



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 54/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Dezember 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 32 023

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2011 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke 72 423 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 2. Juni 2005 angemeldete und nachfolgend abgebildete Bildmarke



ist am 20. August 2005 unter der Nummer 305 32 023 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die Ware

"Reis" (Klasse 30)

eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der am 20. November 1902 angemeldeten und am 26. September 1904 eingetragenen Wortmarke

Diamant,

die unter der Nummer 72 423 für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 30 und 31

"Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen, Mais, Reis, Walzhafer, Weizenschrot, Hafergrütze, Grieß, Graupen, Weizenmehl, Hafermehl, Roggenmehl, Maismehl, Reismehl, Buchweizenmehl, Grießmehl, Streumehl, Paniermehl, Erbsenmehl, Bohnenmehl, Linsenmehl, Grünkernmehl, Kartoffelmehl für Nahrungszwecke, Kartoffelgrieß, Grünkerngrieß, Backsurrogate, Weizenpuder, Weizenflocken, Walzweizen, Haferflocken, Spelz, Spelzmehl, Spelzflocken, Spelzgrieß (ausgeschlossen ist Krafftutter)"

registriert ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamt hatte den Widerspruch in einem Erstbeschluss zunächst zurückgewiesen, weil zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben sei.

Auf die daraufhin von der Widersprechenden eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom 14. Februar 2011 den vorgenannten Erstbeschluss aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet

Danach bestehe zwischen den Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine normale Kennzeichnungskraft. Der Begriff "Diamant" sei weder beschreibend für die Waren der Widerspruchsmarke noch sei ihre Kennzeichnungskraft durch zahlreiche benutzte Drittmarken geschwächt. Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft aufgrund intensiver Benutzung könne jedoch auch nicht ausgegangen werden, da die vorgelegten Umsatzzahlen angesichts der Größe des Marktes keine besondere Bekanntheit der Widerspruchsmarke belegten.

Die Markeninhaberin habe bei der von ihr erhobenen Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke die Waren "Weizenmehl, Roggenmehl und Backmischungen" ausgenommen. Weitere Waren seien auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht zu berücksichtigen. Auf die seitens der Markeninhaberin wirksam erhobene Nichtbenutzungseinrede habe die Widersprechende für den maßgebenden Zeitraum der Jahre 2000 - 2005 keine für die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke über den zugestandenen Umfang hinaus ausreichenden Unterlagen vorgelegt. Insoweit seien nur pauschale Umsatzzahlen angegeben worden und für einzelne Waren, z. B. "Hartweizen-Grieß" oder "Kindergrieß" sei nicht ersichtlich, ob Umsätze in relevanter Höhe erzielt worden seien.

Die Ware "Reis" der angegriffenen Marke weise eine mittlere Ähnlichkeit zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren "Weizenmehl, Roggenmehl und Backmischungen" auf. Sowohl Mehl als auch Reis seien Getreideprodukte, die in einer Mühle hergestellt würden, und damit Übereinstimmungen in Beschaffenheit und regelmäßiger betrieblicher Herkunft aufwiesen. Sie stünden nicht auf unterschiedlichen Fertigungsstufen, träfen auf dem Markt unmittelbar aufeinander und bedürften für den Konsum jeweils weiterer Verarbeitung oder Zubereitung.

Den danach gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke nicht ein. Zwar weise die angegriffene Marke verschiedene Bildelemente auf, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung fänden, so dass beim direkten Vergleich diese Marken deutlich unterschiedlich und leicht auseinanderzuhalten seien. Jedoch werde in begrifflicher Hinsicht die angegriffene Marke in ihrem Gesamteindruck von dem Worтеlement "Diamond" bzw. dem Begriff "Diamant" geprägt und sei damit begrifflich identisch mit der Widerspruchsmarke. Ferner enthalte die angegriffene Marke in dominierender Stellung das Bild eines strahlenden geschliffenen Edelsteins, augenscheinlich eines Diamanten. Die weiteren Elemente der angegriffenen Marke (asiatisch wirkende Schriftzeichen und ein Kreis mit doppelter Linie) seien demgegenüber weder einprägsam noch kenn-

zeichnungskräftig. Aufgrund der hinsichtlich der Vergleichsmarken übereinstimmenden und vorherrschenden Begrifflichkeit "Diamant" bestünde eine hohe Markenähnlichkeit, so dass Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie ist der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht gegeben sei. Das Markenwort "Diamant" sei kennzeichnungsschwach, zumal es sich um eine qualitätsbeschreibende Angabe im Sinne von "herausragender Güte bzw. Qualität" handele. Zudem belegten zahlreiche Anmeldungen und Eintragungen von Marken mit dem Bestandteil "Diamant" in allen Warenklassen, dass dieses Markenwort verbraucht sei. Ferner seien die von der Widersprechenden vorgelegten Umsatzzahlen nicht geeignet, um eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke zu belegen; hierfür seien deskriptive Gutachten erforderlich, die hier nicht vorlägen.

Ferner bestehe zwischen den Waren "Weizenmehl, Roggenmehl und Backmischungen", für die die Widerspruchsmarke benutzt worden sei, während eine weitergehende Benutzung von der Widersprechenden nicht glaubhaft gemacht worden sei, und der Ware "Reis" der angegriffenen Marke keine Ähnlichkeit. Bei diesen Waren ginge der Verbraucher regelmäßig nicht von einer identischen betrieblichen Herkunft aus. Anbieter, die gleichzeitig Mehl und Reis anbieten, existierten nicht. Reis sei zudem ein verzehrfertiges Naturprodukt, das nach dem Kochen unmittelbar verzehrt werden könne. Die Waren "Mehl, Grieß und Backmischungen" bedürften dagegen weiterer Bearbeitung und Hinzufügung weiterer Zutaten vor dem Verzehr. Hinzu käme, dass Reis regelmäßig aus anderen Herstellungsstätten stamme, da er aus dem asiatischen Raum importiert werde, wohingegen z. B. Weizen- und Roggenmehl aus einheimischen Mühlenbetrieben stammten.

Schließlich bestünde keine relevante Zeichenähnlichkeit. Der Wortbestandteil "Diamond" könne nicht als kollisionsbegründend aus der angegriffenen Marke herausgelöst und ohne Berücksichtigung der weiteren Wort- und Bildbestandteile der Widerspruchsmarke gegenübergestellt werden. Die asiatisch anmutenden Zeichen im Bildbestandteil nähmen im Gesamteindruck eine herausragende Stellung ein und führten zu einem markanten Unterschied zwischen den Vergleichsmarken. Selbst wenn man nur die Wortbestandteile "Diamond Brand" und "Diamant" gegenüberstellen würde, fehle es an einer hinreichenden Ähnlichkeit. Der Gesamtinhalte von "Diamond Brand" wäre als "diamantene Marke" zu verstehen. Eine Prägung durch den Wortbestandteil "Diamond" sei ausgeschlossen, da bei erkennbar zusammengehörigen Elementen von Mehrwortzeichen keiner der Bestandteile geeignet wäre, den Gesamteindruck allein zu prägen. Die Worte "Diamond" und "Brand" stünden innerhalb der angegriffenen Marke klanglich, begrifflich und schriftbildlich gleichwertig nebeneinander. Eine Verwechslungsgefahr sei daher ausgeschlossen.

Die in der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2011 nicht erschienene und nicht vertretene Markeninhaberin hat schriftsätzlich (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2011 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 72 423 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aus Sicht der Widersprechenden besteht Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht durch die Benutzung von Drittmarken mit dem Bestandteil "Diamant" geschwächt. Insbesondere enthalte die von der Markeninhaberin vorgelegte Liste von Drittmarken überwiegend Marken, die für Waren und Dienstleistungen anderer Klassen als den vorliegend maßgeblichen eingetragen seien. Außerdem seien dort bereits gelöschte Marken enthalten. Soweit es um Marken der Klasse 30 im einschlägigen Warenbereich gehe, umfasse die vorgenannte Liste Marken der Widersprechenden, einer mit ihr wirtschaftlich verbundenen oder einer Firma, mit der die Widersprechende eine Abgrenzungsvereinbarung geschlossen habe. Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen sowie von ihr vorgelegten Berichten der Stiftung Warentest und Statistiken des Marktforschungsinstituts AC Nielsen folge ebenfalls, dass nicht von einer geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden könne.

Zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und denjenigen der angegriffenen Marke bestehe enge Ähnlichkeit. Denn sowohl bei Mehl als auch bei Reis handele es sich um Getreideprodukte, die in einer Mühle hergestellt würden und die einer weiteren Verarbeitung vor dem Verzehr bedürften. Somit bestünden hinreichende Übereinstimmungen bezüglich Beschaffenheit und regelmäßiger Herkunft. Außerdem würden sie auf dem Markt nebeneinander angeboten.

Die angegriffene Marke halte den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Die angegriffene Marke werde durch den Wortbestandteil "DIAMOND" geprägt. Demgegenüber würden die weiteren Bestandteile der angegriffenen Marke in den Hintergrund treten bzw. den auf "Diamant" hindeutenden Begriffsgehalt verdeutlichen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgenannten Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2011 und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Entgegen der dem (Erinnerungs-) Beschluss vom 14. Februar 2011 zugrundeliegenden Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass der vorgenannte Beschluss aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke 72 423 zurückzuweisen waren (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

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, 10. Aufl., § 9, Rdn. 40).

1. Die Vergleichsmarke können sich auf Waren begegnen, die als durchschnittlich ähnlich einzustufen sind.
 - a) Die Markeninhaberin hatte die Benutzung der Widerspruchsmarke wirksam bestritten, allerdings mit Ausnahme der Waren "Weizenmehl, Roggenmehl und Backmischungen"; insoweit ist die Benutzung der Widerspruchsmarke daher unstrittig. Eine weitergehende Benutzung der Wi-

derspruchsmarke hat die Widersprechende nicht glaubhaft gemacht (siehe dazu nachfolgend b). Diese Waren sind gegenüber der Ware "Reis" der angegriffenen Marke ohne weiteres ähnlich, stehen insoweit jedoch nicht in einem engen, an Identität heranreichenden Ähnlichkeitsverhältnis.

Zwar weisen Mehle aus Weizen und Roggen einerseits und Reis andererseits als behandelte und in Mühlen verarbeitete Getreideprodukte Berührungspunkte auf, zumal auch Reis zu Reismehl verarbeitet werden kann (z. B. für Konsumenten mit einer Glutenunverträglichkeit). Zum anderen sind aber auch deutliche Unterschiede gegeben, und zwar hinsichtlich der Beschaffenheit (Reis in Form von behandelten, geschälten aber nicht weiter gemahlten Reiskörnern, Weizen- und Roggenmehl als gemahlenes und damit in wesentlicher Weise weiterverarbeitetes Produkt), der geografischen Herkunft (Reis als reines Importprodukt) und auch hinsichtlich des Verwendungszwecks (Reis als küchenfertiges Produkt, das regelmäßig als Beilage zubereitet wird, während Mehle erst mit weiteren Zutaten zu verzehrbereiten Nahrungsmitteln zubereitet werden müssen). Auch die regelmäßige räumliche Trennung der Vergleichswaren in den Ladengeschäften (Reis wird üblicherweise im Zusammenhang mit anderen Beilagen wie z. B. Nudeln angeboten, jedenfalls meist getrennt von Mehlen und Backmischungen) legt eine enge warenmäßige Nähe nicht nahe. Auch unter Berücksichtigung der eingangs dargelegten Berührungspunkte sind die dargelegten Unterschiede bei Beschaffenheit, Verwendung bzw. Verwendungszweck und Präsentation im Vertrieb insgesamt so beachtlich, dass deswegen nicht von einer engen, sondern lediglich von einer durchschnittlichen Warenähnlichkeit auszugehen ist.

Hinsichtlich der Ware "Backmischungen", für die die Benutzung der Widerspruchsmarke ebenfalls unstreitig ist, kommt aufgrund von Unter-

schieden bei Beschaffenheit, Bestandteilen und Verwendung bzw. Verwendungszweck eine eher noch entferntere Warenähnlichkeit, jedenfalls aber keine engere Warenähnlichkeit als in Bezug auf Roggen- und Weizenmehle in Betracht.

- b) Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind bei der Beurteilung der Verwechslungsfähigkeit keine weiteren Waren zu berücksichtigen.

Zwar hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 24. August 2011 Benutzungsunterlagen für den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Benutzungszeitraum vorgelegt, die sich auch auf Mehle bzw. Kuchen- und Brotbackmischungen aus anderen Getreidearten als Weizen und Roggen (nämlich Dinkel bzw. Gerste, Hafer, Hirse) und Grieße aus Hart- und Weichweizen beziehen. Die dazu in der eidesstattlichen Versicherung des Leiters des Innendienstes der Widersprechenden vom 15. August 2011 genannten Umsatzzahlen sind aber nicht aufgeschlüsselt und können daher diesen Produkten nicht in einer für die vorliegende Entscheidung verwertbaren Weise zugeordnet werden. Aber auch dann, wenn eine solche Zuordnung möglich und von einer Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke auch für diese weiteren Waren auszugehen wäre, handelt es sich um Getreideprodukte, die keine engere Ähnlichkeit zu der Ware "Reis" aufweisen als diejenigen, für die die Markeninhaberin eine Benutzung der Widerspruchsmarke zugestanden hat.

- 2. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine als insgesamt durchschnittlich zu erachtende Kennzeichnungskraft.
 - a) Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nur unterdurchschnittlich. Denn der Begriff "Diamant" eignet sich in Bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke als allgemein gefasstes Qualitäts-

versprechen. Der Diamant ist einer der wertvollsten Edelsteine. Dieser Begriff eignet sich in gleicher Weise wie der Begriff "Gold" als Hinweis auf hohen Wert und hohe Qualität einer Ware. Zudem wird der Begriff "Diamant" auch im Bereich der Nahrungs- und Lebensmittel nicht nur theoretisch, sondern auch konkret im Geschäftsverkehr als Qualitätsanpreisung verstanden, so z. B. die Bezeichnung von Trüffeln als "schwarze Diamanten des Périgord", "grüne Diamanten" als Bezeichnung für hochwertige Oliven, "schwarze Kö-Diamanten" als Bezeichnung für ein edles Konfekt und auch Diamanten als "Messgröße" für die Qualität von Restaurants (vgl. die entsprechenden Belege, die den Beteiligten in Anlage 2 bis 5 zur Terminladung übersendet wurden, Bl. 143 – 147 d. A.).

- b) Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ergibt sich allerdings, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine am Markt für Getreideprodukte gut etablierte, umsatzstarke Marke handelt. Sie kann vor diesem Hintergrund nicht mehr als kennzeichnungsschwach erachtet werden, sondern weist damit eine insgesamt als durchschnittlich zu beurteilende Kennzeichnungskraft auf. Jedoch kann insoweit nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft und damit auch nicht von einem erweiterten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Namentlich Weizen- und Roggenmehle werden in Deutschland jährlich im Umfang von mehreren ... Tonnen verarbeitet und konsumiert. Die insbesondere in der eidesstattlichen Versicherung des Leiters des Innendienstes der Widersprechenden vom 15. August 2011 genannten Absatzmengen von ... – ... t sowie ein Marktanteil von ... % der Widersprechenden, wie er sich aus einer – in Auszügen von der Widersprechenden vorgelegten – St...
... ergibt, lassen zwar den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke an einem Markt für Massenprodukte mit einer Vielzahl weiterer Anbieter und entsprechenden Marken gut etabliert ist. Je-

doch kann hieraus nicht der Schluss gezogen werden, dass die Widerspruchsmarke über eine derart hohe Bekanntheit, verfügt, dass ihre originäre Kennzeichnungsschwäche in einem Maße überwunden ist, welches zu einer über dem Durchschnitt liegenden Kennzeichnungskraft führt.

Soweit sich die Widersprechende auf die Entscheidung BGH GRUR 1969, 694 beruft, in welcher die Widerspruchsmarke als "bekannt" bezeichnet wurde, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Eine vor über vierzig Jahren getroffene Feststellung der Bekanntheit einer Marke lässt keinen zwingenden Schluss auf ihre derzeitige Bekanntheit zu. Vielmehr kommt es insoweit auf die aktuell vorgelegten Unterlagen zu Bekanntheit und Schutzzumfang der Widerspruchsmarke an. Diese lassen aber – wie ausgeführt – einen solchen Schluss nicht zu.

3. Ausgehend von einer durchschnittlichen Warenähnlichkeit und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.
 - a) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich auf den durch die Gesamtheit der Vergleichsmarken vermittelten Gesamteindruck abzustellen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 195). Die angegriffene Marke ist eine komplexe, aus mehreren Elementen, nämlich den Wortelementen "DIAMOND" und "BRAND", einer mittig eingefügten, stilisierten Abbildung eines Diamanten sowie darum angeordneten asiatischen Schriftzeichen bestehende Wort-Bild-Marke.

In ihrer Gesamtheit hebt sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke, der Wortmarke "Diamant", schriftbildlich aufgrund der vorgenannten weiteren komplexen Wort- und Bildelemente deutlich ab.

Soweit bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit hinsichtlich der angegriffenen Marke auf ihre Wortelemente abzustellen ist, liegt zwar eine größere Annäherung an die Widerspruchsmarke als in schriftbildlicher Hinsicht vor. Jedoch hebt sich die angegriffene Marke durch das zusätzliche Wortelement "Brand" von der Widerspruchsmarke auch insoweit noch hinreichend ab. Auch soweit man bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht nur auf die Wortbestandteile der Vergleichsmarken abstellt, weicht die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke noch hinreichend deutlich ab. Denn die Wortkombination "Diamond Brand", die sinngemäß mit "Diamantenmarke" bzw. auch "Diamantensorte" in die deutsche Sprache zu übersetzen ist, hat einen gegenüber dem Wort "Diamant" abweichenden und insoweit auch ohne weiteres erkennbaren Begriffsinhalt.

- b) Anders als nach der Auffassung der Markenstelle wird die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit auch nicht durch den Wortbestandteil "Diamond" geprägt, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht zu bejahen ist.

Der Wortbestandteil "Diamond" nimmt keine dominierende Stellung innerhalb der angegriffenen Marke ein. In schriftbildlicher bzw. optischer Hinsicht wird dieser Markenbestandteil zwar durch die stilisierte Abbildung eines Diamanten noch etwas hervorgehoben. Jedoch treten die weiteren Bestandteile der angegriffenen Marke gegenüber diesem Bestandteil nicht in einer Weise zurück, dass sie innerhalb ihres Gesamteindrucks vernachlässigt werden könnten. Die rahmenartig angeordneten asiatischen Schriftzeichen, sind an den Seiten in einer nahezu gleichen Schriftgröße eingefügt wie die Wortbestandteile "Diamond Brand" und innerhalb der Oberseite in einer deutlich größeren Schriftgröße. Sie bestimmen den Gesamteindruck der angegriffenen Marke damit optisch in erheblicher Weise mit.

Zudem kann bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der weitere Wortbestandteil "Brand" innerhalb der angegriffenen Marke ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Dieser Bestandteil kann, wie oben bereits ausgeführt, in die deutsche Sprache mit den Begriffen "Marke" oder auch "Sorte, Klasse" übersetzt werden und ist in dieser Bedeutung zwar als kennzeichnungsschwach zu erachten. Jedoch bleiben auch kennzeichnungsschwache Elemente bei der Beurteilung der Frage der Prägung einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marke durch einen ihrer Bestandteile nicht von vorneherein unberücksichtigt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 333 m. w. N.). Auch dieser Bestandteil tritt vorliegend gegenüber dem weiteren Wortbestandteil "Diamond" nicht völlig in den Hintergrund. Zwar ist die Frage, welcher Bestandteil die jüngere Marke prägt, auch unter Einbeziehung der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu beantworten (vgl. BGH GRUR 2003, 880 City Plus; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 347), so dass in Fällen, wo eine Marke durch ihre Benutzung im Verkehr eine verstärkte herkunftshinweisende Funktion erlangt hat, davon ausgegangen werden kann, dass die besondere herkunftshinweisende Funktion der älteren Marke vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbständig wahrnehmbarer Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Der Begriff "Diamant" ist, wie bereits ausgeführt, in Bezug auf die hier einschlägigen Waren als nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig zu erachten. Die Widerspruchsmarke selbst ist, wie ebenfalls bereits ausgeführt, als eine am Markt gut etablierte und benutzte Marke zu erachten. Dabei lassen allerdings die von der Widersprechenden insoweit vorgelegten Unterlagen nicht den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke durch ihre Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit einen erweiterten, über den Durchschnitt wesentlich hinausgehenden Schutzzumfang erworben hat (siehe oben

Ziff. 2. b). Bei einer Gesamtabwägung der vorgenannten Umstände kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die angegriffene Marke in begrifflicher Hinsicht durch den - als solchen inhaltlich mit der Widerspruchsmarke identischen - Bestandteil "Diamond" geprägt wird. In schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht liegt ebenfalls keine Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil "Diamond" vor. Neben den vorgenannten Aspekten kommt insoweit verwechslungsmindernd hinzu, dass der Bestandteil "Diamond" innerhalb der angegriffenen Marke in einer gegenüber der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Sprache enthalten ist.

- c) Der Wortbestandteil "Diamond" nimmt innerhalb der angegriffenen Marke auch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein. Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob die Übernahme der älteren Marke in die jüngere Marke in einer unterschiedlichen Sprache noch als zumindest hochgradig ähnlich für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung dieses Bestandteils innerhalb der jüngeren Marke zu erachten ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 417 m. w. N.). Denn auch wenn man im vorliegenden Fall von einer hochgradig ähnlichen Übernahme der Widerspruchsmarke als Bestandteil der angegriffenen Marke ausgehen sollte, so tritt dieser Bestandteil im Gesamtgefüge der angegriffenen Marke nicht selbständig hervor, da besondere Anhaltspunkte hierfür fehlen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 421 m. w. N.). Zum einen handelt es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um ein bekanntes Firmenschlagwort, das in die angegriffene Marke übernommen wurde. Zum anderen stellt auch der weitere (Wort-) Bestandteil der angegriffenen Marke weder ein bekanntes oder ansonsten erkennbares Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke dar, noch handelt es sich bei diesem Bestandteil um eine bekannte Marke oder einen bekannten Stammbestandteil eines Serienzeichens. Auch lässt die äußere Gestaltung der

angegriffenen Marke, nicht auf eine selbständig kennzeichnende Stellung des Begriffs "Diamond" schließen, da dieser - wie ebenfalls bereits ausgeführt - nicht in besonderer Weise hervortritt, sondern mit weiteren (schrift-) bildlichen und Wortelementen zu einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden, komplexen Marke zusammengesetzt wird, wobei diese weiteren Bestandteile innerhalb der angegriffenen Marke nicht in relevanter Weise zurücktreten.

- d) Auch ein Fall der mittelbaren Verwechslungsgefahr liegt nicht vor. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die angegriffene Marke vom Verkehr als Abwandlung einer Zeichenserie der Widersprechenden aufgefasst werden könnte.

- e) Letztlich ist auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu verneinen. Insbesondere sind keine besonderen Umstände gegeben, die dem Verkehr die Annahme geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Verflechtungen zwischen der Widersprechenden und der Markeninhaberin nahelegen, zumal es insoweit nicht ausreicht, wenn ein Zeichen lediglich geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Zeichen zu wecken (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 470). Die Widerspruchsmarke ist zum einen nicht im Sinne einer selbständig kennzeichnenden Stellung in die angegriffene Marke übernommen worden (siehe oben, Ziff. 3. c). Zum anderen sind die Vergleichsmarken mit Blick auf die dargelegten, erheblichen Abweichungen zu weit voneinander entfernt, um den Schluss auf eine Ursprungsidentität oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Anbietern der mit den Vergleichsmarken gekennzeichneten Waren nahezulegen.

Da nach alledem das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu verneinen ist, waren der angefochtene Be-

schluss der Markenstelle aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke 72 423 zurückzuweisen.

4. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu