmacksrichtung. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden sei es unzulässig, die beiden Marken auf ihr gemeinsames Element „Welle“ zu verkürzen. Eine kollisionsrechtliche Verkürzung von Mehrwortmarken auf einen einzelnen Bestandteil sei zwar denkbar, die hierzu von der Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen lägen jedoch nicht vor. Die beiden Marken „FRUCHT WELLE“ und „Süße Welle“ stellten Gesamtbegriffe dar, bei denen einzelne Bestandteile nicht herausgelöst werden könnten, ohne dass sich der herkunftshinweisende Gehalt der Marken entscheidend ändere. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens scheidet vorliegend aus, da es an den hierfür notwendigen Voraussetzungen fehle.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung hat sie vorgetragen, beide Marken wiesen den identischen Bestandteil „WELLE“ auf, der auch in beiden Fällen prägend sei, da die jeweils vorangestellten Bestandteile „FRUCHT“ bzw. „Süße“ einen unmittelbar produktbeschreibenden Bedeutungsgehalt aufwiesen. Dies habe die Markenstelle bei ihrer Entscheidung aber nicht angemessen berücksichtigt. Angesichts identischer bzw. ähnlicher Vergleichswaren könne eine Verwechslungsgefahr bei dieser Sachlage keinesfalls hinreichend sicher ausgeschlossen werden, zumal die beiden Marken auch begrifflich nahezu identisch seien.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin im Register zu löschen.

Die Markeninhaberin ist der Beschwerde entgegengetreten und beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Vergleichszeichen seien jeweils als einheitliche Gesamtbegriffe zu werten, die nicht auf ihren Bestandteil „WELLE“ verkürzt werden könnten. Vor diesem Hintergrund reichten die vorhandenen Unterschiede zwischen den beiden Marken aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Zur Vorbereitung der beantragten mündlichen Verhandlung hat der Senat die beiden Verfahrensbeteiligten in einem Zwischenbescheid auf die Gebräuchlichkeit des Sachbegriffs „Welle“ für Süßspeisen, Desserts und Konditoreiwaren hingewiesen. Die Widersprechende hat, wie zuvor schriftsätzlich mitgeteilt, nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwischen den Vergleichszeichen besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen im Hinblick auf ihre betriebliche Herkunft für die Verbraucher sicher von denen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen. Auf diese Weise bietet sie für den Verkehr die Gewähr dafür, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt bzw. erbracht wurden, das dann auch ggf. für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. EuGH MarkenR 2007, 210, 212, Rdn. 54 f. – TRAVATAN/TRIVASTAN). Diese Herkunftsfunktion wird beeinträchtigt, wenn Marken einander verwechselbar ähnlich sind und die beteiligten Verkehrskreise deshalb irrtümlich annehmen können, die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben bzw. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 Rdn. 375 m. w. N.). Die Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr in diesem Sinne gegeben ist, erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Einzelfalls, insbesondere der Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und der Vergleichsmarken. Daneben ist vor allem auch die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke für die kollisionsrechtliche Beurteilung von maßgeblicher Bedeutung. Die einzelnen Beurteilungsfaktoren stehen dabei zueinander in einem beweglichen System der Wechselwirkung, so dass beispielsweise ein höherer Grad der Warenähnlichkeit durch einen verminderten Schutzzumfang der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2006, 859, Rdn. 16 – Malteserkreuz; Büscher, a. a. O., § 14 Rdn. 153 f. m. w. N.).

Nach der für den vorliegenden Fall maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf identischen bzw. ähnlichen Waren begegnen. Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an den Abstand, den die angegriffene Marke zum Widerspruchszeichen einzuhalten hat.

Wann zwei Vergleichsmarken in diesem Sinne verwechselbar ähnlich sind, ist normativ zu bestimmen, wobei es bereits ausreichend sein kann, wenn eine

markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zumindest in einer der drei maßgeblichen Kategorien vorliegt, also entweder in klanglicher, visueller oder begrifflicher Hinsicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 – ZIRH/SIR). Entscheidend ist dabei in der Regel der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken, da der Durchschnittsverbraucher eine Marke im Normalfall als Ganzes wahrnimmt (EuGH MarkenR 2005, 438, Rdn. 23 – THOMSON LIFE/LIFE). In ihrem Gesamteindruck unterscheiden sich die Vergleichsmarken durch den jeweils ersten Wortbestandteil „FRUCHT“ bzw. „Süße“ hinreichend deutlich. Es ist zwar grundsätzlich möglich, dass nur aufgrund der Übereinstimmung in einem einzelnen Markenteil von Kombinationsmarken bereits eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann. Die hierfür erforderliche selbständig kollisionsbegründende Wirkung eines einzelnen Bestandteils mehrgliedriger Marken stellt aber nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung den Ausnahmefall dar (vgl. BGH WRP 2009, 616, Rdn. 32 – METROBUS; sowie Hacker, Markenrecht, 2007, Rdn. 439-441 m. w. N.). Ein solcher Ausnahmefall kann nur durch besondere Umstände begründet werden, wie sie im vorliegenden Fall aber nicht gegeben sind.

Die vorhandene Übereinstimmung in dem jeweils nachgestellten Markenelement „WELLE“ vermag keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu begründen, da es sich bei diesem Wort um einen allgemeinen Sachbegriff aus den hier einschlägigen Produktbereichen „Süßwaren“, „Desserts“ und „Konditoreiwaren“ handelt. Hierzu hat der Senat die Parteien auf die Gebräuchlichkeit dieses Begriffs hingewiesen und diesen Sachverhalt anhand einer Reihe von Verwendungsbeispielen veranschaulicht, wie etwa den einschlägigen Sachbezeichnungen „Aprikosen-Wellen“, „Birnen-Schmand-Welle“, „Cappuccino-Wellen“, „Donau-Welle“, „Kiwi-Welle“, „Pudding-Schmand Welle“ oder „Schokoladen-Welle“. Das in beiden Vergleichszeichen übereinstimmend vorhandene Markenwort „Welle“ besitzt damit für die verfahrensgegenständlichen Waren einen beschreibenden Bedeutungsanklang, indem es auf die Art bzw. den Bestimmungszweck der fraglichen Produkte hinweisen kann. Für eine isoliert kollisionsbegründende Wirkung eines Markenteils ist es aber erforderlich, dass der fragliche Bestandteil den

Gesamteindruck der Marke prägt oder zumindest im Gesamtzeichen eine eigenständige kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 28-31 – Thomson Life; sowie Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 2067 m. w. N.). Dies setzt voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und deshalb den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH WRP 2008, 1098, 1103, Rdn. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Schutzunfähigen Markenteilen mit einem beschreibenden oder anpreisenden Bedeutungsgehalt ist eine solche eigenständig kennzeichnende Stellung aber grundsätzlich abzusprechen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071 Rdn. 36 ff. – Kinder II m. w. N.). Bei der Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist oder nicht, kann also nicht entscheidend auf eine Übereinstimmung in beschreibenden Angaben abgestellt werden (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 213 m. w. N.). Aus dem beschreibenden Bedeutungsgehalt des Wortes „WELLE“ ergibt sich somit ein entsprechend eng zu bemessender Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, durch den sich die ungehinderte Verwendbarkeit des fraglichen Sachbegriffs durch andere Marktteilnehmer nicht einschränken lässt.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Streitmarken ist somit bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sind ebenfalls nicht gegeben, zumal der Sachbegriff „WELLE“ aufgrund seines produktbeschreibenden Bedeutungsgehalts nicht als Stammbestandteil geeignet wäre.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel

Martens

Schell

Me