



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 259/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
1. Oktober 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 94 939**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Oktober 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Rauch und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2002 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs hinsichtlich der Waren

getrocknetes Obst und Gemüse, getrocknete Früchte; Tee, Kakao; kandierte Früchte und Pflanzenteile; frisches Obst und Gemüse, frische Früchte (Beeren)

angeordnet wurde.

Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**II.**

Gegen die im Wege der Teilung aus der Marke 300 54 875, deren Eintragung am 4. Januar 2001 veröffentlicht worden ist, hervorgegangene Marke 300 94 939

**VÖLKER,**

die – unter Berücksichtigung einer vom Markeninhaber erklärten Änderung des Warenverzeichnisses - für die Waren

konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Obst-Erzeugnisse (nicht frisch) und Gemüse-Erzeugnisse (nicht frisch) wie Sauerkraut und Tomatenpüree und Früchte-Erzeugnisse (nicht frisch) wie Konfitüren und Marmeladen, ausgenommen Fruchtgetränke, Frucht- und Gemüse-Säfte, Obst- und Fruchtsirupe für die Zubereitung von Getränken; konservierte, getrocknete und gekochte Früchte; Milch, Milcherzeugnisse, nämlich Sauermilch-, Joghurt-, Kefir-, Buttermilch-, Sahne(Rahm)- Milchmisch-, Molkenmisch-Erzeugnisse; Konsummilch, Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil; Tee, Kakao; Tee- und Kakao-Getränke und -Erzeugnisse; Fruchtpasten, kandierte Früchte und Pflanzenteile, Brausepulver; frisches Obst und Gemüse; frische Früchte (Beeren); Bier, Bier-Mischgetränke; Obst-, Frucht- und Pflanzensäfte, Obst-, Frucht- und Gemüsegetränke, Obst-, Frucht- und Gemüsetrunk, Obst- und Fruchtsirup, Mineralwasser, Tafelwasser; Limonaden, Brausen; Malzbier; Sport-Drinks; Molkegetränke, andere alkoholfreie Getränke; Milchmischgetränke, Milchmischgetränke, Fruchtextrakte (alkoholfrei)

eingetragen ist, richtet sich der Widerspruch aus der am 17. November 1998 eingetragenen Marke 398 43 095

**Voelkel,**

die Schutz genießt für

Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, insbesondere Diätgetränke; Biere; Bier-

mischgetränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Frucht- und Gemüsesäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Beherbergung und Verpflegung von Gästen.

Der Widerspruch ist auf alle Waren und Dienstleistungen der älteren Marke gestützt und richtet sich gegen alle identischen und/oder ähnlichen Waren der jüngeren Marke.

Der Markeninhaber hat die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Durch Beschluss vom 26. Juni 2002 hat ein Beamter des gehobenen Dienstes des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 – den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, wegen Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sei ein strenger Beurteilungsmaßstab bzgl. des Abstands, der von den Streitmarken zum Schutz des Publikums vor Verwechslungen eingehalten werden müsse, geboten. Dies erscheine auch deshalb angebracht, weil es sich bei den in Rede stehenden Waren um relativ billige Verbrauchsgüter handele, deren Erwerb dem Publikum keine sonderliche Sorgfalt und Aufmerksamkeit abverlange. Auch bei unterstellter Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke seien klangliche Markenverwechslungen zu befürchten. Die Vergleichszeichen stimmten klanglich bis auf den Schlusslaut überein. Die Abweichung in einem einzigen Buchstaben, noch dazu am Wortende, bleibe angesichts der sonstigen Klangidentität ohne größere Wirkung auf das Gesamtklangbild der fraglichen Bezeichnungen. Zudem handele es sich bei "R" und "L" um klangverwandte Mitlaute, die häufig in der gleichen Umgebung aufträten und somit auf den Klangcharakter der Bezeichnungen keinen wesentlichen Einfluss ausüben könnten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Zur Begründung führt dieser u.a. aus, es gebe zahlreiche Wörter, die sich nur im Schlusslaut "L" bzw. "R" unterschieden, denen aber gleichwohl eine ganz andere Bedeutung zukomme (Henkel/Henker; Hammel/Hammer; Tiegel/Tiger usw.). Bei diesen Lauten sei es der Verkehr gewohnt, gerade auch auf die Unterschiede im Schlusslaut zu achten. Bei "Voelkel" und "Völker" handele es sich um übliche und bekannte deutsche Familiennamen. "Völker" komme zudem die Mehrzahlbedeutung von "Volk" zu. Im übrigen müsse der Markeninhaber trotz der vorhandenen Markenähnlichkeit nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen die Möglichkeit haben, seinen Familiennamen als Marke zu verwenden.

Der Markeninhaber stellt den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2002 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Hilfsweise regt er an, die Rechtsbeschwerde zu folgender Rechtsfrage zuzulassen: "Muss der Inhaber einer Namensmarke (Nachname, relativ häufig) eine andere Namensmarke (Nachname, relativ häufig) hinnehmen, wenn beide nicht identisch, wohl aber ähnlich sind. Muss in diesem Fall ein geringer Markenabstand akzeptiert werden? In Anwendung des neuen Rechtsbegriffes der Markenähnlichkeit unter Beachtung des Rechts von Namensgleichen, welches geringere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit stellt."

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie schließt sich den Argumenten der Markenstelle an und meint, die klangliche Verwechslungsgefahr lasse sich – anders als bei den vom Markeninhaber aufgeführten Wortpaaren – nicht vermeiden, weil sich aus dem Sinnzusammenhang

nicht ergebe, ob jemand z.B. eine Flasche "Voelkel" oder "Völker" bestellt habe. Auch sei die Annahme fernliegend, der durchschnittliche Verbraucher verbinde die jüngere Marke mit der Bedeutung "Volk, Plural". Schließlich ändere auch der Hinweis, dass es sich bei den Marken um Familiennamen handele, nichts an der klanglichen Verwechslungsgefahr.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 165 Abs. 4, 5 Nr. 1, § 66 Abs. 2 MarkenG) und hat in der Sache in dem im Tenor genannten Umfang Erfolg. Im übrigen ist die Beschwerde zurückzuweisen, weil insoweit die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Nach diesen Vorschriften ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder 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 Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr; vgl. BGH GRUR 2002, 626, 627 - IMS).

1. Die vom Markeninhaber gegen die Widerspruchsmarke erhobene Einrede der mangelnden Benutzung ist unzulässig, weil die Widerspruchsmarke weder in dem Zeitpunkt, in dem die Eintragung der jüngeren Marke veröffentlicht worden ist, noch im Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung im Widerspruchsverfahren fünf Jahre lang eingetragen gewesen ist (§ 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG).

2. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Dabei hat der Umstand, dass die Widerspruchsmarke aus einem Familiennamen gebildet ist, keinen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft. "VOELKEL" kommt als Name auch nicht so häufig vor, dass der Marke von Haus aus nur eine schwache Kennzeichnungskraft beigemessen werden könnte (wie dies u.U. bei sehr häufigen Namen wie "Müller", "Schmidt" u.ä. der Fall wäre, vgl. BPatG, BIPMZ 367, 368 – BERGER/BERGER-LAHR m.w.N.). Der Name bzw. die Marke hat im vorliegenden Fall auch keinen waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Bedeutungsgehalt, was ebenfalls zu einer Herabsetzung der Kennzeichnungskraft führen würde.

3. Eine Gegenüberstellung der beiderseitigen Waren bzw. Dienstleistungen ergibt folgendes:

a) Folgende Waren der jüngeren Marke sind im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke identisch enthalten: Bier, Bier-Mischgetränke; Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, Obst- und Fruchtsirup, Mineralwasser, andere alkoholfreie Getränke.

b) Was die Waren "getrocknetes Obst und Gemüse, getrocknete Früchte; Tee, Kakao; kandierte Früchte und Pflanzenteile; frisches Obst und Gemüse, frische Früchte (Beeren)" der jüngeren Marke angeht, so sind diese mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht identisch und – wenn überhaupt – allenfalls sehr entfernt ähnlich.

Von Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen kann nur gesprochen werden, wenn die zu vergleichenden Waren bzw. Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere Beschaffenheit, regelmäßige betriebliche Herkunft und Vertriebsart, Verwendungszweck, Nutzung, wirtschaftliche Bedeutung und Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte - so enge Berührungs-

punkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; 2000, 886, 887 – Bayer/-BeiChem).

Dies ist in Bezug auf die genannten Waren kaum der Fall. Insbesondere dienen getrocknetes Obst und Gemüse und getrocknete Früchte, ebenso wie kandierte Früchte und Pflanzenteile, trotz u.U. gleicher Ausgangsprodukte ganz anderen Verwendungszwecken als Getränke, und sie stammen regelmäßig aus anderen Betrieben als diese.

Auch Tee und Kakao, frisches Obst und Gemüse sowie frische Früchte (Beeren) stammen - ungeachtet der Tatsache, dass diese Produkte der Zubereitung von Getränken dienen können - üblicherweise aus anderen Betrieben als fertige Fruchtgetränke oder Obst- und Gemüsesäfte (zum Verhältnis von Tee in Form getrockneter und zerkleinerter Blätter zu den Herstellern von alkoholfreien Getränken vgl. PAVIS PROMA, Kliems, 26 W (pat) 082/98). Daher besteht zwischen diesen Waren – ebenso wie im Hinblick auf die übrigen Waren und Dienstleistungen der älteren Marke - keine nennenswerte Berührung.

c) Dagegen sind die übrigen Waren der jüngeren und die Waren der älteren Marke einander mehr als nur entfernt ähnlich.

Dies gilt in hohem Maß für Tafelwasser, Limonaden, Brausen, Malzbier und Sport-Drinks auf der einen sowie Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke Frucht- und Gemüsesäfte auf der anderen Seite.

Obst- und Pflanzensäfte, Obst- und Gemüsegetränke, Obst-, Frucht- und Gemüsetrunk sind ohne weiteres ähnlich mit Fruchtgetränken, Frucht- und Gemüsesäften sowie – angesichts der verbreiteten Praxis, Erfrischungsgetränke aus den ver-

schiedensten Grundflüssigkeiten miteinander zu mischen - mit Mineralwässern und kohlenensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken (vgl. PAVIS PROMA, Kliems, 28 W (pat) 045/94). Aber auch konserviertes und gekochtes Obst und Gemüse wird nach Kenntnis des Senats – ebenso wie konservierte und gekochte Früchte - teilweise von denselben Firmen hergestellt und auf denselben Vertriebswegen vermarktet wie Obst- bzw. Gemüsegetränke oder –säfte. Dasselbe gilt für Obst-Erzeugnisse (nicht frisch) und Gemüse-Erzeugnisse (nicht frisch) wie Sauerkraut und Tomatenpüree sowie für Früchte-Erzeugnisse (nicht frisch) wie Konfitüren und Marmeladen, auch wenn man von diesen Waren die Fruchtgetränke, Frucht- und Gemüsesäfte, Obst- und Frucht-sirupe für die Zubereitung von Getränken ausnimmt (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 7, m.w.N.: enge Ähnlichkeit von alkoholfreien Getränken und Frucht- und Gemüsekonserven, Marmeladen).

Die Milch und Milcherzeugnisse, nämlich Sauermilch-, Joghurt-, Kefir-, Buttermilch-, Sahne(Rahm)- Milchmisch-, Molkenmisch-Erzeugnisse, sowie Konsummilch und Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil, Molkegetränke, Milchmischgetränke und Milchmodgetränke der jüngeren Marke sind ähnlich den Fruchtgetränken und anderen alkoholfreien Getränken der Widerspruchsmarke. So finden sich in den Kühlregalen gleichzeitig Milch und Milchprodukte sowie Fruchtgetränke derselben Hersteller (vgl. PAVIS PROMA, Kliems, 28 W (pat) 45/94). Dasselbe gilt für Teegetränke und –erzeugnisse (z.B. Eistee mit Fruchtgeschmack), für Kakaosgetränke und –erzeugnisse (z.B. kakaohaltige Kaltgetränke) und für Brausepulver, aus dem sich alkoholfreie Erfrischungsgetränke zubereiten lassen.

Die Fruchtpasten und Fruchtextrakte (alkoholfrei) der jüngeren Marke sind den Sirupen der älteren ähnlich, weil sie aus den gleichen Früchten hergestellt werden und gleichen Zwecken dienen können (z.B. der Weiterverarbeitung zu Getränken, Speiseeis und sonstigen Süßspeisen).

4. Soweit die beiderseitigen Waren identisch oder einander nicht nur entfernt ähnlich sind, ist der Abstand, den die jüngere Marke zur älteren einhält, auch angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht ausreichend, um Verwechslungen mit der gebotenen Sicherheit auszuschließen. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die Gefahr klanglicher Verwechslungen, zu denen es gerade bei den hier in Rede stehenden Waren des täglichen Bedarfs leicht kommen kann. Der einzige klangliche Unterschied am jeweiligen Wortende wird bei undeutlicher Aussprache oder Übermittlung oft überhört werden, zumal es sich bei "R" und "L" – wenn diese am Wortende stehen - gleichermaßen um klangschwache Laute handelt. Im Unterschied zu den vom Markeninhaber genannten Begriffspaaren vermitteln die hier in Rede stehenden Zeichen auch keinen Begriffsinhalt, der als Unterscheidungs- oder Merkhilfe dienen könnte. Um bei der angegriffenen Marke "Völker" an die Mehrzahl von Volk zu denken, bedürfte es einer analysierenden Betrachtung, von der beim durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer, dessen Sichtweise für die Frage der Verwechslung maßgebend ist, nicht ausgegangen werden darf. Zu bedenken ist auch, dass selbst für den Verkehrsteilnehmer, der sich – um sich die Marke besser einzuprägen - eine derartige "Eselsbrücke" baut, diese nichts zur Unterscheidung beitragen kann, wenn er sich verhört und deshalb einen abweichenden Sinngehalt gar nicht erfasst.

Der von der jüngeren Marke einzuhaltende Abstand ist auch nicht deshalb geringer, weil beide Marken aus dem Familiennamen des jeweiligen Markeninhabers gebildet sind. Der Markeninhaber kann sich nicht darauf berufen, dass er ein Recht auf Eintragung seines Namens als Marke haben müsse, auch wenn dieser Name mit einer anderen, rangbesseren Marke verwechselbar ähnlich ist. Zwar ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass sich jeder im geschäftlichen Verkehr seines bürgerlichen Namens bedienen darf, auch wenn es dadurch zu einer Kollision mit gleichlautenden Zeichenrechten Dritter kommt (vgl. Ströbele/Hacker, Markenrecht, 7. Aufl., § 15 Rz. 89 ff.). Daraus folgt aber i.d.R. kein Recht auf zeichenmäßige Benutzung des Namens oder auf seine Eintragung im Markenregister (vgl. BGH, GRUR 1986, 402, 403 – Fürstenberg; GRUR 1991, 475, 478 – Caren Pfler-

ger; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 23 Rz. 26). Abgesehen davon, dass die hier gegenüberstehenden Marken nicht völlig übereinstimmen, kann sich der Markeninhaber auf das sog. Recht der Gleichnamigen auch deshalb nicht berufen, weil dieses Recht im Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt werden kann. Seine Geltendmachung müsste einer Eintragungsbewilligungsklage vorbehalten bleiben (vgl. BGH BIPMZ 1966, 284, 286 – Merck; BPatGE 30, 61, 63 – PETER MEYER/MEYER).

5. Angesichts des minimalen Markenabstands können Verwechslungen im vorliegenden Fall nur insoweit ausgeschlossen werden, als die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen einander nicht oder nur entfernt ähnlich sind. Insoweit erweist sich der Widerspruch als unbegründet.

6. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG) liegen nicht vor. Die von dem Markeninhaber formulierte Rechtsfrage war schon wiederholt Gegenstand der höchstrichterlichen Rechtsprechung (s.o. unter 4. a.E.). Es gibt auch keinen Grund für die Annahme, dass die Antwort auf diese Rechtsfrage unter der Geltung des Markengesetzes anders ausfallen könnte als vor dessen Inkrafttreten. Die Nichtberücksichtigung des sog. Rechts der Gleichnamigen im Widerspruchsverfahren hat der Bundesgerichtshof damit begründet, dass dieses Verfahren auf die Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen angelegt sei und daher nicht ungebührlich verzögert werden dürfe (vgl. BGH BIPMZ 1966, 284, 286 – Merck). Diese Erwägung gilt für das Widerspruchsverfahren nach dem Markengesetz in gleichem Maß.

Winkler

Rauch

Sekretaruk

Hu