



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 63/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2010 048 528**

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Oktober 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wort-Bildmarke



ist am 13. August 2010 angemeldet und am 22. März 2011 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Sie ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 4: Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke;

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: 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;

Klasse 31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

geschützt.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 21. April 2011 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin am 11. Juli 2011 Widerspruch erhoben aus ihrer am 3. März 1967 für die Waren „Weine, Schaumweine; Spirituosen; Mineralwässer, alkoholfreie Getränke“ eingetragenen Wortmarke 830438

### **Fälinger**

Der Beschwerdegegner hat die Einrede der fehlenden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben, woraufhin die Beschwerdeführerin Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht hat (Anlagen S&J 1 bis S&J 7 zum Schriftsatz vom 15. Dezember 2011 gem. Bl. 38 ff. d.VA).

Mit Beschluss vom 1. August 2013 hat die Markenstelle 29 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sich die angegriffene Marke durch den Wortbestandteil „GENUSSLAND“ sowie das bildliche Element und die Farbgebung hinreichend deutlich von der Wortmarke „Fälinger“ unterscheidet. Eine Verwechslungsgefahr käme allenfalls in Betracht, wenn man das Wortelement „fläminger“ in der angegriffenen Marke der Widerspruchsmarke „Fälinger“ isoliert gegenüberstellen würde, weil dieser Zeichenbestandteil die jüngere Marke prägen oder in dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen würde. Die diesbezüglichen Voraussetzungen lägen jedoch nicht vor.

Gehe man davon aus, dass die Wortbestandteile „fläminger GENUSSLAND“ grundsätzlich nicht schutzfähig seien, bedeute dies, dass die Marke nur wegen ihrer bildlichen Ausgestaltung eingetragen worden sei. Unter diesen Umständen finde der Grundsatz „Wort vor Bild“ keine Anwendung, so dass auch in klanglicher Hinsicht von einer Prägung der Marke durch den allein schutzbegründenden Bildbestandteil auszugehen sei. Dies vorausgesetzt komme weder eine Prägung des Wortbestandteils „fläminger“ noch eine selbständig kennzeichnende Stellung dieses Bestandteils in Betracht.

Eine Verwechslungsgefahr komme ebenfalls nicht in Betracht, wenn man von einer Schutzfähigkeit der Wortbestandteile „fläminger GENUSSLAND“ ausgehen würde. Auch unter diesen Umständen könne der Zeichenbestandteil „fläminger“ in der angegriffenen Marke der Widerspruchsmarke nicht isoliert gegenüber gestellt werden, da er zusammen mit dem weiteren Zeichenbestandteil „GENUSSLAND“ eine gesamtbegriffliche Einheit bilde. Das Adjektiv „fläminger“ beziehe sich auf das nachfolgende Nomen „GENUSSLAND“ und bestimme dieses näher. Ein isoliertes Herausgreifen allein des Elements „fläminger“ sei daher nicht zu erwarten.

Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Markenstelle in ihrem angegriffenen Beschluss dahinstehen lassen, da selbst bei Annahme von Warenidentität die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 9. September 2013.

Die angegriffene Marke, so die Beschwerdeführerin, werde durch deren Wortbestandteile geprägt, mithin sei der Zeichenbestandteil „fläminger“ zu berücksichtigen. Der Bildbestandteil des Zeichens trete nicht in alleiniger kollisionsbegründender Art und Weise hervor. Der angesprochene Verkehr, so die Beschwerdeführerin weiter, messe dem weiteren Zeichenbestandteil „GENUSSLAND“ keinerlei herkunftshinweisende Funktion bei, insbesondere sehe er diesen nicht als adjektivischen Hinweis auf die Herkunft der unter dem Zeichen vertriebenen Waren aus dem „GENUSSLAND“ an. Zudem bestehe die Gefahr, dass die jüngere Marke nur unter der Abkürzung „fläminger“ verwendet werde, um ein Produkt zu beschreiben. Im Ergebnis stünden sich der Wortbestandteil „fläminger“ in der angegriffenen Marke und die Widerspruchsmarke „Fälinger“ gegenüber.

Unter Berücksichtigung der genannten Umstände, der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren sowie einer

zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe die Gefahr von Verwechslungen i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. August 2013 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung hat der Markeninhaber auf seinen im Rahmen des Widerspruchsverfahrens vorgebrachten Sachvortrag verwiesen. Dort hat er vorgetragen, bei dem Begriff „fläminger GENUSSLAND“ handele es sich um einen einheitlichen Gesamtbegriff. Bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich seien die Zeichen einander in ihrer Gesamtheit gegenüberzustellen. Dabei könne der Bestandteil „fläminger“ nicht herausgelöst und als prägend betrachtet werden, da dieser wesentlich kleiner als das Wort „GENUSSLAND“ sei. Zudem dürfe auch der ergänzende Bildbestandteil angesichts seiner Stellung und seiner Größe nicht vernachlässigt werden. In klanglicher Hinsicht bestehe zwar angesichts der teilweise übereinstimmenden Vokalfolge eine gewisse Ähnlichkeit – allerdings sei diese wegen der erheblichen Unterschiede im (klanglichen) Gesamteindruck nicht von Gewicht. Angesichts der mangelnden Markenähnlichkeit sei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr im Ergebnis kein Raum.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle für die Klasse 29 hat den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Der Senat konnte über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entscheiden, da die Beteiligten keine Anträge auf mündliche Verhandlung gestellt haben und eine solche auch nicht sachdienlich erschien, § 69 MarkenG.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rdnr. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905 Rdnr. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rdnr. 12 – coccodrillo m. w. N.). Bei dieser 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, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación

[Carbonell/La Española]; BGH, GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

2. Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze scheidet die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus.

a) Fragen der Benutzung können hier im Ergebnis dahingestellt bleiben. Zugunsten der Widersprechenden kann unterstellt werden, dass sich die Zeichen auf teilweise identischen Waren begegnen, weil die jüngere Marke auch den unter diesen Umständen erforderlichen weiten Zeichenabstand zu der Widerspruchsmarke einhält.

Im Streitfall stehen sich die Widerspruchsmarke

### **Fälinger**

und die angegriffene Marke des Beschwerdegegners



gegenüber.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Fälinger“ ist von Haus aus durchschnittlich. Es handelt sich hierbei um ein reines Phantasiewort, dem weder ein beschreibender Anklang, noch eine bestimmte begriffliche Bedeutung zukommt. Für eine Steigerung der von Haus aus durchschnittlichen Kennzeich-



nungskraft durch Benutzung liegen keinerlei Anhaltspunkte vor. Gleiches gilt für eine etwaige Verringerung der Kennzeichnungskraft durch im Ähnlichkeitsbereich liegende benutzte Drittmarken.

c) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Dabei gilt der allgemeine Erfahrungssatz, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz 11. Auflage, 2014, § 9 MarkenG, Rdnr. 237). Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; GRUR 2011, 824 Rn. 25f. - Kappa m. w. N.). Die sich gegenüberstehenden Kennzeichen sind dabei jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den – durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen - Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 Rn. 18 – Malteserkreuz I). Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH a. a. O. Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2004, 865, 866 – Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden

Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

aa) Eine unmittelbare Zeichenähnlichkeit ist nicht gegeben.

Schriftbildlich unterscheiden sich das angegriffene Wort-/Bildzeichen „fläminger GENUSSLAND“ und das Widerspruchszeichen „Fälinger“ deutlich durch die in der jüngeren Marke vorhandene Grafik und das Worтеlement „GENUSSLAND“, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben.

Von einer die Verwechslungsgefahr begründenden unmittelbaren Ähnlichkeit könnte man deshalb allenfalls dann ausgehen, wenn die jüngere Marke schriftbildlich durch den Begriff „fläminger“ geprägt würde. Eine Prägung durch einen einzelnen Zeichenbestandteil kann regelmäßig nur dann angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdnr. 369). Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. Es ist nicht anzunehmen, dass der Verkehr das jüngere Zeichen ausschließlich mit „fläminger“ benennen und die weiteren Bestandteile, insbesondere den graphisch größer gehaltenen Begriff „GENUSSLAND“, vernachlässigen wird. Dem Bildbestandteil im angegriffenen Zeichen, den beiden Blättern über einem stilisierten Bach bzw. See, wird der Verkehr zwar allein schon auf Grund ihrer klein gehaltenen und werbeüblichen Gestaltung keinerlei besonderes Gewicht beimessen, sondern diesen vielmehr als eine Art „optische Verzierung“ bzw. „bildliche Untermalung“ des Gesamtzeichens auffassen. Gleichwohl wird er diesen, da sich die Farben der Worтеlemente in ihm wiederholen und er sich mit diesen zu einem Gesamtbild zusammenfügt, im Zeichenvergleich nicht völlig unberücksichtigt lassen.

Vor allem aber wird der weitere Wortbestandteil „GENUSSLAND“ nicht vernachlässigt werden. Er ist in Großbuchstaben und größerer Schrifttype geschrieben, wesentlich länger als das Wort „fläminger“ und fällt schon dadurch stärker ins Auge als der in Kleinbuchstaben und geringerer Schriftgröße gehaltene Wortbestandteil „fläminger“. Der Beschwerdeführerin ist zwar dahingehend beizustimmen, dass der zweite Wortbestandteil der Marke des Beschwerdegegners „GENUSSLAND“ stark beschreibende Anklänge aufweist, nämlich als Hinweis auf einen Ort, der zahlreiche (nicht näher spezifizierte) besondere „Leckereien“ bereithält, gleichwohl führt dieser Umstand nicht zwangsläufig dazu, dass dieser Zeichenbestandteil bei einer Gegenüberstellung der beiden Marken gänzlich außer Betracht zu lassen wäre. Im Zusammenhang mit der Prägung eines Kennzeichens dürfen nämlich beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben (Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdnr. 370), zumal auch der Begriff „fläminger“ beschreibende Anklänge hat, weil er zumindest von großen Teilen der Bevölkerung als geographischer Hinweis auf die sich in Brandenburg und Sachsen-Anhalt befindliche Kulturlandschaft resp. den sich dort befindlichen Höhenzug verstanden werden kann, das Zeichen mithin aus zwei gleichermaßen kennzeichnungsschwachen Bestandteilen besteht, von denen keine für sich geeignet ist, das Zeichen zu prägen. Der Wortbestandteil „flämiger“ nimmt darüber hinaus auch auf Grund seiner adjektivischen Form unmittelbar auf den weiteren Zeichenbestandteil „GENUSSLAND“ Bezug. Die Begriffe verbinden sich zu dem Gesamtbegriff „fläminger Genussland“, den der angesprochene Verkehr als Hinweis auf eine in Flämingen gelegene Vertriebsstätte für Genusswaren verstehen und deshalb nicht verkürzen wird. Dies wird auch durch die Grafik vermittelt. Die beiden Wortbestandteile „flämiger“ sowie „GENUSSLAND“ sind zwar in verschiedenen Farben gehalten. Sie sind in dem angegriffenen Zeichen aber unmittelbar übereinander angeordnet und werden durch das Bildelement in Form einer blauen Welle mit zwei sich überlappenden Blättern, die die Farben der Wortbestandteile wieder aufnehmen, optisch miteinander verbunden. Insoweit unterscheidet sich auch vorliegender Fall von der Fallkonstellation, wie sie der Entscheidung des BGH bzw. des BPatG in der Sache

„Fläminger“ zu Grunde lag (BGH, GRUR 1998, S. 930, *Fläminger*, BPatG 30 W (pat) 26/04). Dort befand sich das Zeichen „Fläminger“ graphisch von dem weiteren Zeichenbestandteil deutlich abgesetzt im unteren Bereich der entsprechenden Marke. Zudem nahm es ca. 1/3 der Gesamtmarke ein. Nicht zuletzt stach es auch auf Grund seiner Schriftgröße gegenüber dem weiteren Zeichenbestandteil signifikant hervor, so dass das ergänzende Bildelement mit seinem hierin enthaltenden Wortbestandteil „ZAHNA“ deutlich hinter dem Wortbestandteil „Fläminger“ zurücktrat, während hier das dem älteren Zeichen ähnelnde Wortelement mit den weiteren Bestandteilen zu einem Gesamtbegriff verbunden ist.

bb) Auch klanglich sind sich die Vergleichszeichen wegen der erheblich größeren Silbenzahl der Wortbestandteile der jüngeren Marke nicht ähnlich. Klanglich wird die jüngere Marke ausschließlich durch ihre Wortbestandteile geprägt, wobei aus den oben genannten Gründen das zweite Wortelement „GENUSSLAND“ nicht hinter dem ersten Begriff „fläminger“ zurücktritt, sondern mit diesem eine gesamt-begriffliche Einheit bildet, die zu verkürzen der Verkehr keinen Anlass hat.

cc) Eine begriffliche Ähnlichkeit scheidet schon deshalb aus, da die Widerspruchsmarke ein reines Fantasiewort darstellt, dem keine begriffliche Bedeutung zukommt.

dd) Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung kommt nicht in Betracht. Zwar ist die ältere Marke in dem jüngeren Zeichen eng ähnlich enthalten. Dort nimmt sie jedoch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein sondern ist mit dem weiteren Wortelement „GENUSSLAND“ zu einer Gesamtaussage verbunden. Anhaltspunkte für sonstige Arten der Verwechslungsgefahr sind nicht gegeben.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für

die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Friehe

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me