



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 215/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Marke 399 52 317**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. August 2005 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie der Richter Reker und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der Marke 399 52 317

**SODA 2000**

für die Waren

„Apparate zur Herstellung von kohlenensäurehaltigen Getränken;  
Geräte für den Haushalt (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Koh-  
lensäure“

ist Widerspruch erhoben worden

1. aus der Gemeinschaftsmarke EU 000295923

**SODASTREAM**

eingetragen ua für

- „6 Behälter, vollständig oder überwiegend aus unedlen Metallen oder deren Legierungen hergestellt; alle in der Art von Druckgasflaschen; Teile und Bestandteile, soweit sie in Klasse 6 enthalten sind, für alle vorstehend genannten Waren.
- 7 Maschinen für die Herstellung von kohlesäurehaltigen Getränken; Teile und Bestandteile von Maschinen für die Herstellung von kohlesäurehaltigen Getränken“,

2. aus der Gemeinschaftsmarke EU 001039965

**SODASTREAM**

eingetragen für

- „21 Tragbare Kühlbehälter für Nahrungsmittel und Getränke, nicht aus Edelmetall.
- 37 Betrieb von Servicestellen für den Umschlag, die Wartung und Reparatur von Haushaltsgeräten und Zubehör für die Zubereitung von Sodawasser.
- 39 Gasbefüllung, auch für Dritte.“,

3. aus der Gemeinschaftsmarke EU 000087957

### **SODA-CLUB**

eingetragen ua für

„6 Behälter, vollständig oder überwiegend aus unedlen Metallen und deren Legierungen, zur Verwendung für die Anreicherung von Getränken mit Kohlensäure und/oder für die Ausgabe von Getränken; Teile und Zusatzteile dafür.

7 Maschinen für die Herstellung von kohlenensäurehaltigen Getränken, Teile und Bestandteile dafür.“,

4. aus der nationalen Marke 2 913 367

### **SODA-CLUB**

eingetragen ua für

„Metallbehälter für Kohlendioxid; Geräte (soweit in Klasse 21 enthalten) für den Haushalt für die Zubereitung von Sodawässern und kohlenensäurehaltigen Getränken“.

Die Markenstelle hat sämtliche Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke halte von den Widerspruchsmarken, bei denen von einer normalen Kennzeichnungskraft ausgegangen werde, auch unter Berücksichtigung der Identität bzw hochgradigen Ähnlichkeit der Waren den erforderlichen Abstand ein. Die beiderseitigen Marken stimmten zwar in dem Bestandteil „SODA“ überein, unterschieden sich jedoch prägnant durch die klanglich, schriftbildlich und begrifflich

nicht ähnlichen Bestandteile „2000“ bzw „CLUB“ und „STREAM“ voneinander. Die Unterschiede umfassten mindestens die Hälfte der Gesamtmarken, so dass sie nicht zu überhören oder zu übersehen seien. Von einer Prägung des Gesamteindrucks der beiderseitigen Marken durch deren Bestandteil „SODA“ könne nicht ausgegangen werden, weil dieser für die fraglichen Waren unmittelbar beschreibend sei. Er bezeichne die Art der Ware bzw deren Beschaffenheit oder Bestimmung, denn es handele sich bei den Waren um solche, die zur Herstellung und/oder zur Aufbewahrung kohlenensäurehaltiger Getränke bestimmt seien. Auch die Dienstleistungen bezögen sich auf die Herstellung von Soda. Gegen eine Prägung der beiderseitigen Marken allein durch das Wort „SODA“ spreche auch, dass dieser Begriff mit den ihm nachgestellten Bestandteilen zu jeweils einheitlichen Gesamtbegriffen verschmelze, zu deren Aufspaltung der Verkehr keinen Anlass habe. Auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken bestehe angesichts des beschreibenden Charakters des Markenbestandteils „SODA“ nicht.

Hiergegen wenden sich die Widersprechenden mit ihren Beschwerden, die sie nicht begründet haben. Sie beantragen jeweils sinngemäß, den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und wegen der Widersprüche die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

## II

Die zulässigen Beschwerden sind unbegründet. Die angegriffene Marke kommt, wie die Markenstelle im Ergebnis und mit zutreffender Begründung festgestellt hat, keiner der Widerspruchsmarken iSd § 9 Abs 2 Nr 1 MarkenG verwechselbar nahe.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und

der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann im Einzelfall durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. (EuGH GRUR 1998, 922, 923 -Canon).

Hiervon ausgehend bedarf es zwar im vorliegenden Fall wegen der teilweisen Identität und der im Übrigen weitgehend hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren der Einhaltung eines überdurchschnittlichen Abstandes der angegriffenen Marke gegenüber den Widerspruchsmarken, die in ihrer Gesamtheit von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft aufweisen, denen aber in Ermangelung eines diesbezüglichen Sachvortrages auch keine darüber hinausgehende, erhöhte Kennzeichnungskraft beigemessen werden kann. Den insoweit erforderlichen Abstand hält die angegriffene Marke gegenüber allen Widerspruchsmarken ein.

Auszugehen ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit mehrteiliger Marken prinzipiell von deren registrierter Form, weil dem Markenrecht ein allgemeiner Elementenschutz eines aus einer älteren mehrgliedrigen Marke herausgelösten Elements fremd ist (BGH GRUR 1999, 583, 584 – LORA DI RECOARO). In ihrer registrierten Form sind die beiderseitigen Marken aber, wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, trotz ihrer Übereinstimmung in dem Anfangsbestandteil „SODA“ wegen der deutlich verschiedenen weiteren Bestandteile „2000“ in der angegriffenen Marke bzw „STREAM“ bzw „CLUB“ in den Widerspruchsmarken sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht deutlich verschieden, so dass insoweit auch im Bereich identischer Waren nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist

Das in den beiderseitigen Marken übereinstimmend enthaltene Wort „SODA“ weist auch in keiner der Marken eine selbständig kennzeichnende, den Gesamteindruck der Marken prägende Stellung iSd einschlägigen ständigen Rechtsprechung (vgl zB BGH GRUR 2000, 233, 234 – RAUSCH / ELFI RAUCH) auf. Gegen eine Prägung des Gesamteindrucks der beiderseitigen Marken allein durch den übereinstimmenden Bestandteil „SODA“ spricht, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, zum einen bereits der Umstand, dass die Marken Gesamtbegriffe sind, zum anderen aber vor allem auch die Tatsache, dass der übereinstimmende Bestandteil „SODA“ der beiderseitigen Marken als im Verkehr übliche Kurzbezeichnung für kohlenensäurehaltiges Wasser (Duden, Deutsches Universalwörterbuch A - Z, 2. Auflage, S 1412) für die hier maßgeblichen Waren eine Angabe über die Art, die Beschaffenheit oder – in Bezug auf Geräte zur Herstellung und Behälter zum Aufbewahren von Soda - eine Bestimmungsangabe darstellt, die aus diesem Grunde nicht geeignet ist, den Gesamteindruck der beiderseitigen Marken zu prägen.

Der eindeutig warenbeschreibende Charakter des Wortes „SODA“ spricht auch entscheidend gegen die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken, weil das Wort „SODA“ wegen seines rein warenbeschreibenden Charakters nicht geeignet ist, als Stammbestandteil einer Markenserie Hinweischarakter auf den Betrieb der Widersprechenden zu entfalten. In Bezug auf diesen Ausnahmetatbestand der Verwechslungsgefahr haben auch die Widersprechenden selbst keinerlei maßgebliche Umstände vorgetragen. Ihre Beschwerden müssen daher letztlich erfolglos bleiben.

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs 1 S 1 MarkenG hat der Senat keine Veranlassung gesehen.

Kraft

Kätker

Reker

WA