

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 54/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. November 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 42 428

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 14. November 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richterin Klante und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

Kakao, Kakaoerzeugnisse, nämlich Kuvertüren und Schokolademassen; Kakaoextrakte für Nahrungs- und Genusszwecke, Schokolade und Schokoladewaren, Pralinen, auch mit flüssiger Füllung, Zuckerwaren, insbesondere Marzipan, Fondant- und Gelee-Erzeugnisse, Bonbons

eingetragene Wortmarke Nr 397 42 428

Goldmine

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren IR-Marke 676433

GOLD

die Schutz genießt für "chocolat, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles".

Der Widerspruch aus der prioritätsälteren IR-Marke 654 190

GOLDSTANDARD

wurde am 9. Januar 2002 zurückgenommen.

Die Markenstelle für Klasse 30 hat den noch zur Entscheidung stehenden Widerspruch mit Beschluss vom 9. November 1999 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist unter anderem ausgeführt, klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr schieden ersichtlich aus; aber auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr komme nicht in Betracht. "GOLD" und "Goldmine" würden schon wegen des unterschiedlichen Begriffsgehalts nicht verwechselt. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung scheide aus.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie trägt zur Begründung vor, die Marken unterschieden sich lediglich durch das zusätzliche Wort "-mine". Da sie Inhaberin mehrerer Marken mit dem Worтеlement "GOLD" sei, komme eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung in Betracht.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. November 1999 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke sei ein untrennbares Wort. Eine Verwechslung der Widerspruchsmarke werde bestritten. Es gebe keine Serie mit dem Stamm GOLD; GOLD sei als Serienstamm ohnehin ungeeignet.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Zwischen den Marken "Goldmine" und "GOLD" besteht keine Verwechslungsgefahr.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren zu beachten ist, insbesondere dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; BGH MarkenR 2000, 359 - Bayer/BeiChem), so dass z.B. ein geringerer Grad an Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad an Markenähnlichkeit ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH MarkenR 1999, 236 - Lloyd/Loint's; BGH

GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; 2000, 603 - Ketof/ETOP; 2000, 1040 - FRENORM/FRENON).

Zwischen den von der Widersprechenden beanspruchten Waren "chocolat, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles" einerseits und "Schokolade und Schokoladewaren Pralinen, auch mit flüssiger Füllung, Zuckerwaren, insbesondere Marzipan, Fondant- und Gelee-Erzeugnisse, Bonbons" andererseits besteht Warenidentität bzw. enge Warenähnlichkeit. Ausgehend von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist der bestehende Markenabstand zwischen der angegriffenen Marke "Goldmine" und der Widerspruchsmarke "GOLD" ausreichend, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

In schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht bestehen schon wegen der unterschiedlichen Wortlängen keine Anhaltspunkte für eine rechtserhebliche Ähnlichkeit. Auch begrifflich kommen sich die Zeichen nicht verwechselbar nahe. Der Sinngehalt von "Goldmine" ist ein anderer als der von "GOLD". Mit einer "Goldmine" verbindet der angesprochene Verkehr die Lagerstätte von "Gold", während "GOLD" allein ausschließlich das Edelmetall oder seine Farbe bezeichnet.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements - hier Gold - in beiden Marken reicht noch nicht zur Annahme einer (mittelbaren) Verwechslungsgefahr aus. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass gerade diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt (vgl Markenrecht, 6. Auflage, Ströbele § 9 Rdnr 213). Woraus sich der vorerwähnte Hinweischarakter ergeben könnte, ist indes nicht ersichtlich. So wird "GOLD" auch weder als Firmenkennzeichnung verwendet noch hat die Widersprechende den Verkehr durch Benutzung mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken an diesen Stammbestandteil gewöhnt (vgl BGH GRUR 91, 319, 320 - HURRICANE). Die von ihr benutzten Marken GOLDKENN und GOLD begründen

insgesamt noch keine Serie dergestalt, dass alle Marken mit dem Wortbestandteil "Gold" Gedanken an die Widersprechende wecken würden. Auch handelt es sich bei diesem Element um kein besonders charakteristisch hervorstechendes, sondern um ein vielfach verwandtes Merkmal.

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG liegen nicht vor. Die Entscheidung ergibt sich aus der einzelfallbezogenen Beurteilung der für die Markenähnlichkeit maßgebenden Tatsachen, wobei der Senat von den vom Bundesgerichtshof dafür aufgestellten Kriterien und Grundsätzen nicht abgewichen ist.

Die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs 1 MarkenG) ist nicht veranlasst.

Winkler

Sekretaruk

Klante

Fa