



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 524/14

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
3. Dezember 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 043 782

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. August 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie der Richter Hermann und Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke



u.a. für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Wild; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch, Milchprodukte

Klasse 30: Kaffee, Tee; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis

Klasse 31: Frisches Obst und Gemüse; lebende Pflanzen

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke

Klasse 33: Alkoholische Getränke

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung
von Gästen

ist aus der für die Waren und Dienstleistungen

35: Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtclubs, Bars, Kureinrichtungen, Freizeit- und Fitnesseinrichtungen, Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementhäuser und Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums; Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschäftlichen Zusammenkünften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren und –geräten, nämlich Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Wäsche, Bettzeug (einschließlich Bettlaken, Decken, Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbezüge, Kissen), Handtücher, Möbel (einschließlich Bettmatratzen, Tische, Stühle), Innenausstattung (einschließlich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte, Uhren, Wandbehänge, Bilder, gerahmte Artikel), Einrichtungsgegenstände für Badezimmer (einschließlich Spiegel, Feinporzellan, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecher, Halter für Zahnputzbecher, Duschvorhänge, Duschschielen, Duschen, Wasserleitungsgeräte und sanitäre Anlagen und Zubehör), Toilettenmittel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Fitness- und Trainingsgeräte, Spielzeug, Plüschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos, Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren

- 36: Immobilienwesen, nämlich Auflistung, Leasing, Vermittlung und Verwaltung von Wohnungen und Eigentumswohneinheiten; Immobilienfinanzierung

- 41: Betrieb von Gesundheitsclubs, nämlich Anleitung und Beratung in Bezug auf Körperübungen; Vermietung von Fitnessgeräten; Fitness- und Trainingseinrichtungen; Ausbildung und Unterhaltung, nämlich Vorbereitung von Konferenzen, Organisation von Ausstellungen für Kultur- oder Bildungszwecke; Bereitstellung von Einrichtungen für Freizeitzwecke; Betrieb von Nachtclubs

- 43: Dienstleistungen von Hotels; Betrieb von Restaurants, Catering, Betrieb von Bars und Hallenbars; Bereitstellung von Mehrzweckräumen für Sitzungen, Konferenzen und Ausstellungen; Bereitstellung von Einrichtungen für Banketts und gesellschaftliche Anlässe für besondere Gelegenheiten; und Reservierung von Hotelunterkünften

- 44: Betrieb von Kureinrichtungen, nämlich Gesichts-, Haar- und Körperbehandlungen, Maniküre und Pediküre, Massagen, Wachsbehandlungen am Körper und Dienstleistungen von Schönheitssalons

eingetragenen Wortmarke EM 006 586 374

EDITION

beschränkt auf die

Klassen 29, 30, 31, 32, 33 und 43 der jüngeren Marke

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 31. Januar 2013 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, es bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Deren Beurteilung habe unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren bestehe.

Auszugehen sei zunächst von einer zwischen den einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehenden, bis zur Teilidentität reichenden hochgradigen Ähnlichkeit.

Allerdings sei eine nur sehr unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen, denn bei „EDITION“ handle es sich um einen sinngleich in der deutschen und englischen Sprache enthaltenen Begriff mit der Bedeutung „Ausgabe, Auflage, Herausgabe“, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise in der Widerspruchsmarke keinen Hinweis auf ein konkretes Unternehmen, sondern nur eine beschreibende Angabe dahin erkennen würden, dass die Waren und Dienstleistungen Bestandteil einer Sonderausgabe seien. Daher lehne sich das Zeichen jedenfalls an eine freihaltungsbedürftige Angabe in hohem Maße an. Der Schutzzumfang sei als sehr gering einzustufen. Es sei lediglich ein großzügig zu bemessender Abstand der beiden Vergleichsmarken geboten, den diese ausreichend einhielten.

Es stünden sich eine Wort-/Bildmarke und ein Wortzeichen gegenüber, die visuell nicht verwechselbar seien. Klanglich unterschieden sich „Edition Kloster Heidenheim“ und „EDITION“ aufgrund der zusätzlichen Bestandteile „Kloster Heidenheim“ der jüngeren Marke ausreichend, um ein Verwechseln auszuschließen. Eine Prägung der angegriffenen Marke durch „Edition“ sei wegen der Kennzeichnungsschwäche dieses Elementes zu verneinen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden sich vielmehr an den Bestandteilen „Kloster Heidenheim“ orientieren, da diese als Hinweis auf einen konkreten klösterlichen Betrieb wirkten. An-

haltspunkte für eine begriffliche Verwechslungsgefahr seien nicht gegeben. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche des Wortes „EDITION“ sei auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Stammbestandteiles ausgeschlossen.

Gegen den Beschluss der Markenstelle wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Zu deren Begründung trägt sie vor, die Widerspruchsmarke weise durchschnittliche, wenn nicht eine gesteigerte Kennzeichnungskraft auf. Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. Januar 2014 aufzuheben und die teilweise Löschung der deutschen Marke 30 2011 062 938.2 „Edition Kloster Heidenheim“ für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31, 32, 33 und 43 zu beschließen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den angefochtenen Beschluss und weist auf die unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hin.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist hat keinen Erfolg. Zwischen der angegriffenen Marke und der prioritätsälteren Widerspruchsmarke besteht keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 125 b Nr. 1 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit bzw. der Identität der Marken und der für die Marken eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad des einen Faktors kann so durch einen erhöhten Grad des anderen ausgeglichen werden (ständige Rechtsprechung, vgl. BGH GRUR 2008, 905 - Pantohexal).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente von Bedeutung sind (EuGH GRUR 2010, 933 - Barbara Becker; BGH GRUR 2012, 64 - Maalox/Melox-GRY).

Ausgehend von diesen rechtlichen Grundsätzen besteht zwischen den Streitgegenständlichen Marken selbst bei Identität der Dienstleistungen keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, denn die Widerspruchsmarke verfügt wegen ihres für die maßgeblichen Dienstleistungen und Waren beschreibenden Anklanges, den die Markenstelle zutreffend herausgearbeitet und dessen werbend anpreisende, allgegenwärtige Verwendung dargelegt hat, über einen von Haus aus sehr geringen Schutzzumfang.

Eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft kommt Marken zu, die uneingeschränkt geeignet sind, zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen ihres Inhabers zu dienen (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd). Dagegen können schutzunfähige Zeichen und Angaben für sich genommen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein. Das bedeutet insbesondere, dass der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen und/oder an beschreibende Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist. Handelt es sich bei der eingetragenen prioritätsälteren Marke um eine beschreibende oder sonst schutzunfähige Angabe, so kann ihr wegen der Bin-

dungswirkung der Eintragung zwar nicht jeder Schutz abgesprochen werden. Jedoch ist der Schutzbereich einer solchen Marke auf ein Minimum zu beschränken, mit der Folge, dass schon geringe Abwandlungen oder Hinzufügungen aus dem Schutzzumfang der Marke herausführen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2012, 1040 - pjur).

Die Widersprechende behauptet zwar eine durch Benutzung des Wortes EDITION in einer Namensserie gesteigerte Kennzeichnungskraft. Weitere Marken im Sinne einer Zeichenserie sind für sie aber nicht eingetragen. Auch trägt die Widersprechende nichts dazu vor, inwieweit das Publikum durch Benutzen an die Widerspruchsmarke gewöhnt worden ist. Dabei käme es auf die Bekanntheit der Marke in Deutschland an (vgl. BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 29 – VOLKSWAGEN/Volks-Inspektion). Der Name der einzelnen Häuser unter der Domain „Marriott“ als „The London Edition“ oder „The Istanbul Edition“ legt eher den Sinn „Ausgabe“ im Sinne einer lokalen Version von Marriott nahe.

Eine auch nur durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vermag der Senat bei dieser Sachlage entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht zu erkennen.

Wegen des geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke besteht zwischen ihr und der angegriffenen Marke trotz der Übernahme des Bestandteils „EDITION“ in die angegriffene Marke und der daraus resultierenden gewissen Annäherung der Marken keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke tritt zwar nicht prägend in den Vordergrund. Das Publikum wird ihn angesichts des Aussagegehalts der Wortbestandteile aber auch nicht gänzlich unberücksichtigt lassen.

Die Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken in ihrer jeweils eingetragenen Form ist in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nur als sehr gering zu bewerten, was bei der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Feststellung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr nicht ausreicht.

Der Bestandteile „EDITION“ der angegriffenen Marke ist auch nicht geeignet, deren Gesamteindruck zu prägen und so eine mittelbare Verwechslungsgefahr hervorrufen. Die Eignung zur Prägung des Gesamteindrucks fehlt diesem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil schon deshalb, weil er für die hier maßgeblichen Waren angesichts seines beschreibenden Charakters nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Schon die Markenstelle hat zutreffend darauf hingewiesen, das auch bei identischen Waren deshalb eine Verwechslungsgefahr für das Publikum nicht zu besorgen hat. Nur wenn die ältere Kennzeichnung in die jüngere, aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte Marke übernommen wird und – ohne allein ihren Gesamteindruck zu prägen – eine selbständig kennzeichnende Stellung behält und dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck entstehen kann, dass die fraglichen Waren zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, kann eine Verwechslungsgefahr gegeben sein. Hierfür müssen allerdings weitere besondere Umstände hinzutreten, die den Bestandteil als eine im Rahmen des Gesamtzeichens selbständige Kennzeichnung erscheinen lassen. Auf Grund des Charakters der angegriffenen Marke nimmt der Wortbestandteil „EDITION“ in dieser jedoch keine selbständig kollisionsbegründende Stellung ein, weshalb der Durchschnittsverbraucher auch nicht annehmen wird, dass die betreffenden Waren aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Auch eine markenrechtlich relevante begriffliche Verwechslungsgefahr der Marken besteht nicht. Die Übereinstimmung von Marken in beschreibenden Begriffen oder an diese angelehnte Bestandteilen reicht für die Annahme einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht aus (st. Rspr.; vgl. BPatG 24 W (pat) 113/04 - FITAMIN/VIT-H-MIN; 25 W (pat) 34/07 - Sucren/SUKRI-

NETTEN). Das gilt insbesondere für Fälle wie den vorliegenden, in denen die Übereinstimmung in einem beschreibenden Bestandteil die einzige Gemeinsamkeit beider Marken darstellt, weil der Verkehr dann den Marken allenfalls dieselbe beschreibende Aussage entnimmt, die Marken aber nicht demselben Unternehmen zuordnet (BPatG 24 W (pat) 113/04 - FITAMIN/VIT-H-MIN; OLG München GRUR-Prax 2010, 285, 287 - Pneus-Online).

Weitere Tatsachen, die eine Verwechslungsgefahr der Marken nahelegen könnten, sind nicht ersichtlich. Insbesondere fehlen Anhaltspunkt für eine benutzte Zeichenserie, in dem „edition“ als Stammbestandteil auftritt, die Voraussetzung einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens wäre (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 40 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Daher konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der am Verfahren beteiligten Parteien (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) besteht nach der Sach- und Rechtslage entgegen der Ansicht des Markeninhabers keine Veranlassung. Das prozessuale Verhalten der Beschwerdeführerin gibt keinen Anlass für eine solche Kostenauflegung, da die Problematik der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zumindest diskussionswürdig war und daher ein Sorgfaltsverstoß nicht vorliegt. Daher bleibt es bei der für das markenrechtliche Beschwerdeverfahren im Regelfall vorgesehenen gesetzlichen Kostenfolge des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte die ihm entstanden Kosten selbst zu tragen hat.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu