



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 513/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 16 641.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. November 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 13. März 2007 angemeldete und am 6. Juni 2007 u. a. für die Dienstleistungen der

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen; Volksbelustigungen; Betrieb von Fahrgeschäften aller Art (soweit in Klasse 41 enthalten); Veranstaltung von Verlosungen und Glücksspiele

eingetragene Wort- / Bildmarke 307 16 641.4



hat die Widersprechende am 9. Dezember 2008 aus ihrer am 30. September 2005 angemeldeten Wortmarke 305 585 13

Frida

die seit 13. Februar 2006 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen und dabei u. a. für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Dienstleistungen eines Einzelhändlers mit Waren der Klassen 1 bis 34; Präsentation der Waren der Klassen 1 bis 34 für den Einzelhandel; Zusammenstellung der Waren der Klassen 1 bis 34 für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken und um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Suchen, Auswählen, Finden, Sortieren und Zusammenstellen der Waren der Klasse 1 bis 34 für Dritte, insbesondere Verbraucher; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Dritte, nämlich von Verbrauchern in Bezug auf die Waren der Klassen 1 bis 34 sowie in Produkt-, Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung); Werbung; Marketing; Bestell-

annahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen eines Einzelhändlers der Waren der Klassen 1 bis 34, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren der Klassen 1 bis 34, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet;

Klasse 39: Transport von Waren der Klassen 1 bis 34;

Klasse 40: Materialbearbeitung;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Catering

eingetragen ist, sowie aus ihrer Marke 300 47 452.0 Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle hat die Widersprüche mit Beschluss vom 13. Dezember 2010 zurückgewiesen.

Dazu ist ausgeführt, dass den Widersprüchen der Erfolg zu versagen gewesen sei, da mangels relevanter Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Der zulässige Benutzungseinwand hinsichtlich der Marke 300 47 452.0 sei nicht ausgeräumt.

Die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Wortmarke 305 585 13 „Frida“ und des angegriffenen Zeichens seien einander nicht ähnlich.

Die ausschließlich in die Klasse 41 gehörenden Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens stünden mit den im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren und Dienstleistungen in keinem Zusammenhang, zumal das Verzeichnis der Widerspruchsmarke Dienstleistungen der Klasse 41 nicht erfasse. Zwar werde nach deutschem Recht der waren- und dienstleistungsmäßige Schutzbereich einer Marke nicht abschließend durch die Klassifikation bestimmt, so dass der Klasseneinteilung keine unmittelbare Bedeutung in dem Sinn zukomme, dass alle Waren und Dienstleistungen derselben Klasse ähnlich und Waren und Dienstleistungen verschiedener Klassen stets unähnlich seien. Die klassenmäßige Einordnung könne jedoch ein nicht unwesentliches Indiz für die Auslegung eines Begriffs im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und insoweit für die Ähnlichkeitsfrage von Bedeutung sein. Bei dem vorliegenden Vergleich werde allerdings deutlich, dass einander Dienstleistungen verschiedener Bereiche gegenüberstünden.

Selbst der Umstand, dass sich die Dienste auf klassischen Wochen- und Jahrmärkten begegnen könnten, führe nicht zur Annahme eines markenrechtlich relevanten Ähnlichkeitsgrades. Die jeweiligen Dienstleistungsanbieter stünden nicht in Konkurrenz zueinander; die Produkte wiesen kein Austauschverhältnis auf. Der Schutzzumfang von Einzelhandelsdienstleistungen sei zudem regelmäßig eng bemessen und werde im Wesentlichen nur zu den Dienstleistungen anderer Einzelhändler zur Entfaltung kommen.

Der Beschluss ist der Widersprechenden am 17. Dezember 2010 zugestellt worden.

Mit ihrer Beschwerde vom 17. Januar 2011 verfolgt sie ihren Widerspruch aus der Wortmarke 305 585 13.4 „Frida“ weiter.

Dabei wendet sie sich insbesondere gegen die Annahme, die einander gegenüberstehenden Waren- und Dienstleistungen seien unähnlich.

Mit Beschluss vom 21. April 2010 habe das Deutsche Patent- und Markenamt vielmehr die unter dem Az.: 307 168 82.4 für die Dienstleistungen der Klasse 41 eingetragene Wortmarke „Frida“ auf den Widerspruch aus der hier streitgegenständlichen und u. a. für die Klassen 35, 39, 40 und 43 eingetragenen Widerspruchsmarke gelöscht, weil die oben genannten Dienstleistungen im markenrechtlichen Sinn ähnlich seien. Dort habe die Markenstelle entschieden, dass die Dienstleistungen „Unterhaltung“ sowie „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ den Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen“ der Widerspruchsmarke ähnlich seien. Die Dienstleistungen „Betrieb von Fahrgeschäften aller Art (soweit in Klasse 41 enthalten)“ sowie „Erziehung und Ausbildung“ und auch „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen; Volksbelustigungen; Veranstaltung von Verlosungen und Glücksspielen“ des angegriffenen Zeichens seien zu den Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke ähnlich.

Auch das angegriffene Wort- / Bildzeichen sei zu der Widerspruchsmarke hochgradig ähnlich, so dass es zu Verwechslungen kommen könne. Der weibliche Vorname der Widerspruchsmarke präge das angegriffene Zeichen, so dass die Vergleichsmarken insoweit identisch seien.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 2010 aufzuheben und
die Wort- / Bildmarke 307 16 641.4 „Frida - Frische die ankommt“
zu löschen.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat zu der Beschwerde keine Stellungnahme abgegeben. Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie die Auffassung vertreten, dass zwischen den hier noch in Rede stehenden Dienstleistungen bzw. Waren keine Ähnlichkeit bestehe.

II.

Die statthafte und zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Es besteht nach Auffassung des Senats im Bereich der Dienstleistungen der in Rede stehenden Klasse 41 bei Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1.

Da die Widersprechende keinen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem die Widersprechende ausreichend Gelegenheit hatte, ihre Beschwerde zu begründen, und die Inhaberin des angegriffenen Zeichens nach Zustellung der Beschwerdebegründung am 17. März 2011 ausreichend Gelegenheit hatte, zu der Beschwerde der Widersprechenden schriftlich Stellung zu nehmen (§ 69 MarkenG).

2.

Mit der Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslung der Wort- / Bildmarke „Frida - Frische die ankommt“ und der Wortmarke „Frida“ nicht festgestellt werden.

a)

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG u. a. zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Dabei stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein größerer Grad einer Komponente den geringeren Grad einer anderen Komponente ausgleichen kann (st. Rspr.; vgl. BGH 2010, 235 - AIDA / AIDU; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel / Autec).

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 - Bainbridge; GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 - Limoncello; BGHZ 169, 295 - Goldhase).

b)

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend eine Gefahr von Verwechslungen im markenrechtlichen Sinn nicht gegeben.

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und durchschnittlichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke hält das angegriffene Zeichen selbst bei unterstellten ähnlichen Dienstleistungen den zu fordernden deutlichen Markenabstand ein.

aa)

Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Es sind weder Umstände für eine Steigerung noch für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dargetan oder ersichtlich.

Dass Frida ein Vorname ist, mindert die Kennzeichnungskraft ohne einen Beleg für zahlreiche entsprechende benutzte Drittmarken nicht (vgl. Beschlüsse des Senats vom 17. Mai 2011, Az: 27 W (pat) 266/09; BeckRS 2011, 21112 - Luxy / Luci; vom 5. Dezember 2006, Az.: 27 W (pat) 190/05, BeckRS 2009, 04020 - M Milena / di Lena; anders noch: Beschlüsse vom 13. November 2001, Az.: 27 W (pat) 163/00 - Mona Cuero / Mona; vom 17. Februar 1998, Az.: 27 W (pat) 178/96 - Marilyn; vgl. BPatG BIPMZ 1996, 189 - Othüna Geraer Sonja / Sonja; BGH GRUR 1991, 760 - Jenny / Jennifer).

Ein Rückgriff auf die zur Schwächung der Kennzeichnungskraft durch ähnliche Drittzeichen entwickelten Grundsätze kommt insoweit nicht in Betracht. Über die für die markenrechtliche Beurteilung maßgebliche Anzahl entsprechend kennzeichnender Unternehmen sagt allein die Zahl der Namensträger nämlich nichts aus. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft tritt insoweit erst bei tatsächlicher Benutzung einer Reihe klanglich, schriftbildlich oder begrifflich ähnlicher Marken auf demselben Waren oder Dienstleistungssektor ein.

Das ist hier nicht feststellbar.

Vornamen dienen zwar im geschäftlichen Umgang in Alleinstellung nur eingeschränkt zur Individualisierung bestimmter Personen (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 5 Rn. 10). Die deutschen Verbraucher sind nämlich daran gewöhnt, dass Personen, abgesehen vom engeren persönlichen Bereich, durch ihren Nachnamen bezeichnet werden und sich selbst mit diesem bezeichnen (BGH GRUR 1983, 262, 263 - Uwe). Aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen Namens- und Markenrecht sind diese Grundsätze jedoch nicht auf die Beurteilung der markenrechtlichen Kennzeichnungskraft reiner Vornamen übertragbar (Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken, Kap. 3.D.III.1.c, S. 94). Anders als Namen dienen Marken nicht der Identifizierung bzw. Individuali-

sierung bestimmter Personen, sondern der Unterscheidung der Waren bzw. Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer.

Solange ein Vorname in Bezug auf die beanspruchten Waren keine beschreibenden Anklänge aufweist oder aus sonstigen Gründen keinen betrieblichen Herkunftshinweis gibt, ist er in gleichem Maße wie jeder andere lexikalisch nachweisbare oder frei erfundene Begriff zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet (vgl. BGH GRUR 1970, 552 -Felina Britta; BPatG, Mitt. 1996, 247 - Monsieur Michel).

Branchenspezifische Ausnahmen liegen hier nicht vor.

bb)

Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke 305 585 13 nicht zur Debatte steht, ist bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit von den im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen.

Dabei stehen den Dienstleistungen der Klassen 41, für die das angegriffene Zeichen beansprucht wird, u. a. die Dienstleistungen der Klassen 35, 39, 40 und 43 auf Seiten der Widerspruchsmarke gegenüber.

Eine Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe -, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass das angesprochene Publikum der Meinung sein könnte, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind, wobei vom größten Schutzzumfang der älteren Marke auszugehen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 - Canon; Hacker / Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 49 zu § 9 m. w. N.).

Demnach sind die Dienstleistungen des jüngeren Zeichens „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen, Volksbelustigungen, Betrieb von Fahrgeschäften aller Art (soweit in Klasse 41 enthalten), Veranstaltung von Verlosungen und Glücksspiele“ entgegen der Annahme der Markenstelle zu der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ der Widerspruchsmarke durchschnittlich ähnlich (vgl. BPatG, Beschluss vom 4. Juli 2001, Az.: 32 W (pat) 337/99 - Ritzzy / Ritz Paris; vgl. auch Richter / Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 388, 389). Insoweit handelt es sich um einander ergänzende Dienstleistungen, die u. a. der Unterhaltung dienen, sportliche und kulturelle Aktivitäten wie auch Musikdarbietungen, Volksbelustigungen, Betrieb von Fahrgeschäften aller Art, Veranstaltung von Verlosungen und Glücksspiele umfassen können.

Sowohl bei Unterhaltungsveranstaltungen als auch bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten als auch bei Musikdarbietungen, Volksbelustigungen, Betrieb von Fahrgeschäften aller Art (soweit in Klasse 41 enthalten), Veranstaltung von Verlosungen und Glücksspiele und auch bei Erziehung und Ausbildung können Gäste verpflegt werden.

Letztlich kann die Frage, ob die für das angegriffene Zeichen beanspruchten Dienstleistungen insgesamt im Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsdienstleistungen liegen, allerdings dahinstehen, denn das angegriffene Zeichen wahrt selbst den bei durchschnittlicher Dienstleistungsähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einzuhaltenden deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke.

cc)

Hier bestehen auffällige Unterschiede der zu vergleichenden Marken sowohl bildlich, klanglich wie auch begrifflich und auch im Sinngesamt.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf

die mit ihnen angesprochenen Verbraucher in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Nr. 19 - Zirh / Sir; Beschluss vom 24. Oktober 2008, Az.: 25 W (pat) 38/07; BeckRS 2009, 06611 - Gerken; Beschluss vom 10. Mai 2011, Az.: 27 W (pat) 137/10, BeckRS 2011, 20040 - Dux / Doc's).

Im Gesamteindruck der zu betrachtenden Zeichen unterscheiden sich die Marken durch die Anzahl der Wörter und durch den nur im jüngeren Zeichen vorhandenen Bildbestandteil des angegriffenen Zeichen, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet, ausreichend.

Da der Verbraucher Marken regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und bei umfassender Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist, wäre damit eine Verwechslungsgefahr allenfalls dann gegeben, wenn der Gesamteindruck des mehrteiligen Zeichens durch einen mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt würde oder dieser Bestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnähme (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 32 ff.] - Thomson life; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz).

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen jüngeren Wort- / Bildmarke jedoch nicht durch das mit der Gegenmarke übereinstimmende Wort „Frida“ geprägt. Die weiteren Wort- und Bildbestandteile treten demgegenüber nicht in einem Maße in den Hintergrund, dass sie vernachlässigt werden könnten. Vielmehr bestimmt der Bildbestandteil das angegriffene Zeichen und bleibt für dessen Gesamteindruck von ausschlaggebender Bedeutung, was eine unmittelbare Verwechslungsgefahr verhindert (BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865 - Mustang).

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das Publikum beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen beim klanglichen Vergleich meist dem Wort

als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu-
misst (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 332 m. w. N.).

Zudem beherrscht der bunte Bildbestandteil mit einer strahlenden jungen blonden
Marktverkäuferin mit orangen und roten Blumen und dem Satz „Frische die an-
kommt“ vor sich die Marke so, dass der in kleiner Schrift gehaltene Name Frida
auf der blauen Schürze der Abgebildeten kaum noch beachtet wird.

Der Bildbestandteil prägt die Marke in einer Weise, die mit der vergleichbar ist, die
der Entscheidung des EuG zu „Limoncello“ (MarkenR 2005, 530) zu Grunde lag.
Der Bildbestandteil verleiht dem angegriffenen Zeichen vorliegend einen ganz be-
sonderen Reiz. Die abgebildete Marktschönheit über den Wörtern „Frische die an-
kommt“ besitzt innerhalb des angegriffenen Zeichens eine hohe Kennzeichnungsk-
raft. Die graphische Gestaltung dominiert den Wortbestandteil.

Die Dominanz der Abbildung der Markthändlerin mit Blumen im Verhältnis zu den
übrigen (Wort-)Bestandteilen der angemeldeten Marke schließt eine entschei-
dungserhebliche Gefahr einer Verwechslung aufgrund von Ähnlichkeiten der in den
streitigen Marken enthaltenen Begriffe „Frida“ in Bezug auf Bild, Klang oder Be-
deutung aus.

Auch wenn der Bildbestandteil zumindest bei mündlicher Wiedergabe zurücktritt
(vgl. BGH GRUR 2006, 60, 62 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862 - Malteser-
kreuz; GRUR 2008, 903, 905 - Sierra Antiquo), stehen sich im klanglichen Ver-
gleich „Frida - Frische die ankommt“ und „Frida2 gegenüber. Diese unterscheiden
sich damit - entgegen der von der Widersprechenden zitierten Vorentscheidung
der Markenstelle für Klasse 41 vom 21. April 2010 (Az.: 307 16 882.4), bei der sich
ausschließlich die identischen Wortmarken „Frida“ gegenüberstanden - durch den
zusätzlichen Satzteil in der angegriffenen Marke, was klanglich ausreichend ins
Gewicht fällt, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Es sind auch keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass das Publikum das ange-
griffene Zeichen in entscheidungserheblichem Umfang auf den Bestandteil „Frida“
verkürzen wird.

Zwar neigen die Verbraucher dazu, längere Gesamtkennzeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Die Bildmarke mit den Wörtern „Frische die ankommt“ und dem Namensaufdruck „Frida“ in kleinerer Schrift in dem Bild erscheint allerdings nicht geeignet, auf den deutlich im Hintergrund befindlichen Namensbestandteil verkürzt zu werden.

Eine solche tatsächliche Neigung zur Verkürzung kann mit Rücksicht auf das rechtliche Verbot des Elementenschutzes zudem nicht die Feststellung ersetzen, ob der Gesamteindruck einer Marke durch einen von mehreren Bestandteilen geprägt wird (BGH GRUR 1986, 72, 73 - Tabacco d'Harar; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch), was hier für „Frida“ auf der Schürze zu verneinen ist, zumal „Frida“ als Vorname so wirkt, als hieße die abgebildete Marktfrau so.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfährt jedoch der Grundsatz, wonach die gegebenenfalls den Gesamteindruck einer Marke prägenden Elemente ohne Rücksicht auf die Gegenmarke zu ermitteln sind, eine Einschränkung, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung für einen Dritten eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Stärkung wirkt sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens auftritt (grdl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; s. ferner BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60, 61 - Nr. 14 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862 - Nr. 31 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 888, 889 - Euro Telekom).

Auch nach diesen Kriterien scheidet im vorliegenden Fall die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus.

Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke lässt sich weder für den zunächst maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung des angegriffenen Zeichens noch für den ebenfalls relevanten Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch feststellen (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 35).

Die Widerspruchsmarke weist von Hause aus eine normale Kennzeichnungskraft auf. Von einer Anhebung dieser Kennzeichnungskraft oder gar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann dagegen mangels tragfähiger Nachweise nicht ausgegangen werden. Dementsprechend kann dem Bestandteil „Frida“ eine den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Stellung auch nicht auf der Grundlage einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zuerkannt werden.

Über die Grundsätze der (modifizierten) Prägetheorie hinaus kann eine Verwechslungsgefahr auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - Thomson Life; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz). Damit ist indessen nicht gemeint, dass jede (insbesondere identische) Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt; es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt. Das könnte etwa der Fall sein, weil der älteren Marke lediglich ein Slogan hinzugefügt wird.

Der Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens wird aber durch die gesamte Zusammenstellung bestimmt.

dd)

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verbraucher die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der

Zeichenbildung jedoch Anlass hat, das angegriffene Zeichen (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Verantwortung für das Warenangebot, zu schließen (EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz).

Es ist nicht ersichtlich, dass die Widersprechende hier bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element „Frida“ als Stammbestandteil neben vergleichbaren weiteren Worten enthalten. Insoweit ist eine weitere Wort- / Bildmarke „Frida Konsum Frische-Shop“ allein nicht ausreichend, eine Serie zu begründen.

Auch sonst hat der Verbraucher keine Veranlassung, aus dem als Vorname der abgebildeten Marktfrau wirkenden „Frida“ auf eine Verbindung zur Inhaberin der nicht gesteigert kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke zu schließen. Dazu tritt der Schriftzug auf der Schürze der abgebildeten Marktfrau hinsichtlich Größe und Farbe zu sehr in den Hintergrund.

Insgesamt besteht deshalb kein Ähnlichkeitsgrad der Marken, der bei angenommener Ähnlichkeit der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verbraucherkreise eine Verwechslungsgefahr befürchten ließe.

4.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

5.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entschieden. Die Zulassung der Rechtsbe-

schwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr