



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 517/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2013 021 053**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 8. März 2013 angemeldete Wortfolge

Piraten-Mix

ist am 22. April 2013 unter der Nr. 30 2013 021 053 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Waren der Klassen 29, 30 und 32 eingetragen worden.

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

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate einschließlich Cerealienriegel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne Füllung, Schokoladewaren (soweit in dieser Klasse enthalten), Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi (ausgenommen für medizinische Zwecke) und andere Zuckerwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühlis;

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

Gegen die Eintragung der am 24. Mai 2013 veröffentlichten Marke hat die Inhaberin der seit dem 18. Juli 2011 unter der Nummer 009 791 344 eingetragenen Unionsmarke

### Piratenspass

am 21. August 2013 Widerspruch erhoben. Die Unionsmarke genießt Schutz für die nachfolgenden Waren der Klassen 29, 30 und 32:

Klasse 29: Konfitüren, Kompotte; Milch und Milchprodukte; Soja und Sojaprodukte, Sojatrinkprodukte; Knabberartikel, soweit in Klasse 29 enthalten; Fruchtsnacks;

Klasse 30: Süßwaren; Schokolade und Schokoladetränke; Tee und Getränke auf der Basis von Tee; Kakao, Kakaoerzeugnisse und Kakaotränke; Getreidepräparate; Getreidesnacks; Zerealien; feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Honig; Saucen (Würzmittel); Ketchup; Pasta- Saucen; Kracker [Gebäck]; Petits Fours [Gebäck]; Kekse; Kaugummi; Lakritze; Reissnacks;

Klasse 32: Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Milch-/Frucht-Mischgetränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken inklusive Brausepulver.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 20. November 2014 die Gefahr von Verwechslungen zwischen

den sich gegenüberstehenden Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die Widerspruchsmarke sei als neugeschaffener, phantasievoller Gesamtbegriff durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Hinweise für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft gebe es nicht. Die angegriffene Marke halte jedoch auch im Hinblick auf identische Vergleichswaren den erforderlichen deutlichen Zeichenabstand ein. Es bestehe keine begriffliche Verwechslungsgefahr, weil die zu vergleichenden Zeichen zusammengesetzte Begriffe seien und die Wortbestandteile „Spas“ und „Mix“ nicht synonym verwendet würden. Damit hätten die Zeichen unterschiedliche begriffliche Inhalte. In klanglicher Hinsicht sei zu beachten, dass nach dem identischen Bestandteil „Piraten“ der unterschiedliche Klang der Zeichen am Wortende einen ausreichenden Abstand herstelle. In schriftbildlicher Hinsicht würden sich die schlanken Lettern der jüngeren Marke ausreichend von den runden Buchstaben der älteren Marke unterscheiden.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Die von beiden Marken beanspruchten Waren seien für Verbraucher bestimmt und preisgünstige Produkte des täglichen Verbrauchs. Der Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise sei daher gering. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei überdurchschnittlich, weil es sich um einen kreativen, phantasievollen Gesamtbegriff handle, der in keinem Wörterbuch nachweisbar sei. Die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch bzw. hochgradig ähnlich. In schriftbildlicher Hinsicht sei jedenfalls von durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit auszugehen, da die übereinstimmenden Wortanfänge stärker berücksichtigt würden als die weiteren Wortbestandteile. Die identischen Wortanfänge würden die beiden zu vergleichenden Marken prägen. Die Bestandteile „Spas“ und „Mix“ seien nebensächlich und ohne eigenen prägenden Inhalt. Auch klanglich bleibe dem Verkehr der identische Wortanfang stärker in Erinnerung. Die identischen Wortanfänge würden zudem die Hälfte bis ein Drittel der Buchstabenanzahl ausmachen, so dass auch klanglich von einer durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit auszugehen

sei. Begrifflich seien die Marken in dem Bestandteil „Piraten“ identisch. Die Wortbestandteile „Mix“ und „Spas“ hätten einen ähnlichen Begriffsinhalt, da beide für Unterhaltung, Abwechslung, Freude und Jux stünden. Beide Begriffe seien positiv besetzt und würden mit Freizeit und Begeisterung assoziiert.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent – und Markenamts vom 20. November 2014 in der Hauptsache aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 009 791 344 die Löschung der Marke 30 2013 021 053 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach Auffassung der Markeninhaberin besteht keine Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei nicht erhöht. Die Widersprechende habe hierzu nichts Konkretes vorgetragen und insbesondere keine Umsatzzahlen oder Werbeaufwendungen genannt. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe keine, die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit. Im Schriftbild sei die ältere Marke ein auffallend langes Wort, wohingegen die jüngere Marke aus zwei Worten bestehe. Schriftbildlich sei zudem zwischen den jeweiligen Wortbestandteilen „Spas“ und „Mix“ keine Ähnlichkeit festzustellen. Gleiches gelte im Hinblick auf die klangliche Ähnlichkeit der Zeichen. Mit dem Bestandteil „Mix“ erhalte die angegriffene Marke einen gänzlich anderen Klang als die Widerspruchsmarke. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden bestehe auch keine begriffliche

Verwechslungsgefahr. Es könne insbesondere nicht davon ausgegangen werden, dass die Begriffe „Mix“ und „Spass“ synonym verwendet werden könnten. Entfernte Begriffsähnlichkeiten und gedankliche Anklänge würden nicht ausreichen, um eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu begründen. Im Übrigen bestehe kein Anlass, beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen allein auf den identischen Zeichenbestandteil „Piraten“ abzustellen.

Auf den rechtlichen Hinweis des Senats vom 8. Februar 2017 hat die Widersprechende ergänzend vorgetragen und an Eides Statt versichert, dass die Widerspruchsmarke seit 2011 benutzt werde. Die Widersprechende habe mit entsprechend gekennzeichneten Waren (insbesondere Milchspeiseprodukten) im Jahr 2011 einen Umsatz von mehr als ... Euro und in den Jahren 2012 bis 2016 Umsätze zwischen ... und ... Euro erzielt. Die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren seien regelmäßig in Werbebroschüren abgebildet und beworben worden. Diese Broschüren seien in den 32 deutschen und den 2 österreichischen Märkten der Markeninhaberin ausgelegt, bzw. an die umliegenden Haushalte verteilt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 20. November 2014 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr nach

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke

Piratenmix

und der älteren Widerspruchsmarke

### Piratenspass

im maßgeblichen Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren der Klassen 29, 30 und 32 keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1.1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist unterdurchschnittlich. Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 31 - BioGourmet). Die Widerspruchsmarke ist aus den Wortbestandteilen „Piraten“ und „Spas“ sprachüblich und unmittelbar verständlich zusammengesetzt. Im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren hat das Wort „Piraten“ zwar keine beschreibenden Anklänge, wird aber umfangreich werblich genutzt. Das Motiv des (historischen) Piraten ist - spätestens nach der sehr erfolgreichen Filmserie „Fluch der Karibik“ - ein bedeutender Bestandteil der Populärkultur. So sind etwa die Verkleidung als Pirat im Karneval, Piratenmotive auf Bekleidung oder Kindergeburtstage unter dem Motto „Piraten“ weithin beliebt. Auch im Bereich der Lebensmittel, insbesondere bei Süßwaren und spezifisch für Kinder bestimmten Lebensmitteln, ist der Verkehr daran gewöhnt, dass diese von verschiedenen Anbietern mit der Bezeichnung „Pirat“ bzw. „Piraten“ versehen werden, so dass der Verkehr in der Bezeichnung „Pirat“ in der Regel eine werbliche Aufmachung und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sieht. Auf die Rechercheunterlagen des Senates, die den Beteiligten mit dem rechtlichen Hinweis vom 8. Februar 2017 übersandt worden sind, wird insoweit Bezug genommen. Der Wortbestandteil „Spas“ hat insofern beschreibende Anklänge, als damit die As-



soziation verbunden ist, dass der Verzehr der so gekennzeichneten Lebensmittel „Spaß“ macht. Zudem wird der Begriff „Spaß“ ebenso wie „Pirat“ in der Werbung häufig verwendet (vgl. auch hier die o. g. Rechercheunterlagen). Aus diesen Gründen ist in der Widerspruchsmarke kein phantasievolles und damit die Kennzeichnungskraft steigerndes Element enthalten. Die Wortbestandteile „Pirat“ und „Spaß“ sind vielmehr durch den vielfältigen werblichen Gebrauch so verbraucht, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch in der Kombination der kennzeichnungsschwachen Bestandteile unterdurchschnittlich ist.

Die von der Widersprechenden vorgetragene und an Eides Statt versicherte Umsatzzahlen von jeweils deutlich unter 200.000 Euro jährlich sind im Bereich der Lebensmittel nicht ausreichend, um die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in einem relevanten Umfang zu stärken. Verglichen mit dem Umfang des bundesweiten Marktes für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Lebensmittel erscheint dieser Umsatz ausgesprochen gering. Ausweislich der von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen beschränken sich die Werbeanstrengungen auf typische Supermarktprospekte. In den mehrseitigen Prospekten werden mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Waren neben zahlreichen anderen Produkten beworben, ohne dass dabei die streitgegenständlichen Waren in irgendeiner Weise hervorgehoben werden. Selbst wenn man in Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hinsichtlich der beanspruchten Waren allein auf Milchprodukte abstellen wollte, was die Widersprechende mit Ihrem Vortrag andeutet, reichen die vorgetragene Umsätze und die regionalen, auf typische Supermarktprospekte beschränkten Werbemaßnahmen im Verhältnis zu den bundesweit erzielten Gesamtumsätzen und den teils massiven Werbekampagnen der Milchwirtschaft für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft erkennbar nicht aus.

1.2. Die Vergleichsmarken begegnen sich hinsichtlich eines großen Teils der angegriffenen Waren auf identischen und im Übrigen auf überdurchschnittlich ähnlichen Waren.

1.3. Bei unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke auch bei relativ geringer Aufmerksamkeit der angesprochenen Endverbraucher beim Erwerb von niedrigpreisigen Waren des täglichen Verbrauchs selbst bei identischen Waren den zu fordernden klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Abstand zur Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht ein, so dass keine Verwechslungsgefahr besteht.

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. In der Regel genügt bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; GRUR 2011, 824 Rn. 26 - Kappa; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Espahola/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl).

a) Im Hinblick auf die häufige werbliche Verwendung des Begriffs „Pirat“ im Zusammenhang mit Lebensmitteln, insbesondere im Bereich der Süßwaren, kann allein wegen dieser Übereinstimmung der Vergleichszeichen für sich genommen eine begriffliche Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden. Zudem unterscheiden sich die Vergleichszeichen in dem jeweils zweiten Zeichenbestandteil „Mix“ und „Spas“. Dabei kann insbesondere nicht davon ausgegangen werden, dass die beiden nicht übereinstimmenden Wortbestandteile der Vergleichszeichen als Synonyme verstanden werden könnten. Eine entsprechende synonyme Verwendung lässt sich lexikalisch nicht belegen (vgl. hierzu den Duden-Online-Eintrag für „Mix“ mit Synonymen, der den Beteiligten mit dem rechtlichen Hinweis des Senats vom 8. Februar 2017 übersandt worden ist). Die beiden Zeichenbestandteile können

auch nicht in eine ähnliche begriffliche Richtung gedeutet werden. Das Wort „Mix“ steht in seiner Bedeutung nicht für die Begriffe „Unterhaltung“, „Freude“ oder „Jux“. Auch bei eigener Recherche des Senats lassen sich weder lexikalisch noch im allgemeinen Sprachgebrauch Belege für diese Behauptung der Widersprechenden auffinden. Allenfalls bei dem von der Widersprechenden angeführten Begriff „Abwechslung“ besteht ein gewisser inhaltlicher Zusammenhang zu „Mix“, wobei auch der Begriff „Abwechslung“ seinerseits kein Synonym des Wortes „Spas“ ist. Die beiden in den Vergleichszeichen enthaltenen unterschiedlichen Begriffe stehen bestenfalls in einem gewissen, sehr entfernten assoziativen Kontext, der die Bejahung einer begrifflichen Verwechslungsgefahr, auch der Gesamtzeichen nicht rechtfertigen kann.

b) In klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht bestehen zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen dahingehend Übereinstimmungen, dass in beiden Bezeichnungen der insbesondere im Bereich von Lebensmitteln und Süßwaren, die speziell für Kinder bestimmt sein können, häufig verwendete und damit „verbrauchte“ Begriff „Piraten“ identisch enthalten ist. Dabei berücksichtigt der Senat auch, dass die Wortanfänge im allgemeinen stärker beachtet werden. Demgegenüber sind aber die Unterschiede im zweiten Zeichenbestandteil der Vergleichsmarken weder zu übersehen noch zu überhören. Schriftbildlich heben sich die Wortbestandteile „Spas“ oder „spas“, „Mix“ oder „mix“ in allen für die Umrisscharakteristik relevanten Kriterien deutlich voneinander ab. In klanglicher Hinsicht dominieren die deutlich unterschiedlichen Vokallaute „a“ gegenüber „i“ sowie die unterschiedlichen konsonantischen Laute „m“ gegenüber „sp“, was die Zeichen hinreichend deutlich voneinander unterscheidet.

c) Andere Arten einer Verwechslungsgefahr liegen ersichtlich nicht vor.

2. Die Durchführung der mündlichen Verhandlung war von den Beteiligten nicht beantragt worden und erschien auch aus Sicht des Senats nicht erforderlich, § 69 Nr. 1 und 3 MarkenG.

### III.

#### **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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu