



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 17/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 10 272

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Schlemmer-Jack

wurde am 18. Juni 2003 unter der Nummer 303 10 272 u. a. für folgende Waren

Speisen aus Mehl, Getreidepräparaten; Backwaren

in das Markenregister eingetragen. Die Eintragung wurde am 25. Juli 2003 veröffentlicht.

Die Inhaberin der am 30. Mai 1996 für eine Reihe von Waren der Klassen 29, 30 und 32, darunter auch für

Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Nahrungsmittel (nicht für medizinische Zwecke), im Wesentlichen aus Getreideerzeugnissen und anderen pflanzlichen Produkten hergestellt, auch unter Zusatz von Mineralstoffen, Vita-

minen und Spurenelementen; sämtliche der zuvor genannten Waren insbesondere in Riegelform hergestellt und vorzugsweise für Sportler

unter der Nummer 396 06 798 eingetragenen Marke

SNACK JACK

und der am 30. April 1996 für folgende Waren

Nahrungsmittel (nicht für medizinische Zwecke), im Wesentlichen aus Getreideerzeugnissen wie Haferflocken und/oder Reis und anderen pflanzlichen Produkten hergestellt, auch unter Zusatz von Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen, insbesondere in Riegelform hergestellt und vorzugsweise für Sportler

unter der Nummer 396 11 743 eingetragenen Wort/Bildmarke

JACK

hat dagegen im Umfang der oben genannten Waren der angegriffenen Marke Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Beschluss ausgeführt, bei beachtlicher bis hoher Warenähnlichkeit sei der erforderliche Markenabstand eingehalten. Der Bestandteil „Jack“ könne die

angegriffene Marke nicht prägen, da es sich bei beiden Wortelementen der angegriffenen Marke um verhältnismäßig kennzeichnungsschwache Bestandteile handele, die zudem einen Gesamtbegriff bildeten. Zahlreiche Drittzeichen mit dem ausgesprochen bekannten männlichen Vornamen „Jack“ wiesen auf einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit auf einen geringen Schutzzumfang des Wortes „Jack“ hin.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, und im Wesentlichen ausgeführt, die angegriffene Marke werde allein durch den kennzeichnungskräftigen Bestandteil „Jack“ geprägt, da der Begriff „Schlemmer“ für die beanspruchten Waren rein beschreibend sei. Da die von der Markenstelle behauptete Drittzeichenlage nicht nachgewiesen sei, könne eine Originalitätsschwäche des Bestandteils „Jack“ nicht angenommen werden. Auch in der Widerspruchsmarke „SNACK JACK“ sei der Bestandteil „Jack“ prägend, da das Wort „Snack“ rein beschreibend sei.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. November 2004 die Marke 303 10 272 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich weder zur Sache geäußert noch Anträge gestellt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da nach Auffassung des Senats keine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBO-LEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1. Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarken „Jack“ und „SNACK JACK“ aus.

Das engl. Wort „Jack“ ist zum einen - als Koseform von „John“ und „Jacob“ - ein bekannter männlicher Vorname. Darüber hinaus hat „jack“ im Englischen unterschiedliche Bedeutungen in verschiedenen Bereichen z. B. für „der Hans“ (in allgemeinen Redewendungen) oder „Bube“ (Kartenspiel), „Zielkugel“ (Boule), „Hebevorrichtung, Wagenheber“ oder „Stecker, Buchse“ (Computer) (vgl. PONS, Großwörterbuch Englisch, 2001). In Bezug auf die gegenständlichen Waren kann „Jack“ in Alleinstellung aber keine beschreibende Bedeutung zugemessen werden. Auch für eine Kennzeichnungsschwäche aufgrund des Umstandes, dass im vorliegenden Warenbereich die Benennung mit Vornamen üblich wäre, ergeben sich keine ausreichenden Anhaltspunkte.

In dem englischen Wort „Snack“ für „Imbiss“ der Widerspruchsmarke „SNACK JACK“ lassen sich in Bezug auf die beanspruchten Waren zwar beschreibende Anklänge erkennen, die Widerspruchsmarke bezieht ihre schutzbegündende Eigenart gerade aus der Kombination mit dem Wort „Jack“, so dass ihr ein durchschnittlicher Schutzzumfang zuzubilligen ist.

2. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszugehen. Zwischen den Waren der angegriffenen Marke und den Waren der älteren Marken besteht teilweise Identität, teilweise eine enge Ähnlichkeit.

3. Unter diesen Umständen sind strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, den die jüngere Marke jeweils zu den Widerspruchsmarken in jeder Hinsicht einhält.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen abzustellen. Das schließt nicht aus, dass bei mehrgliedrigen Marken der Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dabei nimmt der Verkehr eine Marke so auf, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Demgemäß bleibt auch ein sachbeschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 782 Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRA-FLEX).

In ihrer jeweiligen Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien. So verfügt die mehrteilige angegriffene Marke „Schlemmer-Jack“ gegenüber der einteiligen Widerspruchsmarke „JACK“ über einen zusätzlichen mit Bindestrich verbundenen und vorangestellten Wortbestandteil „Schlemmer“, der sich wiederum gegenüber der mehrteiligen Widerspruchsmarke „SNACK JACK“ hinsichtlich Wortlänge, Silbenzahl und Buchstabenfolge deutlich unterscheidet.

4. Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in den Widerspruchsmarken sowie in der angegriffenen Marke identische Wortbestandteil „Jack“ die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägt, indem er eine selbständig kennzeichnende Funktion aufweist, und die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; Ströbele/Hacker, MarkenG 8. Aufl., § 9 Rdn. 232 ff. m. w. N.).

Bei der Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Markenteils stellt sich zunächst die Frage, ob für den Verkehr überhaupt Veranlassung besteht, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren. Das muss insbesondere bei Marken verneint werden, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (vgl. BGH a. a. O. Kleiner Feigling; EuG GRUR Int. 2005, 940, 942 (Nr. 47) Biker Miles). Dabei wird die Vorstellung eines Gesamtbegriffes gefördert durch die sprachliche Ausgestaltung der Kombinationsmarke, die eine begriffliche Verbindung mit dem folgenden Zeichenteil herstellt (vgl. BGH a. a. O. Kleiner Feigling; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 270, 271 m. w. N.).

Die angegriffene Marke stellt eine derartige gesamtbegriffliche Einheit dar. Sie setzt sich aus dem Wort „Schlemmer“ als Bezeichnung für „jemand, der gerne schlemmt; Gourmet“ (vgl. Duden-Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 CD-ROM) und dem englischen Wort „Jack“ für „Hans“ zusammen. Zunächst wird - von der Frage der Schutzfähigkeit der einzelnen Bestandteile abgesehen - im vorliegenden Fall durch die Verbindung der beiden Elemente „Schlemmer“ und „Jack“ durch einen Bindestrich deutlich eine Klammerwirkung der beiden Worte erzeugt (vgl. BGH WRP 2002, 326, 329 - ASTRA/ESTRAPUREN). In der inhaltlicher Verklammerung ist „Schlemmer-Jack“ zwar keine Zusammensetzung aus Vor- und Nachname, aber in der Art eines Eigennamens oder „Spitznamens“ gebildet, der eine bestimmte positiv oder negativ hervortretende Eigenschaft der mit ihrem Vornamen zu benennenden Person herausstellt. Die

angegriffene Marke bezeichnet nämlich den „Jack (Hans), der (gerne) schlemmt“. Die einzelnen Elemente der zusammengesetzten Marke sind in ihrem Sinngehalt erkennbar aufeinander bezogen, da durch den dem Vornamen „Jack“ vorangestellten Bestandteil erst ein genauerer Bezug hergestellt bzw. die Person und ihre Eigenschaften näher konkretisiert wird. In einem weiteren Sinn ist dem Verkehr bekannt, dass das englische Wort „Jack“ neben der erwähnten Bedeutung als Vorname auch in einer Form, die Sachen oder Umstände personifizieren, in Alleinstellung oder in Zusammensetzungen Verwendung findet wie z. B. in „Jack Frost“ (Väterchen Frost), „jackhammer“ (Presslufthammer), „jackknife“ (Klappmesser); in ihrer jeweiligen Bedeutung sind im deutschen Sprachgebrauch auch bekannt „Jackpot, Union Jack oder Blackjack“ (vgl. Duden-Deutsches Universalwörterbuch a. a. O.).

Die Zusammensetzung „Schlemmer-Jack“ lehnt sich auch an vergleichbar gebildete werbemäßige Zusammensetzungen mit Vornamen an, die dem Verkehr insbesondere aus dem Lebensmittelbereich bekannt sind, um eine Personifizierung und ein damit verbundenes Qualitätsversprechen oder Popularität zu suggerieren (vgl. z. B. die Namen der sog. Hamburger Fischmarktoriginale „Kartoffel-Hans, Aale-Dieter unter <http://fhh.hamburg.de> sowie der sog. Marktschreier „Wurst-Achim, Kuchen-Uli“ in „Marktschreier-Wettbewerb“ unter <http://www.stern.de>). Aufgrund aller dieser Umstände wird der Verkehr daher die Einzelelemente der angegriffenen Marke als zusammengehörig erkennen.

Dem steht entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch ein möglicher beschreibender Anklang des Bestandteils „Schlemmer“ nicht entgegen. Zwar mag sich eine Assoziation an das Wort „Schlemmen“ und damit ein beschreibender Hinweis auf Eigenschaften oder Bestimmung der Waren ergeben, dies führt jedoch nicht zu einer Vernachlässigung des Bestandteils „Schlemmer“ in der angegriffenen Marke, da auch beschreibende oder kennzeichnungsschwache Bestandteile zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen. Die angegriffene Marke ist zu einem neuen eigenständigen Phantasiebegriff aus dem Einzelelement „Jack“, das

durch die Verbindung und insbesondere Voranstellung des Bestandteils „Schlemmer“ seine Eigenart erhält, zusammengesetzt und bildet einen einheitlichen Gesamtbegriff. Der Verkehr ist nicht veranlasst, den Gesamtbegriff „Schlemmer-Jack“ auf den Bestandteil „Jack“ zu verkürzen, da er damit der Bezeichnung die besondere Eigenart nehmen würde. Eine Prägung durch den Bestandteil „Jack“ und die Gefahr von Verwechslungen scheidet daher aus.

4. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen. Sie werten dann gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen - in der Regel einer Zeichenserie - des Inhabers der älteren Marke, messen diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion bei und sehen deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke an (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 BIG; GRUR 2002, 544, 547 BANK 24). Indessen sprechen die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile insbesondere dann gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von der Vorstellung wegführen, es handele sich um Serienmarken eines Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 MEISTERBRAND; GRUR 1999, 735 POLYFLAM/MONOFLAM). Im vorliegenden Fall führt eine gesamtbegriffliche Verbindung - wie oben ausgeführt - im Sinne von „Jack (Hans), der (gerne) schlemmt“ von der Vorstellung weg, das Markenelement „Jack“ sei Stammbestandteil von Serienmarken. Die Widersprechende hat die Existenz und Benutzung einer „Jack“- Zeichenserie auch nicht belegt. Für den Verkehr besteht daher keine Veranlassung, den Bestandteil „Schlemmer“ zu vernachlässigen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko