



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 21/09

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
2. Dezember 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 36 926

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

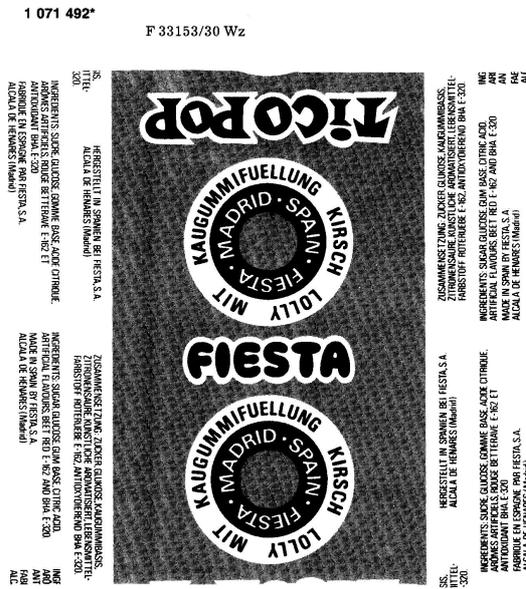
Pasta Fiesta

ist am 27. September 2004 für die Waren

"Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren und nicht medizinische Kaugummi"

unter der Nummer 304 36 926 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der prioritätsälteren, unter dem Aktenzeichen 1 071 492* geführten Wort-Bildmarke



eingetragen für die Waren

"Zuckerwaren, nämlich Lutscher mit Kirschgeschmack und Kaugummifüllung"

und der ebenfalls prioritätsälteren, unter dem Aktenzeichen DD 652 685 geführten Wortmarke

FIESTA

eingetragen für die Waren

"Zuckerwaren, (nichtmedizinischer) Kaugummi"

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 4. September 2006 und vom 18. Oktober 2007, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren erging, die Widersprüche aus den Marken 1 071 492 und DD 652 685 zurückgewiesen.

Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 1 071 492 geht die Markenstelle von der Registerlage aus. Sie hält die von der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren für identisch, so dass an den Abstand der streitgegenständlichen Marken strenge Anforderungen zu stellen seien. Die Widerspruchsmarke habe normale Kennzeichnungskraft, Anzeichen für einen erhöhten Schutzzumfang seien nicht ersichtlich. Die zweigliedrige angegriffene Marke treffe auf eine Wort-Bildmarke mit einer Vielzahl graphischer Ausgestaltungen. Die Widerspruchsmarke werde durch den Wortteil "Fiesta" nicht selbständig kollisionsbegründend geprägt, zumal dieser eine mittelbare Bestimmungsangabe für die beanspruchten Waren darstelle und als Markenelement häufig verwendet werde. Der Verkehr in Deutschland werde sich vorrangig am Wortbestandteil "Ticopop" orientieren, der keinerlei beschreibenden Inhalt habe, durch seine Schreibweise und Gestaltung hervorgehoben werde und eine leichte Aussprache besitze. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei ganz offensichtlich zu verneinen, zumal beide Marken in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht deutliche Unterschiede aufwiesen. Ebenso werde die angegriffene Marke durch den Bestandteil "Fiesta" nicht geprägt. Selbst wenn man den Bestandteil "Pasta" im Verhältnis zu den beanspruchten Waren als beschreibend ansehe, handele es sich um einen Gesamtbegriff, der herkunftskennzeichnend sei. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben, weil "Fiesta" als kennzeichnungsschwacher Bestandteil keinen Hinweischarakter habe und nur zwei Marken mit diesem Bestandteil angesichts zahlreicher Drittmarken mit diesem Bestandteil nicht auf die Widersprechende hindeuteten.

Auch beim Widerspruch aus der Marke DD 652 685 ging die Markenstelle von der Registerlage aus. Insoweit stünden sich zwar wiederum identische bzw. sich nahe

stehende Waren gegenüber. Die Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke stufte die Markenstelle als gering ein, so dass sie einen nur engen Schutzzumfang habe. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils "Fiesta" werde die angegriffene Marke hiervon auch nicht geprägt, sondern sei eine Gesamtbezeichnung, die sich von der Widerspruchsmarke deutlich unterscheide und bei der im Verhältnis zur Widerspruchsmarke weder unmittelbare noch mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben sei.

Hiergegen richtet sich die von der Widersprechenden am 30. November 2007 erhobene Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke den bei Warenidentität erforderlichen, erheblichen Abstand zu den Widerspruchsmarken nicht einhalte. Insbesondere sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Die angegriffene Marke stelle keinen zusammenhängenden Gesamtbegriff dar. Der Bestandteil "Pasta" wecke bei den angesprochenen Verkehrskreisen Assoziationen zu italienischen Nudelprodukten, was auch eine Pressemeldung der Beschwerdegegnerin zum Produkt "Haribo Pasta Fiesta" zeige. "Pasta" sei der Obergriff einer Produktreihe der Beschwerdegegnerin, wobei der Bestandteil "Fiesta" den jeweiligen Inhalt kennzeichnen solle. Der Verkehr werde deswegen das Produkt in erster Linie über den Bestandteil "Fiesta" zuordnen, wobei der Bestandteil "Pasta" für den Verkehr in den Hintergrund trete. Der Begriff "Fiesta" eigne sich auch sehr wohl als Stammbestandteil eines Serienzeichens. Es handele sich um ein Firmenschlagwort der Beschwerdeführerin, an das die Verkehrskreise gewöhnt seien, so dass diese bei entsprechend gekennzeichneten Zucker- und Kaugummiwaren davon ausgingen, dass es sich um eine weitere Serienmarke aus dem Hause der Beschwerdeführerin handele.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

die angegriffene Marke in vollem Umfang zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie nimmt inhaltlich auf die Beschlüsse der Markenstelle Bezug. Insbesondere sei der Begriff "Fiesta" bei der angegriffenen Marke nicht prägend. Es handele sich um einen nur gering kennzeichnungskräftigen Begriff, der vom Verkehr als spanischsprachige Bezeichnung für "Fete" gesehen werde; Süßwaren seien ein Geschenk, das zu Feten und Parties als Geschenk mitgebracht werde oder würden auf Feten und Parties angeboten und verzehrt werden. Die angegriffene Marke sei ein in sich geschlossener Begriff, der in seiner Gesamtheit betrachtet werden müsse und sich ausreichend von den Widerspruchsmarken abhebe. Unter dem Oberbegriff "Pasta" bringe die Beschwerdegegnerin außerdem die Produkte "Pasta Frutta" und "Pasta Basta" auf den Markt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die verfahrensgegenständlichen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 22. Oktober 2009 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist zwischen der angegriffenen Marke und beiden Widerspruchsmarken keine Verwechslungsgefahr gegeben (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 MarkenG).

1. Widerspruch aus der Wortmarke DD 652 685 "FIESTA":

- a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und dieser Widerspruchsmarke ist nicht gegeben.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 32).

Da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht mehr bestritten wird, ist hinsichtlich der sich gegenüberstehenden Waren von der Registerlage auszugehen. Die Waren, die für die Widerspruchsmarke beansprucht werden, sind mit denjenigen Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, identisch, jedenfalls liegen sie im engsten Ähnlichkeitsbereich. Somit hat die angegriffene Marke zu den Widerspruchsmarken einen deutlichen Abstand einzuhalten. Jedoch wird die angegriffene Marke diesen Anforderungen noch gerecht.

Für den markenrechtlichen Vergleich der sich gegenüberstehenden Marken ist prinzipiell der Gesamteindruck maßgeblich. Hierbei ist eine zergliedernde Betrachtungsweise einzelner Markenbestandteile zu vermeiden, zumal der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 170 m. w. N.).

Schriftbildlich und klanglich unterscheidet sich der aus zwei Wortelementen zusammengesetzte Gesamtbegriff "Pasta Fiesta" von dem aus einem Wort bestehenden Zeichen "FIESTA" bereits deutlich.

Auch begrifflich unterscheiden sich die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke hinreichend. Die angegriffene Marke weist beschreibende Anklänge auf. Der Begriff "Pasta" ist zwar auch in der spanischen Sprache mit der Bedeutung "Teig, Masse, Brotteig, Paste" vorhanden (Slaby/Grossmann/Illig, Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache, 2001, S. 933). Die Verkehrskreise in Deutschland sind jedoch an den italienischen Begriff "Pasta" für "Nudeln, Teigwaren" (Langenscheidt, Millenniumwörterbuch Italienisch, 2000, S. 372) gewöhnt (vgl. z. B. aus Deutschland stammende Internet-Seiten wie www.pastaweb.de, www.pastastore.de und mit "Pasta" bezeichnete Rezeptseiten bei www.chefkoch.de oder www.essen-und-trinken.de). Der den weiteren Bestandteil der angegriffenen Marke bildende und aus der spanischen Sprache stammende Begriff "Fiesta" hat die Bedeutung "Fest, Feier, Festtag, Feiertag, Festlichkeit" (Slaby/Grossmann/Illig, Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache, 2001, S. 617). Betrachtet man die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit, so erscheint mithin eine gewisse Assoziation in Richtung eines Festes, bei der Nudeln bzw. Teigwaren konsumiert werden, als nicht fernliegend. Begrifflich bleiben aber deutliche Unterschiede zu der die Widerspruchsmarke bildenden allgemeinen Bezeichnung "Fiesta".

Der Bestandteil "Fiesta" prägt die angegriffene Marke auch nicht dergestalt, dass der weitere Bestandteil "Pasta" dahinter zurücktritt. Beide Wortbestandteile der angegriffenen Marke weisen zu den beanspruchten Waren beschreibende Bezüge auf und sind für sich gesehen kennzeichnungsschwach. "Pasta" kann als Hinweis auf die Warenform gesehen werden, da Süßwaren häufig in Form von Teig- oder Nudelwaren

angeboten werden. Ferner sind mit Blick auf die oben dargelegte Bedeutung von "Fiesta" auch diesem Begriff zumindest beschreibende Anklänge zuzuschreiben (vgl. PAVIS PROMA, 26 W (pat) 121/02 - Festa ./ Fiesta), und zwar gerade auch in Bezug auf die hier beanspruchten Waren. Der Auffassung der Markenstelle, insoweit handele es sich um einen mittelbar beschreibenden Hinweis in Richtung eines Volksfestes, bei dem die beanspruchten Waren angeboten und konsumiert werden, ist zuzustimmen. Der Begriff "Fiesta" ist daher unter Berücksichtigung der beanspruchten Waren für sich gesehen ebenfalls als kennzeichnungsschwach anzusehen. Beide Begriffe verschmelzen bei der angegriffenen Marke zu einem Gesamtbegriff, der zwar - wie bereits dargelegt - auch als solcher beschreibende Anklänge hat, bei dem aber der Bestandteil "Fiesta" vollständig in diesen Gesamtbegriff integriert ist. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, der Verkehr werde in dem Bestandteil "Pasta" einen herkunftshinweisenden Oberbegriff sehen und den Bestandteil "Fiesta" auf den jeweiligen Inhalt beziehen, kann nicht zugestimmt werden. Die Herkunftsfunktion wird bei der angegriffenen Marke durch ihren Gesamteindruck hergestellt und kann aufgrund der dargelegten beschreibenden Bezüge des Bestandteils "Pasta" nicht im Sinne einer herstellerbezogenen Angabe aus diesem abgeleitet werden, wobei auch nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Verkehr den Bestandteil "Fiesta" gleichsam als produktbezogene Zweitmarke sieht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke ihre Unterscheidungskraft aus ihrer Gesamtheit zieht. Dies ist bereits ein wesentliches Indiz dafür, dass der Bestandteil "Fiesta" die angegriffene Marke nicht zu prägen vermag (Ströbele/Hacker, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 283).

Zudem ist die Widerspruchsmarke wegen der dargelegten beschreibenden Anklänge des Begriffs "Fiesta" selber als kennzeichnungsschwach anzusehen. Eine durch Benutzung erworbene erhöhte Kennzeich-

nungskraft oder gar Verkehrsgeltung hat die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Widerspruchsmarke im übrigen nicht dargelegt. Ihr Vortrag, den sie auf die Benutzungseinrede der Beschwerdegegnerin im patentamtlichen Verfahren vorgebracht hat, und die dazu eingereichten Benutzungsunterlagen lassen einen Schluss darauf nicht zu. Insbesondere die in der eidesstattlichen Versicherung vom 4. November 2005 genannte Zahl von ... Stück Lutschern, die die Beschwerdeführerin unter den Marken "Ticopop Fiesta" und "Fiesta" in den Jahren 2001 - 2005 jeweils in Deutschland verkauft hat, genügt bei einem Massenprodukt wie den hier in Frage stehenden Zuckerwaren für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht und führt erst recht nicht zu einer Verkehrsgeltung. Weitere Umstände, die für eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sprechen könnten, sind nicht dargetan worden.

- b) Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Hs. MarkenG besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke DD 652 685 nicht.

Zwar hat die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE) und des Bundesgerichtshofes (GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz; GRUR 2008, 903 - SIERRA ANTIGUA; GRUR 2008, 905 - Pantohehexal; GRUR 2008, 909 - Pantogast) anerkannt, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, darin eine selbständig kennzeichnende Stellung haben kann, die ggf. kollisionsbegründend sein kann, ohne dass es das Erscheinungsbild der (jüngeren) zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt.

Dies ist in Bezug auf den Bestandteil "Fiesta" der angegriffenen Marke hier allerdings nicht der Fall.

Dass - wie oben ausgeführt - der Begriff "Fiesta" selbst kennzeichnungsschwach ist und vollständig in die einen Gesamtbegriff darstellende angegriffene Marke integriert ist, stellt bereits ein erhebliches Indiz gegen eine selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils "Fiesta" in der angegriffenen Marke dar (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 362). Zudem ist zu berücksichtigen, dass hier - anders als bei BGH/GRUR 2008, 905 - Pantohexal - das ältere Zeichen nicht mit dem Firmennamen der Inhaberin der jüngeren Marke in dieser zusammengefasst wird, sondern zwei für sich gesehen kennzeichnungsschwache Bestandteile zu einer Gesamtheit zusammengefasst werden und die angegriffene Marke hier gerade aus dieser Gesamtheit ihre Unterscheidungskraft zieht. Bereits dies spricht dagegen, dass beide Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Zwischen den gegenüberstehenden Marken ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr auch unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke mit dem Stammbestandteil "Fiesta" zu verneinen. Dagegen spricht wiederum die Kennzeichnungsschwäche des Begriffs "Fiesta" in Bezug auf die Zuckerwaren, für die die Widerspruchsmarke registriert ist, da, wie bereits dargelegt, die Widerspruchsmarke insoweit beschreibende Bezüge aufweist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 387). Die von der Markenstelle im Beschluss vom 4. September 2006 genannten eingetragenen Marken mit dem Bestandteil "Fiesta" sind, auch wenn sie für sich gesehen eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke mangels Erkenntnissen zur tatsächlichen Benutzung dieser Marken allein nicht zu begründen vermögen, ein zusätzliches Indiz für einen geringeren Schutzzumfang der

Widerspruchsmarke (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 128, 387). Insbesondere kann nicht festgestellt werden, dass der Verkehr an eine Markenserie der Beschwerdeführerin gewöhnt ist, in die sich die aus einem Gesamtbegriff bestehende angegriffene Marke einfügen würde.

2. Widerspruch aus der Wort-Bildmarke 1 071 492:

- a) Auch zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke ist keine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben.

Da auch insoweit die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht mehr bestritten wird, ist hinsichtlich der sich gegenüberstehenden Waren wiederum von der Registerlage auszugehen. Die Waren, die für die Widerspruchsmarke beansprucht werden, sind ebenfalls mit denjenigen Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, identisch, jedenfalls liegen sie wiederum im engsten Ähnlichkeitsbereich. Jedoch weist auch hier die angegriffene Marke den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand auf.

Beide Marken weisen, als Ganzes betrachtet, bereits schriftbildlich aufgrund ihrer unterschiedlichen Silbenzahl, und klanglich aufgrund ihrer unterschiedlichen Vokal- und Konsonantenfolge erhebliche Unterschiede auf. Auch begrifflich heben sie sich deutlich voneinander ab. Die Widerspruchsmarke stellt einen Phantasiebegriff dar, da ihr Bestandteil "Ticopop" keinen Begriffsgehalt aufweist. Die angegriffene Marke weist demgegenüber, wie bereits dargelegt, auch als Gesamtbegriff beschreibende Anklänge auf. Dann besteht aber auch begrifflich zu der eine Phantasiebezeichnung darstellenden Widerspruchsmarke ein deutlicher Abstand.

Da, wie ebenfalls bereits ausgeführt, der Begriff "Fiesta" auch für sich gesehen beschreibende Bezüge zu den hier in Frage stehenden Waren aufweist, ist er kennzeichnungsschwach. Innerhalb der Widerspruchsmarke tritt damit der weitere Bestandteil "Ticopop" nicht zurück, so dass der Bestandteil "Fiesta" diese für sich betrachtet auch nicht zu prägen vermag (Ströbele/Hacker, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 283). Auch die angegriffene Marke wird - siehe oben - durch diesen Bestandteil nicht geprägt, sondern stellt einen Gesamtbegriff dar, in den der Bestandteil "Fiesta" vollständig integriert ist, so dass auch aus diesen Gesichtspunkten eine unmittelbare Verwechslungsgefahr hier zu verneinen ist.

- b) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke 1 071 492 und der angegriffenen Marke ist ebenfalls nicht gegeben.

Zum einen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Bestandteil "Fiesta", der in der angegriffenen, zusammengesetzten Marke enthalten ist, eine selbständig kennzeichnende, kollisionsbegründende Stellung hat. Die Widerspruchsmarke ist eine aus den Wortelementen "Fiesta" und "Ticopop" zusammengesetzte und mit graphischen Elementen versehene Wort-Bild-Marke. Wie bereits ausgeführt, wird die Widerspruchsmarke aber nicht durch den - für sich gesehen kennzeichnungsschwachen - Bestandteil "Fiesta" geprägt, der auch im Erscheinungsbild der Widerspruchsmarke nicht blickfangmäßig hervorgehoben ist. Unter diesen Umständen kann der Zeichenbestandteil "Fiesta" der Widerspruchsmarke, ohne dass er diese dominiert oder prägt, in der zusammengesetzten jüngeren Wortmarke "Pasta Fiesta" keine selbständig kennzeichnende Wirkung behalten. Andernfalls würde ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (BGH/GRUR 2008, 903, 905 - SIERRA ANTIGUA).

Zum anderen ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke mit dem Stammbestandteil "Fiesta" ebenfalls zu verneinen. Wie bereits ausgeführt, kann dieser Bestandteil schon als eigenständige Wortmarke nicht als Stammbestandteil einer Serienmarke der Beschwerdeführerin angesehen werden, so dass dies auch aus der Wort-Bildmarke 1 071 492 nicht abgeleitet werden kann.

Die Beschwerde war nach alledem zurückzuweisen.

3. Für eine Auferlegung der Kosten aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Bayer

Merzbach

Metternich

Hu