



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 29/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
21. Januar 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 47 158**

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Merzbach sowie des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 12. September 2003 angemeldete Wortmarke

**Ice-Gums**

ist am 15. September 2004 u. a. für die Waren

"Zuckerwaren, Weingummi, Fruchtgummi, Lakritz (nicht für medizinische Zwecke), alle vorgenannten Waren auch geschäumt; Brausebonbons"

in das Markenregister unter der Nummer 303 47 158 eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der älteren, seit dem 6. Dezember 2001 unter der Nummer 301 64 398 für die Waren

"Klasse 30:

Bonbons aus und/oder unter Verwendung von Fruchtgummi und/oder Schaumzucker und/oder Gelee und/oder Lakritze (ausgenommen für medizinische Zwecke)"

eingetragenen Wortmarke

## **SOFT ICE GUMS**

Widerspruch erhoben, wobei sich der Widerspruch nur gegen die obengenannten Waren der Klasse 30 der angegriffenen Marke richtet.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung mit Schriftsatz vom 14. September 2009 eine eidesstattliche Versicherung ihres Prokuristen Z... und verschiedene Verpackungsfolien von Produkten sowie mit Schriftsatz vom 19. Januar 2010 eine weitere eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers J... vorgelegt (siehe Bl. 54/56 d. A. und Bl. 81 d. A.).

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Erstbeschluss den Widerspruch mangels bestehender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Die Widerspruchsmarke verfüge lediglich über eine geringe Kennzeichnungskraft, da sie sich in einer Kombination glatt beschreibender und damit schutzunfähiger Wortbestandteile erschöpfe. Die Übereinstimmung beider Markenwörter in den Begriffen "ICE" und "GUMS" könne daher nicht Grundlage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sein.

Die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle zurückgewiesen.

Der Verkehr verstehe unter "Ice-Gums" erfrischende, kühlende Gummibonbons, während "SOFT ICE GUMS" seinem Begriffsinhalt nach "Gummibonbons mit Soft-eisgeschmack oder Softeisoptik" bezeichne. Da die Widerspruchsmarke bei Wegfall des Bestandteils "SOFT" ihren Bedeutungsgehalt verliere bzw. ändere, sei nicht mit einer Verkürzung der Widerspruchsmarke auf "ICE GUMS" zu rechnen, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheide. Mangels eines herkunftshinweisenden Gehalts der glatt warenbeschreibenden Angabe "ICE GUMS" komme auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 2006 und 17. Januar 2008 aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang des Widerspruchs zu löschen.

Ausgehend von Identität bzw. enger Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren sei bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken gegeben, da der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke durch die mit der angegriffenen Marke übereinstimmenden Wortfolge "ICE GUMS" geprägt würde.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss stelle der Verkehr keinen begrifflichen Zusammenhang zwischen den Wortbestandteilen "SOFT" und "ICE" der Widerspruchsmarke her, da nicht ersichtlich sei, was bei Gummibonbons unter "Soft-Ice-Geschmack" oder "Soft-Ice-Optik" zu verstehen sei; vielmehr verknüpfe der Verkehr die Bestandteile "ICE" und "GUMS" zu dem Gesamtbegriff "kühlende Gummibonbons" bzw. "Eisgummibonbons". Diese Begriffskombination sei vor dem Hintergrund, dass Gummibonbons nicht aus Eis be-

stunden, zumal die Konsistenz von Eis nicht gummihaft sei, ungewöhnlich und daher unterscheidungskräftig. Hingegen messe der Verkehr dem zusätzlichen Bestandteil "SOFT" innerhalb des Zeichens keine kennzeichnende Bedeutung bei, da es sich um einen in der Werbesprache häufig benutzten Begriff handele, welcher auch in Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren lediglich darauf hinweise, dass das entsprechende Produkt besonders weich sei. Vor allem die hier vorwiegend angesprochenen jüngeren Konsumenten würden daher dazu neigen, die Widerspruchsmarke im umgangssprachlichen Verkehr auf die allein kennzeichnungskräftige und den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägende Begriffskombination "ICE GUMS" zu verkürzen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr könne daher nicht zuletzt im Hinblick auf die aktuelle Entscheidung des BGH "Schuhpark" (GRUR 2008, 1002 ff.), in welcher er dem Wortbestandteil "Schuhpark" einer Marke trotz seines beschreibenden Aussagegehalts eine selbständig kollisionsbegründete Stellung zuerkannt habe, nicht verneint werden.

Ferner läge eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor, da der Verkehr jedenfalls annehme, dass das mit "SOFT ICE GUMS" gekennzeichnete Produkt eine "weiche Version" des Produkts "ICE GUMS" bezeichne.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung am 21. Januar 2010 hat die Widersprechende im Hinblick auf die im Verfahren aufgeworfenen Benutzungsfragen rein vorsorglich eine Schriftsatzfrist für weiteren Vortrag zur Bekanntheit ihrer (Dach-)marke "Trolli" beantragt.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Für die von der Widersprechenden behauptete Verkürzung der Widerspruchsmarke auf "ICE GUMS" habe der Verkehr keinen Anlass. Dieser werde die Widerspruchsmarke in dem von der Markenstelle dargelegten Sinne verstehen, dass es sich bei den so bezeichneten Produkten um Gummibonbons mit Softeisgeschmack und/oder -optik handele. Den beschreibenden Wortbestandteilen "ICE GUMS" könne somit keine kollisionsbegründende Stellung innerhalb des Widerspruchszeichens zukommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse, die Schriftsätze der Beteiligten und den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Der nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erhobene und auf die genannten Waren der Klasse 30 der angegriffenen Marke beschränkte Widerspruch ist von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden.

Die nach der zulässigen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede aufgeworfenen Benutzungsfragen können - auch im Zusammenhang mit der behaupteten Bekanntheit der (Dach-)marke "Trolli" der Widersprechenden - dahin stehen, da auch unter Zugrundelegung der Registerlage und einer danach möglichen Begegnung beider Marken auf identischen Waren eine Verwechslungsgefahr ausscheidet.

Nach Auffassung des Senats verfügt die Widerspruchsmarke allerdings nur über einen eng zu bemessenden Schutzzumfang, da die englischsprachigen Begriffe "SOFT", "ICE" und "GUMS", aus denen die Widerspruchsmarke gebildet ist, zur Bezeichnung der Beschaffenheit der Waren dienen können. Der Begriff "SOFT" gehört in seiner Bedeutung "weich" zum englischen Grundwortschatz und in seiner Bedeutung allgemeinen Verkehrskreisen bekannt. "GUMS" wird im inlän-

dischen Sprachgebrauch in Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren zur Bezeichnung von Fruchtgummibonbons verwendet und auch allgemein so verstanden (vgl. dazu BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 72/07 v. 10. September 2009 - Yoghurt-Gums). Auch bei dem weiteren Bestandteil "ICE" handelt es sich im hier maßgeblichen Warenbereich - wie bereits die Markenstelle im Erstbeschluss zutreffend festgestellt hat - um eine gebräuchliche Beschaffenheitsangabe, welche entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht auf einen gefrorenen Zustand, sondern auf einen kühlenden Effekt des jeweiligen Produkts (z. B. durch Zusatz von Menthol) hinweist. Die einzelnen Wortbestandteile der Widerspruchsmarke erschöpfen sich daher in einer Aneinanderreihung von Beschaffenheitsangaben, welche darauf hinweisen, dass es sich bei den so bezeichneten Waren um Gummibonbons ("GUMS") handelt, welche "SOFT" (=weich) sind und eine kühlende Wirkung ("ICE") erzielen. Da alle drei Begriffe zudem nebeneinander in gleicher Größe und mit identischem Schriftbild angeordnet sind, wird der Verkehr die Widerspruchsmarke als geschlossene Gesamtbezeichnung in englischer Sprache mit einer im vorliegenden Warenezusammenhang hinreichend sinnvollen Gesamtbedeutung im Sinne von "weiche, kühlende (erfrischende) Gummibonbons" bzw. "weiche Eisgummi(bonbons)" verstehen.

Soweit die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss der Widerspruchsmarke in Anbetracht der Bedeutung der Wortfolge "SOFT ICE" als Bezeichnung für ein sahniges Speiseeis ("Softeis") einen Bedeutungs- und Begriffsinhalt i. S. von "Gummibonbons mit Softeisgeschmack bzw. -optik" beigemessen hat, erscheint ein solches Verständnis dem Senat nicht naheliegend, da Gummibonbons ihrer Beschaffenheit nach nicht die sahnige Konsistenz von "Softeis" aufweisen. Soweit auf den zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegten Verpackungsfolien die Wortfolge "SOFT ICE" gegenüber der weiteren Angabe "GUMS" deutlich hervorgehoben ist und die auf den Folien abgebildeten (Schaumzucker-)Bonbons zudem eine "Softeis"-ähnliche Optik aufweisen, kann dies vorliegend nicht berücksichtigt werden. Denn im markenrechtlichen Widerspruchsver-

fahren ist allein die registrierte Form der Marke maßgeblich (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 151), deren Verkehrsverständnis sich vorliegend allein auf Grundlage der für die Widerspruchsmarke registrierten Waren(oberbegriffe), von denen der Senat bei seiner Entscheidung zu Gunsten der Widersprechenden ohne nähere Sachprüfung ausgeht, beurteilt. Danach tritt "SOFT ICE" gegenüber dem weiteren Bestandteil "GUMS" jedoch aus den bereits genannten Gründen nicht in irgendeiner Art und Weise hervor.

Letztlich bedarf dies keiner abschliessenden Erörterung, da bei beiden Verständnismöglichkeiten die Widerspruchsmarke sich in einer rein beschreibenden Angabe zur Beschaffenheit der jeweiligen Waren erschöpft. Ob die Widerspruchsmarke deswegen sogar nur auf einen durch die Eintragung begründeten Identitätsschutz beschränkt ist, (vgl. dazu BPatG 32 W (pat) 320/03 v. 14. Dezember 2005 und BPatG 26 W (pat) 72/07 v. 10. September 2009 betreffend die vergleichbar gebildeten Wortkombinationen "YOHURTGUMS" bzw. "Yoghurt-Gums") oder aber ihr darüber hinaus ein weitergehender, wenngleich auch eng zu bemessender Schutzzumfang zuzuerkennen ist, kann offen bleiben.

Denn ungeachtet des geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke kommt auch bei Anlegung durchschnittlicher oder gar strenger Maßstäbe an den Markenabstand in Anbetracht des Umstands, dass sich die Vergleichszeichen durch den zusätzlichen Bestandteil "SOFT" der Widerspruchsmarke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht in allen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr wesentlichen Kriterien (Zeichenlänge, Silbenzahl, Sprechrhythmus usw.) ausreichend voneinander abheben, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr von vornherein nur in Betracht, wenn die mit der angegriffenen Marke übereinstimmenden Bestandteile "ICE GUMS" der Widerspruchsmarke zur Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit isoliert herangezogen werden könnten.

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken kommt es grundsätzlich auf den Gesamteindruck der Zeichen an (vgl. Ströbele/Hacker, Mar-

kengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 170), wobei entsprechend dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2). Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt aber nicht dazu, die Vergleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit, d. h. unter einigermaßen gleichmäßiger Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein einzelner Zeichenbestandteil den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck derart prägt, dass die anderen Bestandteile in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mehr mitbestimmen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 [Tz. 28 f.] - THOMSON LIFE; GRUR 2006 859, 860 [Tz. 18] - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 406 [Tz. 18] - SIERRA ANTIGUO; MarkenR 2009, 394, 400 [Tz. 57] - Augsburgischer Puppenkiste).

Für den Verkehr besteht vorliegend jedoch kein Anlass, die Wortbestandteile "ICE GUMS" als prägend gegenüber dem weiteren Bestandteil "SOFT" anzusehen bzw. die Marke darauf zu verkürzen. Wie bereits erörtert, handelt es sich bei allen Wortbestandteilen der Widerspruchsmarke um Beschaffenheitsangaben, welche sich in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren zu einem sachbeschreibenden Hinweis auf "weiche, kühlende Gummibonbons" verbinden. Bei einer Kombination aus beschreibenden und/oder kennzeichnungsschwachen Bestandteilen ist aber grundsätzlich keiner allein geeignet, den Gesamteindruck eines Zeichens zu prägen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder; GRUR 2008, 903 - SIERRA ANTIGUO). Soweit die Widersprechende geltend macht, "ICE GUMS" trete im Gesamteindruck der Widerspruchsmarke gegenüber der Beschaffenheitsangabe "SOFT" deshalb in kennzeichnender Weise hervor, weil Gummibonbons nicht aus Eis bestünden bzw. die Konsistenz von Eis nicht gummihaft sei und die gesamt-begriffliche Bedeutung dieser Wortfolge i. S. von "Eisgummibonbons" daher widersprüchlich sei, ist ein solches Verständnis bereits nach dem Bedeutungs- und Begriffsinhalt insbesondere von "ICE" fernliegend. Denn "ICE" deutet - wie bereits dargelegt - im hier maßgeblichen Warenssegment nicht auf einen gefrorenen Zu-

stand, sondern auf einen kühlenden Effekt des jeweiligen Produkts (z. B. durch Zusatz von Menthol) hin, so dass er sich ebenso wie die weiteren Wortbestandteile in einem konkreten Sachhinweis auf bestimmte Eigenschaften der so bezeichneten Waren erschöpft. Zudem tritt die Wortfolge "ICE GUMS" nach der allein maßgeblich registrierten Form gegenüber dem weiteren Bestandteil "GUMS" auch nicht in irgendeiner Art und Weise hervor. Ausgehend von dem allgemeinen Erfahrungssatz, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 170), wird er daher alle drei Begriffe gleichermaßen wahrnehmen und weder einen einzelnen Begriff noch eine Wortfolge wie "ICE GUMS" oder auch "SOFT ICE" herauslösen und diesen einen Gesamteindruck prägende Bedeutung beimessen.

Eine Verwechslungsgefahr ergibt sich auch nicht daraus, dass den Wortbestandteilen "ICE GUMS" innerhalb des Widerspruchszeichens ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche jedenfalls eine zur Verwechslungsgefahr führende selbständig kennzeichnende Stellung zukommt, wie die Widersprechende unter Hinweis auf die Entscheidung des BGH "Schuhpark" (GRUR 2008, 1002 ff.) meint.

Nach der Rechtsprechung des EuGH wie auch des BGH ist es zwar nicht ausgeschlossen, dass ein älteres Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. dazu EuGH GRUR 2005, 1042 [Tz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 [Tz. 18] - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 12, 14 [Tz. 33] - INTERCONNECT/T-InterConnect; MarkenR 2009, 394, 400 [Tz. 57] - Augsburger Puppenkiste). Die Frage nach der selbständig kennzeichnenden Stellung eines nicht prägenden Bestandteils stellt sich jedoch nur im Hinblick auf eine jüngere Marke, die eine ältere Marke in sich aufgenommen hat. Diese Fallgestaltung lag auch der von der Widersprechenden genannten BGH-Entscheidung "Schuhpark"

zugrunde. Im umgekehrten und hier maßgeblichen Fall des Vorgehens aus einer älteren Kombinationsmarke, die nur einzelne mit der jüngeren Marke übereinstimmende Bestandteile aufweist, kann dieser Maßstab jedoch nicht angewendet werden, so dass auch die BGH-Entscheidung "Schuhpark" von vornherein nicht auf die vorliegende Fallgestaltung anwendbar ist. Es ist nicht möglich, eine Verwechslungsgefahr nur deshalb zu bejahen, weil die jüngere Marke in irgendeiner Hinsicht mit einem nicht prägenden, sondern allenfalls selbständig kennzeichnenden Bestandteil der älteren Marke übereinstimmt. Das würde, wie der BGH ausdrücklich ausgesprochen hat, auf einen unzulässigen Elementenschutz hinauslaufen (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 905 [Tz. 34] - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 1055, 1057 [Tz. 31] - airdsl). Insoweit bleibt es also dabei, dass nicht prägende Bestandteile keine Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 276 u. 352).

In der vorliegenden Verbindung mit dem beschreibenden Begriff "SOFT" liegt zudem der Gedanke an eine selbständige kennzeichnende Funktion der ebenfalls warenbeschreibenden und damit kennzeichnungsschwachen Wortfolge "ICE GUMS" fern, da die einzelnen Wortbestandteile der Widerspruchsmarke sich in ihrer Gesamtheit zu einer warenbeschreibenden Aussage verbinden. Zwar steht der selbständigen kennzeichnenden Stellung eines Zeichenbestandteils dessen Kennzeichnungsschwäche im Grundsatz nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2008, 258, 261 [Tz. 35] - INTERCONNECT/T-InterConnect); allerdings müssen weitere besondere Umstände hinzutreten, die den Bestandteil als eine im Rahmen des Gesamtzeichens selbständige Kennzeichnung erscheinen lassen. Dies kann z. B. bei einer Kombination mit einem bekannten Unternehmenskennzeichen, einem Serienzeichen oder einer sonst bekannten Marke der Fall sein (EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz; GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 905, - Pantohehexal; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 360), woran es aber vorliegend erkennbar fehlt. Von diesen Grundsätzen ist der BGH entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht in der zitierten Entscheidung "Schuhpark" abge-

wichen. Denn in dieser Entscheidung hat der BGH die vorinstanzliche Entscheidung lediglich wegen der unterbliebenen Prüfung einer möglichen selbständig kennzeichnenden Stellung des mit der älteren Wortmarke übereinstimmenden Wortbestandteils "Schuhpark" innerhalb des jüngeren Kombinationszeichens aufgehoben und zurückverwiesen (vgl. GRUR 1002, 1005 [Tz. 35]); keineswegs hat er festgestellt - wie die Widersprechende meint -, dass einzelnen Zeichenbestandteilen unabhängig von ihrer Kennzeichnungskraft grundsätzlich eine selbständig kennzeichnende und ggf. kollisionsbegründende Stellung innerhalb eines Kombinationszeichens zuerkannt werden müsse.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens scheidet ungeachtet des Bestands bzw. der Benutzung einer Zeichenserie bereits deshalb aus, weil die gemeinsame Wortfolge "ICE GUMS" aufgrund ihres beschreibenden Charakters und der damit verbundenen Kennzeichnungsschwäche nicht geeignet ist, als herkunftshinweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie zu wirken (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 387 Fn. 980).

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs.1 MarkenG).

Knoll

Metternich

Merzbach

Hu