



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 222/09

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
18. November 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 45 529

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 21. Juli 2006 angemeldete Bildmarke



ist am 6. Oktober 2006 unter der Nummer 306 45 529 für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 16, 29, 30, 32, 42, 45 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für

medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

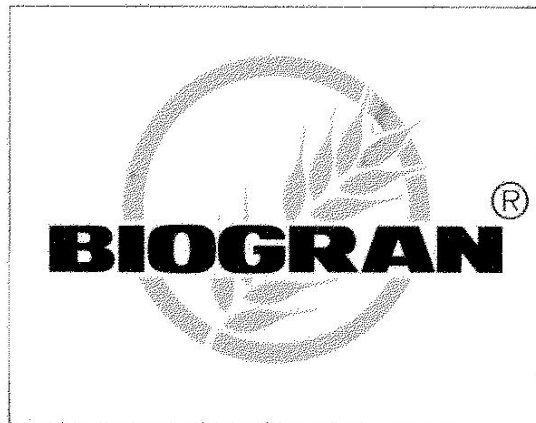
Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung;

persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen."

Dagegen hat die Inhaberin der am 18. Januar 2002 angemeldeten und am 5. April 2002 unter der Nummer 302 02 453 in das Markenregister eingetragenen Wort-Bild-Marke



Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke, gegen die ein aus einer dritten Marke erhobenes Widerspruchsverfahren anhängig war, welches mit Senatsbeschluss vom 23. August 2010 abgeschlossen wurde, ist für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 01, 29, 30, 32, 43 registriert:

"Synthetisch hergestellte Süßstoffe und Süßungsmittel;

Kaffeeweißler;

Kaffee, Kakao, Schokolade, Schokolade- und Zuckerwaren, insbesondere Riegel, auch unter Zusatz von Milch- und Fruchtprodukten, Nüssen und/oder Getreideprodukten; feine Back- und Konditorwaren; Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetränke, auch unter Zusatz von Milchprodukten und/oder Aromatisierungsmitteln und/oder Süßungsmitteln, diese Produkte auch in Instantform; natürliche Süßstoffe und Süßungsmittel;

Kaffee-, Kakao- und Schokoladenpräparate für die Herstellung von alkoholfreien Getränken; alkoholfreie Getränke, auch solche unter Zusatz von Kaffee, Kakao, Schokolade, Milchprodukten und/oder Fruchtprodukten;

Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes."

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 13. August 2009 zurückgewiesen.

Die Markenstelle geht davon aus, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gegeben ist. Zwar sei in erheblichem Umfang Warenidentität und im Übrigen Warenähnlichkeit gegeben. Bei Unterstellung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fehle es aber an einer hinreichenden Markenähnlichkeit. Auch wenn die Vergleichsmarken jeweils die stilisierte Abbildung einer Ähre enthielten, bestünden erkennbare Unterschiede. Die konkrete Gestaltung zeige bei der angegriffenen Marke deutlich einen diagonalen Strich, der Halm und Ähre trenne, während die Widerspruchsmarke nur eine Ähre abbilde und diese vom Verkehr zudem nach ihrem optisch deutlich im Vordergrund stehenden Wortbestandteil "BIOGRAN" benannt werde. Hinzu komme, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen erfahrungsgemäß dem Wort prägende Bedeutung beimesse. Demgegenüber stelle sich die angegriffene Marke als Symbol für glutenfreie Nahrungsmittel dar. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht sei zu verneinen, ebenso eine mittelbare Verwechslungsgefahr oder eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

Dagegen richtet sich die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr besteht. Insbesondere im Bereich der Klassen 30 und 32 sei von Warenidentität bzw. hochgradiger Warenähnlichkeit auszugehen. Zwischen den Vergleichsmarken sei eine relevante Markenähnlichkeit gegeben. Da sich eine Bild- und eine Wort-Bild-Marke gegenüberstünden, finde zwar kein Vergleich in klanglicher Hinsicht statt. Bildlich stimmten die Vergleichsmarken aber deutlich überein. Ferner

werde der Durchschnittsverbraucher in der angegriffenen Marke kein Symbol für glutenfreie Nahrung erkennen; bei beiden Vergleichsmarken werde der Verkehr vielmehr von einem Hinweis darauf ausgehen, dass es sich um Produkte handle, die in irgendeiner Art und Weise mit Getreide zusammenhängen. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde von ihrem Wortelement auch nicht in einer Weise geprägt, dass der Bildbestandteil demgegenüber "im Auge des Verbrauchers" zurücktrete. Die Widerspruchsmarke werde vielmehr durch ihren Bildbestandteil wesentlich mitgeprägt, da dieser aufgrund der farblichen und der sonstigen graphischen Gestaltung in besonderem Maße zur Geltung komme und beim Gesamteindruck nicht vernachlässigt werden könne. Eine Gesamtabwägung ergebe, dass eine erhebliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken bestehe, aufgrund derer der Verkehr den Schluss ziehe, dass die Marken demselben Unternehmen zuzuordnen seien. Der Verkehr, der die Übereinstimmungen eher im Gedächtnis behalte als die Abweichungen, werde die angegriffene Marke als Wiedergabe des "Ährenlogos" der Widerspruchsmarke auffassen, zumal es den Kennzeichnungsgewohnheiten bei zusammengesetzten Marken entspreche, ein bestimmtes graphisches Logo mit und ohne Schriftzug zu verwenden.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 13. August 2009 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aus seiner Sicht besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Optisch werde die Widerspruchsmarke von dem Schriftzug "BIOGRAN" dominiert, so dass sie von der Ährendarstellung nicht geprägt werde. Die Ähren-

darstellungen seien innerhalb der Vergleichsmarken auch abweichend gestaltet, insbesondere aufgrund eines in der angegriffenen Marke diagonal verlaufenden Strichs. Der Markeninhaber sei die größte Selbsthilfeorganisation für Zöliakiebetreffende in Deutschland und bezwecke mit der vorgenannten Gestaltung der angegriffenen Marke auch eine Kennzeichnung für glutenfreie Lebensmittel. Eine identische Marke des Markeninhabers sei für anderweitige Waren und Dienstleistungen bereits seit 1992 unter der Nummer 2 016 310 registriert und habe sich als herrschendes Kennzeichnungsmittel für glutenfreie Lebensmittel etabliert. Der Markeninhaber habe davon abgesehen, aus dieser älteren Marke Widerspruch gegen die vorliegende Widerspruchsmarke zu erheben, da er davon ausgehe, dass keine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die für die Widerspruchsmarke registrierten Waren richteten sich zudem an einen völlig unterschiedlichen Abnehmerkreis als die Waren der angegriffenen Marke; es sei daher auch keine relevante Warenähnlichkeit gegeben. Letztlich hat der Markeninhaber auch die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2010 und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Zwischen den Vergleichsmarken ist keine Verwechslungsgefahr gemäß den §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der Marke 302 02 453 daher zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung

bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 32).

- a) Hinsichtlich der Frage der Warenähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen. Da über ein gegen die Widerspruchsmarke erhobenen Widerspruch mit Beschluss vom 23. August 2010 abschließend entschieden wurde, beginnt die Fünf-Jahres-Frist des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG frühestens mit der Rechtskraft dieses Beschlusses (§ 26 Abs. 5 MarkenG), so dass die vom Markeninhaber erhobene Nichtbenutzungseinrede nicht entscheidungserheblich ist.

Nach der Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf zumindest teilweise identischen Waren begegnen.

- b) Ferner ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Insbesondere ist dem Wortbestandteil "Biogran" in Bezug auf die Waren, für die die Widerspruchsmarke registriert ist, keine im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung zuzumessen, zumal es bei diesem Wortelement um ein einheitliches, nicht in (beschreibende) Wortbestandteile aufzugliederndes Markenwort handelt (vgl. auch die Senatsentscheidung vom 23. August 2010 25 W (pat) 124/09 - BIOGRAN, S. 10/11).
- c) An den Abstand zwischen den Widerspruchsmarken sind danach strenge Anforderungen zu stellen. Die angegriffene Marke hält den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke aber in jeder Hinsicht ein.

In (schrift-) bildlicher Hinsicht ist zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gegeben. Auch bei (Wort-) Bildmarken ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich von ihrem Gesamteindruck auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 220, 331 m. w. N.). Allein der Umstand, dass sich vorliegend eine Bildmarke und eine Wort-Bildmarke gegenüberstehen, schließt eine (schrift-) bildliche Verwechslungsgefahr zwar nicht von vorneherein aus, zumal nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung ausschließlich am Wort orientiert, ohne den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufzunehmen. Bei aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marken ist es nicht ausgeschlossen, dass in (schrift-) bildlicher Hinsicht der Bildbestandteil die betreffende Marke in einer für die Verwechslungsgefahr relevanten Weise prägt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 335 m. w. N.). Vielmehr können unter Umständen ein Bestandteil oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für dessen Gesamteindruck prägend sein. Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BGH GRUR 2008, 903, 904, Tz. 18 - SIERRA ANTIGUA).

Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Dem Worтеlement "BIOGRAN" kommt, wie bereits ausgeführt, keine in Bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung zu. Es ist innerhalb der Widerspruchsmarke zudem in einer Weise hervorgehoben, dass es optisch den Bildbestandteil überlagert. Das aus zwei Silben bestehende Worтеlement ist zudem leicht les- und merkbar. Der Verkehr, dem die Widerspruchsmarke begegnet, wird sich mithin primär an dem Worтеlement und weniger an dem Bildelement orientieren. Nach alledem vermag der Bildbestandteil den Gesamteindruck der

Widerspruchsmarke nicht derart zu prägen, dass der Wortbestandteil in den Hintergrund tritt.

Selbst wenn man davon ausgehen sollte, dass das Wortelement innerhalb der Widerspruchsmarke zurücktritt, so sind gleichwohl bildlich deutliche Unterschiede zwischen der angegriffenen Marke und dem Bildelement der Widerspruchsmarke gegeben, welche bereits für sich gesehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken entgegenstehen. Die angegriffene Marke stellt die stilisierte Abbildung eines (Getreide-) Halmes mit einer Ähre dar, während das Bildelement der Widerspruchsmarke nur die stilisierte Abbildung einer Ähre enthält. Darüber hinaus ist die Abbildung des Halmes innerhalb der angegriffenen Marke mit einem ähnlich einem Verbotssymbol gestalteten diagonal verlaufenden Strich überlagert, die eine deutliche optische Zäsur innerhalb dieser Bildmarke darstellt. Mithin sind auch bei isolierter Betrachtung der Bildelemente der Vergleichsmarken relevante Abweichungen gegeben, aufgrund derer eine Verwechslungsgefahr selbst bei einer solchen Betrachtungsweise ausgeschlossen ist.

Eine relevante Markenähnlichkeit ist auch in klanglicher Hinsicht nicht gegeben. Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr i.d.R. dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform bei der klanglichen Ähnlichkeit die prägende Bedeutung zumisst (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 332 m. w. N.). Da, wie bereits ausgeführt, das Wortelement "BIO-GRAN" leicht les- und merkbar und innerhalb der Widerspruchsmarke optisch hervorgehoben ist sowie keine im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung hat, die die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwächen könnte, besteht kein Anlass, im vorliegenden Fall von diesem Erfahrungssatz abzurücken.

Auch begrifflich liegt keine relevante Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken vor. Begrifflich wird die Widerspruchsmarke aufgrund der o. g. Umstände in erster Linie durch das Worтеlement "BIOGRAN" geprägt, das, wie ebenfalls bereits ausgeführt, als ein nicht beschreibender Phantasiebegriff anzusehen ist. Hingegen wird der Verkehr begrifflich mit der angegriffenen Marke aufgrund ihrer o. g. graphischen Gestaltung die (Sach-) Bezeichnung "ohne Getreide, Korn etc." assoziieren. Auch eine begriffliche Markenähnlichkeit, die für eine Verwechslungsgefahr relevant sein könnte, liegt damit nicht vor.

- d) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt nicht vor. Dies kommt in Betracht, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. *EuGH*, Slg.2005I8551 Rdnr. 30 f. = GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505 – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rdnr. 18 = GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz I; *BGH*, GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 = WRP 2008, 232 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 833, Tz. 20 ff. - Malteserkreuz II).

Eine solche Fallgestaltung liegt hier gerade nicht vor. Die Widerspruchsmarke ist nicht identisch oder ähnlich als selbstständig kennzeichnendes Element in eine zusammengesetzte jüngere Marke übernommen worden.

Vielmehr liegt es umgekehrt. Das Bildelement der Widerspruchsmarke weist zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit auf. Jedoch sind, wie ebenfalls bereits ausgeführt, deutlich wahrnehmbare optische Unterschiede zwischen den Bildelementen der Vergleichsmarken vorhanden, so dass insoweit keine identische oder wesensgleiche oder auch nur verwechselbar ähnliche Übernahme des Bildelements der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke gegeben ist. Dieses Bildelement hat, wie ebenfalls ausgeführt, innerhalb der Widerspruchsmarke keine prägende Wirkung. Wollte man eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne allein auf die Ähnlichkeit dieses Bildelements der Widerspruchsmarke mit der angegriffenen Marke stützen, so würde dies auf einen allgemeinen Elementenschutz eines aus einer älteren mehrgliedrigen Marke herausgelösten Bestandteils hinauslaufen. Dies ist dem Markenrecht jedoch fremd (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 273 m. w. N.).

2. Zur Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Merzbach

Metternich

Hu