



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 142/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
14. Juli 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 32 706

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Januar 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren "Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, sämtliche der vorgenannten Waren, insbesondere unter Zusatz von Kohlenhydraten; Sirupe und andere Präparate, insbesondere Kohlenhydrate, vorzugsweise in Pulverform, für die Zubereitung von Getränken" zurückgewiesen wurde. Insoweit wird die Marke 396 32 706 gelöscht.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für

30: Nahrungsmittel (nicht für medizinische Zwecke), im wesentlichen aus Getreideerzeugnisse und/oder Kohlenhydraten hergestellt, auch unter Zusatz von Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen, sämtliche der zuvor genannten Waren insbesondere in Riegelform hergestellt und vorzugsweise für Sportler; Kohlenhydrate, insbesondere in Pulverform, auch als diätetische Lebensmittel; 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, sämtliche der vorgenannten Waren insbesondere unter Zusatz von Kohlenhydraten; Sirupe und andere Präparate, insbesondere Kohlenhydrate, vorzugsweise in Pulverform, für die Zubereitung von Getränken

eingetragene Marke 396 32 706

CARBO

ist aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke EU 256 255

siehe Abb. 1 am Ende

Widerspruch erhoben worden. Die EU-Marke genießt Schutz für die Waren

alkoholfreie Getränke, insbesondere als Nahrungsergänzungsmittel; Präparate für die Zubereitung der vorgenannten Getränke.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss vom 28. Januar 2003 zurückgewiesen. Der beiden Marken gemeinsame Bestandteil CARBO sei nicht geeignet, Markenidentität bzw. -ähnlichkeit zu begründen, weil es sich um ein kennzeichnungsschwaches Wort handele, das in vielen eingetragenen Marken für betreffende (oder benachbarte) Waren enthalten sei. Von den weiteren Wortbestandteilen sei zwar SPORT & FITNESS schutzfähig, ENERGY werde aber bei mündlicher Benennung mitverwendet. CARBO ENERGY wirke als begriffliche Einheit, mithin habe der Verkehr keinen Anlass, die Widerspruchsmarke in ihre Bestandteile zu zerlegen und das Wort ENERGY zu vernachlässigen. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht würden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie stellt den (sinngemäßen) Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 28. Januar 2003 aufzuheben
und die Marke 396 32 706 zu löschen.

Dem angefochtenen Beschluss sei lediglich insoweit zuzustimmen, dass auf die Wortelemente CARBO der jüngeren Marke und CARBO ENERGY der Widerspruchsmarke abgestellt werden müsse, wobei Letztere ebenfalls durch den Begriff CARBO geprägt werde. Zum Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung seien nur wenige Marken mit diesem Bestandteil registriert gewesen, so dass nicht auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch benutzte Drittmarken geschlossen werden könne. ENERGY sei beschreibend, da Energy-Drink die Fachbezeichnung für einen gängigen Typus von Aufbau- und Erfrischungsgetränken im Bereich Sport und Fitness sei.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zwar sei der Begriff CARBO selbstständig schutzfähig, allerdings dominiere er innerhalb der Widerspruchsmarke die anderen Wortbestandteile weder größenmäßig, noch von der Positionierung her oder aus anderen Gründen. Die Wortbestandteile CARBO ENERGY stellten sich schon wegen der einheitlichen Größe, Stellung und Aufmachung als zusammen gehörig dar. Der Verkehr werde die Widerspruchsmarken nicht auf CARBO verkürzen. Der mehrdeutige und interpretationsbedürftige Begriff ENERGY sei, wie zahlreiche eingetragene Marken mit diesem Wort - auch in Alleinstellung- belegten, unterscheidungskräftig.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und teilweise, soweit die Marke 396 32 706 für Waren in Klasse 32 eingetragen worden ist, auch begründet. Insoweit ist die angegriffene Marke zu löschen, weil sie der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr mit der Widerspruchsmarke unterliegt. Im Übrigen, d.h. bezüglich der für die jüngere Marke registrierten Waren in Klasse 30, verbleibt es mangels ausreichender Warennähe bei der den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung der Markenstelle.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125 b Nr. 1 und 4 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle des Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke älteren Zeitrangs 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 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, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

1. a) Die für die Widerspruchsmarke registrierten Getränke und Präparate für deren Zubereitung, jeweils insbesondere als Nahrungsergänzungsmittel, finden sich in gleicher Weise auch im Warenverzeichnis der jüngeren Marke, wobei der dort angesprochene Zusatz von Kohlenhydraten auch den jeweiligen Verwendungszweck und die angesprochenen Abnehmerkreise in der Sache identisch umschreibt. Sirupe, die ebenfalls weitgehend der Zubereitung von Getränken dienen, sind mit den betreffenden Präparaten hochgradig ähnlich.

- b) Das Wort CARBO – und somit auch die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit – ist auf den vorliegenden Warengewerkschaften nicht so kennzeichnungsschwach, wie die Markenstelle angenommen hat. Anders als für Kohle und für kohlenstoffhaltige Produkte, die sich an ein fachkundiges Publikum richten (vgl. Senatsbeschlüsse vom 23.2.1996, 32 W (pat) 193/95 und 194/95), stellt CARBO auf dem Lebensmittel- und Getränkebereich für breite deutsche Konsumentenkreise keine ohne Weiteres verständliche beschreibende Angabe dar. Die Ableitung vom englischsprachigen Wort "carbohydrate" (= Kohlenhydrat) wird überwiegend nicht erkannt werden (vgl. Senatsbeschluss vom 20.6.2001, 32 W (pat) 237/99 – CARBO). Mithin wird die Wortfolge CARBO ENERGY innerhalb der Widerspruchsmarke weitgehend auch nicht als einheitlicher Gesamtbegriff (i.S.v. Energie aus Kohlenhydraten) verstanden werden. Für einen entscheidungserheblichen Teil des Verkehrs stellt sich CARBO vielmehr (anders als das bekannte Wort ENERGY) als Fantasiebegriff dar, der ausreichend kennzeichnungskräftig

ist, um eine Kombinationsmarke mit ansonsten schwachen (hier: ENERGY) bis schutzunfähigen Wortelementen (SPORT & FITNESS) zu prägen.

c) Schriftbildlich sind sich die Vergleichsmarken nicht ähnlich, weil die dem Wort CARBO vor- und nachgestellten Wortbestandteile der Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke keine Entsprechung finden.

Dass beide Marken in gleicher Weise mit CARBO benannt werden – und somit im Bereich identischer und hochgradig ähnlicher Waren einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr unterliegen – kann dagegen nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Die von der Schriftgröße her wesentlich kleiner gehaltenen und im Sinngehalt als naheliegende Angabe zu Bestimmung und Wirkung aufgefassten Wörter SPORT & FITNESS werden zur Benennung der Widerspruchsmarke nicht mitverwendet und treten deshalb klanglich nicht in Erscheinung. Es mag zwar sein, dass der Begriff ENERGY – wie der Markeninhaber anhand zahlreicher Beispielfälle belegt hat – als Teilelement von Marken auf dem Lebensmittelsektor generell beliebt ist. Das ändert aber nichts daran, dass für alkoholfreie Getränke als Nahrungsergänzungsmittel, um die es hier geht, "Energy-Drink" eine Fachbezeichnung darstellt, die als solche jeglicher Kennzeichnungskraft entbehrt. Das Wort ENERGY in der Widerspruchsmarke wird deshalb weitgehend bei der Benennung weggelassen, soweit dies nicht der Fall ist aber als Hinweis auf einen Energy-Drink – und folglich nicht als die Marke mitprägend – verstanden werden.

Ob daneben für einen weiteren Teil des Verkehrs eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr in Folge gedanklichen In-Verbindung-Bringens besteht oder ob einer Zuordnung der jüngeren Marke zum Geschäftsbetrieb der Widersprechenden der Umstand entgegen steht, dass es – wie die Widersprechende selbst in anderem Zusammenhang vorgetragen hat – eine Reihe von Marken sonstiger Inhaber mit dem Wortbestandteil CARBO gibt, kann dahingestellt bleiben.

2. Keine Verwechslungsgefahr besteht dagegen, soweit den für die Widerspruchsmarke geschützten Getränken auf Seiten der jüngeren Marke feste und pulverförmige Nahrungsmittel in Klasse 30 gegenüber stehen. Insoweit ist der Grad der Warenähnlichkeit zu gering. Berührungspunkte ergeben sich nur vom Verwendungszweck her, da sich Getränke als Nahrungsergänzungsmittel und aus Getreideerzeugnissen und Kohlenhydraten bestehende Lebensmittel sowie Kohlehydratpulver weitgehend an dieselben Abnehmerkreise – Sportler und sonstige an einer gesunden Lebenshaltung interessierte Personen – richten. Von der äußeren Beschaffenheit und den regelmäßigen Fabrikationsstätten her weisen diese Waren aber keine Gemeinsamkeiten auf. Es ist weder gerichtsbekannt noch hat die Widersprechende belegt, dass es bereits mehrere Anbieter auf dem Markt gibt, welche beide Produktkategorien unter derselben Marke im Angebot haben. Allein der Umstand, dass unter der Marke Isostar sowohl Energy-Drinks als auch Energy-Riegel vertrieben werden, reicht zur Feststellung einer durchschnittlichen Warenähnlichkeit noch nicht aus, da nur eine allgemeine Branchenübung die Verkehrsauffassung beeinflussen kann. Daran fehlt es, wenn nur ein einzelnes Unternehmen beiderlei Waren unter derselben Marke anbietet (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 101).

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Winkler

Sekretaruk

Viereck

Hu

Abb. 1

SPORT&FITNESS
CARBO
ENERGY