



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 14/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 221 979

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. März 2021 unter Mitwirkung der Richterin Kriener sowie der Richter Dr. Nielsen und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Die Wort-/Bildmarke (schwarz, weiß, gold)



ist am 24. Juli 2018 angemeldet und am 13. August 2018 unter der Nummer 30 2018 221 979 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 29: Milchshakes;

Klasse 30: Crêpes; Feine Backwaren mit Obst; Speiseeis; Speiseeis mit Fruchtgeschmack; Waffeln.

Die Eintragung ist am 14. September 2018 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat Widerspruch erhoben

1. die Beschwerdeführerin zu 1.) aus der Wort-/Bildmarke (blau, weiß, ocker, orange)



die am 12. Dezember 2017 angemeldet und am 26. Februar 2018 unter der Nummer 30 2017 033 272 in das Register eingetragen worden ist neben Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 für Waren der

Klasse 30: Kaffee; Tee; Kakao; Brot; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Speiseeis.

Der Widerspruch wird nur auf die Waren der Klasse 30 gestützt und richtet sich allein gegen die Waren der Klasse 30 der angegriffenen Marke.

2. Ferner hat die Beschwerdeführerin zu 2.) aus dem Unternehmenskennzeichen

WaffelWerk GmbH

unter Angabe des Zeitrangs 21. Dezember 2017 in vollem Umfang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben, wobei sie als Unternehmensgegenstand die Dienstleistungen

Betrieb von Gaststätten sowie die Durchführung von Veranstaltungsservice, Fullcatering, Partyservice und damit im Zusammenhang stehende Geschäfte im In- und Ausland

angegeben hat.

Die Markenstelle für Klasse 30 hat die Widersprüche mit Beschluss vom 19. Dezember 2019 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dem Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „WaffelWerk GmbH“ mangle es bereits an der Zulässigkeit, da keinerlei Unterlagen zur Benutzung des Kennzeichens vorgelegt worden seien. Der Widerspruch zu 1.) sei unbegründet. Eine Verwechslungsgefahr scheidet aus Rechtsgründen aus, da der in beiden Marken identisch enthaltene Wortbestandteil „WaffelWerk“ nur „Fabrikationsstätte für Waffeln“ bedeute und damit jeglicher Unterscheidungskraft entbehre. Schutzfähigkeit erlangten beide Marken ausschließlich aufgrund ihrer graphischen Gestaltung, wobei die jeweiligen Waffelabbildungen ebenfalls einen mehr oder weniger schutzunfähigen Hinweis auf den Gegenstand eines Waffelwerks darstellten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, es bestehe die Gefahr von Verwechslungen zwischen den beiden Marken, da der Wortbestandteil der älteren identisch in die jüngere übernommen sei. Die Bildbestandteile träten demgegenüber in den Hintergrund. Die Benutzung des Unternehmenskennzeichens ergebe sich bereits aus der Tatsache, dass die Firma

W... GmbH Widersprechende sei und die Markenstelle durch die Annahme des Widerspruchs ihre geschäftliche Tätigkeit anerkannt habe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Dezember 2019 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs der Widersprechenden aus der Widerspruchsmarke 30 2017 033 272 und aus dem Unternehmenskennzeichen „WaffelWerk GmbH“ anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich weder im patentamtlichen noch im Beschwerdeverfahren geäußert.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 22. Januar 2021 sind die Widersprechenden darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerden keine Aussicht auf Erfolg haben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde der Widersprechenden zu 1.) ist zulässig, aber nicht begründet. Zwischen der angegriffenen Marke



und der Widerspruchsmarke

besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 9 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.).

a) Ausgehend von der maßgeblichen Registerlage sind die Vergleichswaren identisch.

aa) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 17 – ZOOM).

bb) Da der Widerspruch allein auf die Widerspruchswaren der Klasse 30 gestützt ist und sich nur gegen die Waren der Klasse 30 der jüngeren Marke richtet, kommt es allein auf die jeweiligen Waren dieser Klasse an. Beide Marken sind für „Speiseeis; feine Backwaren“ registriert. Die Waren der angegriffenen Marke „Crêpes; Waffeln“ fallen unter den Oberbegriff „feine Backwaren; feine Konditorwaren“ der Widerspruchsmarke und sind somit gleichfalls identisch.

b) Diese Waren richten sich in erster Linie an die breiten, allgemeinen Verkehrskreise der Endverbraucher, die diesen mit eher unterdurchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen, da es sich um niedrigpreisige Waren des täglichen Lebensbedarfs handelt.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist weit unterdurchschnittlich.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, 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. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 19 – Wunderbaum II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – Wunderbaum II).

bb) Der Wortbestandteil „WaffelWerk“ der Widerspruchsmarke wird von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als allgemeine Produktions- und/oder Vertriebsstättenbezeichnung aufgefasst. Ein Werk bezeichnet eine „technische Anlage, Fabrik, [größeres] industrielles Unternehmen“ oder einen „Mechanismus, durch den etwas angetrieben wird; Antrieb, Uhrwerk o.Ä.“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Werk>). Der Begriff „Waffelwerk“ beschreibt somit nur allgemein eine Produktionsstätte für Waffeln, ohne einen Hinweis bezüglich der Herkunft der Waffeln aus einem bestimmten Betrieb zu geben (vgl. BPatG 25 W (pat) 538/12 – Harzer Apparatwerke; 26 W (pat) 571/16 – Stuhlwerk). Die in der Widerspruchsmarke gleichfalls enthaltene Abbildung einer halben Waffel verhilft dieser ebenso wenig zur Unterscheidungskraft. Denn hierbei handelt es sich um eine verbreitet vorkommende Form, der der Verkehr nur einen unterstreichenden Hinweis auf das Produkt eines Waffelwerks entnimmt. Die zur Eintragung als Marke erforderliche geringe Unterscheidungskraft erhält die

Widerspruchsmarke nur aus der konkreten Kombination der einzelnen Elemente, insbesondere dem dunklen Band, auf dem der Schriftzug „WaffelWerk“ aufgebracht ist.

Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung ist nichts vorgetragen und auch nichts ersichtlich.

d) Der Schutzzumfang solcher Marken ist eng zu bemessen und beschränkt sich auf die jeweilige ggf. nur minimale eintragungsbegründende Eigenprägung. Dies gilt insbesondere für Marken, die nur aufgrund ihrer besonderen graphischen Ausgestaltung dem Markenschutz zugänglich sind. In all diesen Fällen kann ein Schutz für die zugrundeliegende schutzunfähige Bezeichnung selbst nicht beansprucht werden. Insoweit kann sogar eine tatsächliche, auch hochgradige Zeichenähnlichkeit und Verwechselbarkeit keine Verwechslungsgefahr im Rechtssinn begründen. Demzufolge ist eine markenrechtlich relevante, d. h. zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit zu verneinen, soweit sich die Übereinstimmungen auf die beschreibende oder sonst schutzunfähige Angabe selbst beschränken (st. Rspr., s. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 193 m.w.N).

Die angegriffene Marke verfügt über kein Schriftband wie die Widerspruchsmarke. Zudem ist die Schrifttype eine andere, was sich vor allem an der abweichenden Ausführung der Buchstaben „ff“ zeigt und die Buchstaben sind nicht auf einer Linie angeordnet. Abweichungen bestehen auch in der Darstellung der Waffeln. Die jüngere Marke enthält nur zwei offensichtlich auseinandergebrochene Waffelsegmente. Nicht zuletzt ist auch deren Hintergrundgestaltung mit einem aufrecht stehenden schwarzen Rechteck eine völlig andere. Dies genügt, um eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke aus Rechtsgründen zu verneinen.

2. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2.) hat ebenfalls keinen Erfolg.

a) Der Widerspruch aus der geschäftlichen Bezeichnung „**WaffelWerk GmbH**“ ist zulässig, denn die obligatorischen Angaben, die nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV zur Identifizierung bzw. Spezifizierung des geltend gemachten Widerspruchskennzeichens innerhalb der Widerspruchsfrist gefordert werden, sind im Widerspruchsformular vom 24. Oktober 2018 enthalten.

b) Der Widerspruch ist aber nicht begründet.

aa) Nach § 12 MarkenG kann die Eintragung einer Marke auf einen Widerspruch nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG gelöscht werden, wenn der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 MarkenG berechtigt ist, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen auch Unternehmenskennzeichen geschützt. Das sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (§ 5 Abs. 2 MarkenG). Das Unternehmenskennzeichenrecht entsteht im Falle einer originär kennzeichnungskräftigen Bezeichnung durch ihre tatsächliche namensmäßige und nach außen in Erscheinung tretende Benutzung, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt, ohne dass es schon ein bestimmtes Maß an Anerkennung im Verkehr gefunden haben muss (BGH GRUR 2016, 1066 Rdnr. 23 – mt-perfect; GRUR 2008, 1099 Rdnr. 36 – afilias.de; GRUR 1997, 903, 905 – GARONOR). Unterscheidungskräftig ist eine geschäftliche Bezeichnung allgemein dann, wenn der Verkehr sie als namensmäßigen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen versteht, wobei es genügt, dass sich ein ausschließlich unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt (BGH GRUR-RR 2010, 205 Rdnr. 22 – Haus & Grund IV; GRUR 2008, 1108 Rdnr. 32 – Haus & Grund III; BPatG 26 W (pat) 64/16 – Spotted.de).

bb) Dies ist vorliegend nicht der Fall. Das Widerspruchszeichen erschöpft sich in dem beschreibenden Hinweis auf ein Unternehmen, das Waffeln herstellt (s. o.), sowie der Angabe der Gesellschaftsform einer GmbH. In jedem Fall scheidet eine Verwechslungsgefahr aber aus Rechtsgründen aus, da die Zeichen nur in einem beschreibenden Bestandteil übereinstimmen (s. o.).

III.

Gründe für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen auf einen der Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 45 a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kriener

Dr. Nielsen

Schödel

Li