

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 410/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 661 517

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. April 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst sowie des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann und der Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patentamt hat die Inhaberin der IR-Marke 661 517

"MINI GOLDS"

für

- 30 Produits alimentaires à base de cacao; chocolat au lait, aux noix, aux noisettes, aux amandes et/ou aux graines de soja; pâtisserie et confiserie à base de chocolat, glaces comestibles; épices; préparations à base de céréales.

um Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nachgesucht.

Widerspruch erhoben haben die Inhaber der prioritätsälteren Marken

IR 635 445

siehe Abb. 1 am Ende

die Schutz genießt für "Chocolat de provenance suisse",

und der IR-Marke 464 656

"GOLDKENN",

die ua Schutz genießt für "cacao".

Die Markenstelle für Klasse 30 - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - hat die Widersprüche durch Beschluß vom 7. Juni 1999 mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die sich gegenüberstehenden Marken seien trotz identischer und wirtschaftlich nahestehender Waren nicht verwechselbar. In ihrer Gesamtheit scheide eine Ähnlichkeit der Vergleichsmarken wegen des Zusatzes "MINI" der jüngeren Marke aus. Eine selbständig kollisionsbegründende Gegenüberstellung der Bestandteile "GOLDS" der angegriffenen Marke und "GOLD" der Widerspruchsmarken komme nicht in Betracht. Die Wörter "MINI" und "GOLDS" der jüngeren Marke bildeten eine zu-

sammengehörige Einheit. Auch das Element "GOLD" sei kennzeichnungsschwach, weil es sich hierbei in der modernen Werbesprache um einen Hinweis auf eine besonders gute, also goldene Beschaffenheit handele. Deshalb könne dieses Element die angegriffene Marke nicht allein prägen. Dementsprechend handele es sich bei dem Wort "MINI" um einen Begriff, der den weiteren Markenteil "GOLDS" präzisiere. Folglich werde der Verkehr beide Markennamen gemeinsam benennen.

Es bestehe auch nicht die Gefahr, daß die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten. Der Markenteil "GOLD" stelle innerhalb der Widerspruchsmarken keinen eigenständigen, auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden hinweisenden Stammbestandteil dar, weil er sehr kennzeichnungsschwach sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die keinen Sachantrag gestellt haben. Eine Begründung ist nicht zu der Akte gelangt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich der Aktsakte der IR-Marke 661 517 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG), in der Sache erweist sie sich jedoch als unbegründet, da die Vergleichsmarken nicht verwechselbar ähnlich im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG sind.

Die Markenstelle hat mit zutreffender Begründung eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der jeweils aus mehreren Bestandteilen bestehenden Vergleichsmarken verneint. Bei einer Gegenüberstellung der Marken in ihrer Gesamtheit, auf die grundsätzlich abzustellen ist, unterscheiden sie sich schon durch den zusätzlichen Bestandteil "MINI" der angegriffenen Marke hinreichend deutlich. Eine Verkürzung

der jüngeren Marke auf den Bestandteil "GOLDS" kommt nicht in Betracht. Der isolierte Schutz eines aus einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht grundsätzlich fremd. Eine Verkürzung der angegriffenen Marke auf den Bestandteil "GOLDS" wäre daher nur zulässig, wenn diesem Bestandteil maßgebliche Bedeutung zugebilligt werden könnte, weil gerade dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Marke prägt oder zumindest wesentlich mitbestimmt (BGH GRUR 1989, 264 "REYNOLDS R1"; 1991, 139 "Duft-Flacon"; 1991, 319 "HURRICANE"; 1996, 198 "Springende Raubkatze").

Der Bestandteil "GOLDS" der jüngeren Marke ist - wie auch die Bestandteile "GOLD" der Gegenmarken - äußerst kennzeichnungsschwach, wenn nicht gar schutzunfähig. Insoweit hat die Markenstelle zu Recht darauf hingewiesen, daß der Bestandteil "GOLD" bzw "GOLDS" auf dem vorliegenden Warenssektor als Hinweis auf eine besonders gute, herausragende Eigenschaft oder auf eine goldfarbene Beschaffenheit (von Ware oder Verpackung) üblich ist (vgl auch BPatGE 11, 275, 278 f. "goldbraun"). Demgemäß ist schon der Bestandteil "GOLDS" nicht geeignet, den Gesamteindruck der jüngeren Marke zu prägen oder wesentlich mitzubestimmen, zumal durch das Plural "-S" der Eindruck einer zusammengehörigen Einheit noch verstärkt wird.

Die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen ist daher mit hinreichender Sicherheit auszuschließen.

Schließlich besteht auch nicht die Gefahr, daß der Verkehr die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringen könnte (§§ 9 Abs 1 Nr 2 aE MarkenG). Unter diesen Tatbestand fällt nicht bereits jegliche wie auch immer geartete gedankliche Assoziation (BGH BIPMZ 1966, 223, 224 Innovadiclophlont), sondern entspricht vielmehr im wesentlichen den bisher im deutschen Warenzeichenrecht entwickelten Grundsätzen zur mittelbaren Verwechslungsgefahr (BPatG BIPMZ 1995, 329, 330 "Rebenstolz"). Insoweit hat die Markenstelle zutreffend darauf hingewiesen, daß sich der Bestandteil "GOLD" wegen seiner Kennzeichnungs-

schwäche nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie eigne, so daß auch die Gefahr einer assoziativen Verwechslungsgefahr ohne weiteres ausgeschlossen werden kann.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen. Da sie ihre Beschwerde im übrigen nicht begründet haben, ist auch nicht ersichtlich, inwieweit sie den angefochtenen Beschluß für angreifbar halten.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Forst

Klante

Dr. Fuchs-Wisseemann

Na/Ju

Abb. 1

