



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 202/09

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 303 63 430**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. September 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Juli 2009 wird aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke 303 58 358 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 2. Dezember 2003 angemeldete Wortmarke

**SOJA FIT**

ist am 5. Dezember 2005 unter der Nummer 303 63 430 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden, und zwar für die folgenden Waren der Klassen 29, 30 und 32:

„Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe,

Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis; Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.“

Dagegen hat die Inhaberin der am 11. November 2003 angemeldeten und am 6. Februar 2004 unter der Nummer 303 58 358 für die folgenden Waren der Klassen 29 und 32

„Milch- und fleischähnliche Lebensmittel auf Sojabasis, Sojaprodukte, Sojadesserts; alkoholfreie milchähnliche Getränke auf Sojabasis“

eingetragenen Wortmarke

### **BERIEF SOJA FIT**

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hatte den Widerspruch mit Beschluss vom 7. Februar 2007 zunächst zurückgewiesen. Aus Sicht des Erstprüfers hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Zwar bestehe Warenähnlichkeit. Die angegriffene Marke unterscheide sich aber von der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke hinreichend, zumal der Bestandteil „Soja Fit“ beschreibend sei.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 10. Juli 2009 den vorgenannten Erstbeschluss aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke verfügt. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe Verwechslungsgefahr. Es sei bezüglich der alkoholfreien Getränke auf Seiten der angegriffenen Marke und der alkoholfreien milchähnlichen Getränke auf

Sojabasis auf Seiten der Widerspruchsmarke von Warenidentität, bezüglich der weiteren Getränke, für die die angegriffene Marke registriert sei, von engster Warenähnlichkeit und hinsichtlich der übrigen Waren der angegriffenen Marke von mittlerer Warenähnlichkeit auszugehen. Ferner sei die Widerspruchsmarke normal kennzeichnungskräftig. Eine relevante Markenähnlichkeit sei gegeben, weil die Widerspruchsmarke aus einem Unternehmenskennzeichen und einem Produktkennzeichen zusammengesetzt sei. Dies sei typisch für die Lebensmittelbranche, insbesondere wiesen Produktnamen oft beschreibende Anklänge zu den jeweiligen Produkten auf. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher den Bestandteil „Soja Fit“ als die eigentliche Produktmarke auffassen, so dass dieser Bestandteil innerhalb der Widerspruchsmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung habe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hat die Beschwerde nicht begründet, sondern nimmt lediglich zu den Benutzungsunterlagen Stellung, welche die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 2. November 2009 erhobene Nichtbenutzungseinrede eingereicht hat. Die Nichtbenutzungseinrede erhält sie aufrecht, weil die Widerspruchsmarke in einer von der Eintragung abweichenden Weise benutzt worden sei, die Warenangabe „milch- und milchähnliche Getränke auf Sojabasis“ zu unbestimmt sei und die zu dieser Warengruppe genannten Umsatzzahlen nicht relevant seien. Im Verfahren vor der Markenstelle hatte die Markeninhaberin die Auffassung vertreten, dass die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke nicht verwechselbar ähnlich seien. Die Vergleichsmarken hätten unterschiedliche Wortlängen, Wortanfänge und Vokale. Die Widerspruchsmarke werde auch nicht durch den Bestandteil „SOJA FIT“ allein geprägt.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 10. Juli 2009 aufzuheben und der Anmeldemarke die Eintragung zu gewähren.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass die von ihr eingereichten Unterlagen geeignet sind, die Benutzung der Widerspruchsmarke für „milch- und fleisch-ähnliche Produkte auf Sojabasis“ glaubhaft zu machen. Durch die aus diesen Unterlagen ersichtliche graphische Gestaltung werde der Aussagegehalt der Widerspruchsmarke nicht verändert. Im Verfahren vor der Markenstelle hatte die Widersprechende zur Frage der Verwechslungsgefahr vorgetragen, dass sich die Vergleichsmarken teilweise auf identischen, im Übrigen auf hochgradig ähnlichen Waren begegnen könnten. Die daraus resultierenden strengen Anforderungen an den Markenabstand halte die angegriffene Marke nicht ein. Es sei eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr gegeben, zumal der Verkehr dem Bestandteil „Berief“ in der Widerspruchsmarke keine Bedeutung beimesse, sondern allenfalls als Namen erkennen würde. Da übereinstimmende Merkmale stärker zu gewichten seien als unterschiedliche Merkmale würden die Verbraucher in der Marke „SOJA FIT“ begrifflich die Marke „BERIEF SOJA FIT“ wiedererkennen und annehmen, die damit gekennzeichneten Waren stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Wegen der weiteren Schriftsätze wird auf die vorgenannten Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Zwischen den Vergleichsmarken ist keine Verwechslungsgefahr gemäß den §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben, so dass der Beschluss vom 10. Juli 2009 aufzuheben und der Widerspruch gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen ist.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere 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 (vgl. BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburgischer Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 32). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr auch dann zu verneinen, wenn man zugunsten der Widersprechenden unterstellt, dass sie die Benutzung der Widerspruchsmarke für die registrierten Waren glaubhaft gemacht hat und die Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft aufweist. Auch wenn dann von der Identität der Waren „alkoholfreie Getränke“ der angegriffenen Marke im Verhältnis zu den Waren „alkoholfreie milchähnliche Getränke“ der Widerspruchsmarke und im Übrigen von einer mittleren Warenähnlichkeit auszugehen wäre, hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken ist nicht gegeben. Ausgehend von dem Grundsatz, dass der Verkehr, insbesondere der hier angesprochene normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher die Marken in ihrer Gesamtheit wahrnimmt, ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken „BERIEF

„SOJA FIT“ und „SOJA FIT“ in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht aufgrund des Bestandteils „BERIEF“, der zu deutlich und nicht überseh- bzw. überhörbaren Unterschieden in den vorgenannten Kategorien führt, zu verneinen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die Widerspruchsmarke durch den Bestandteil „SOJA FIT“ nicht in einer Weise geprägt, dass der weitere Markenbestandteil „BERIEF“ in einer für eine Verwechslungsgefahr relevanten Weise in den Hintergrund tritt; auch unter diesem Gesichtspunkt scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus. Denn es handelt sich bei dem Bestandteil „SOJA FIT“ um einen sehr kennzeichnungsschwachen Bestandteil, der als solcher nicht geeignet ist, den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke zu prägen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 283). Denn dieser Bestandteil umschreibt schlagwortartig die Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Lebensmittel, nämlich Produkte aus oder auf der Basis von Soja, und deren Wirkung, nämlich die Fitness fördernd. Auch wenn der Begriff „SOJA FIT“ als solcher lexikalisch nicht nachweisbar ist, erschließt sich die vorgenannte Bedeutung dem Verkehr ohne weiteres. Der Verkehr, insbesondere der hier angesprochene normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher wird somit bei dem Markenbestandteil „SOJA FIT“ in Bezug auf die Produkte der Widerspruchsmarke, bei denen es sich ausschließlich um aus Soja oder auf Sojabasis hergestellte Lebensmittel und Getränke handelt, eine produktbeschreibende Sachangabe und keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen und in dem Bestandteil „Berief“ in erster Linie den Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren sehen und nicht umgekehrt. Es ist auch nicht vorgetragen worden und es sind auch keine Anzeichen dafür ersichtlich, dass der Bestandteil „SOJA FIT“ als Hinweis auf den Betrieb der Widersprechenden ein Maß an Verkehrsbekanntheit erlangt hat, um nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH GRUR 2008, 505, Tz. 28, 35 - TUC-Cracker) eine prägende Wirkung eines an sich kennzeichnungsschwachen Markenbestandteils in Betracht ziehen zu können. Der Bestandteil „BERIEF“ tritt

innerhalb der Widerspruchsmarke daher gerade nicht im Verhältnis zum Bestandteil „SOJA FIT“ in den Hintergrund.

Ferner ist die Auffassung der Markenstelle nicht zu teilen, dass dem Bestandteil „SOJA FIT“ der Widerspruchsmarke eine prägende Stellung deswegen zukomme, weil der Verkehr an die Zusammensetzung von Unternehmens- und Produktkennzeichen gewöhnt und daher im vorliegenden Fall davon ausgehe, dass es sich bei dem Bestandteil „BERIEF“ um ein Unternehmens- und beim Bestandteil „SOJA FIT“ um ein Produktkennzeichen handele. Zwar ist davon auszugehen, dass Unternehmens- und Produktmarken in der Lebensmittelbranche oft in Kombination benutzt werden. Das sagt aber nichts darüber aus, ob unternehmens- und produktbezogene *Bestandteile von Marken* im Einzelfall eine prägende Stellung haben. Vielmehr sind auch insoweit die oben dargelegten Grundsätze zu beachten, da andernfalls ein Elementenschutz für mehrgliedrige Marken begründet würde, der aber gerade in Bezug auf - wie hier - äußerst kennzeichnungsschwache Bestandteile verfehlt ist.

b) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens kommt ebenfalls nicht in Betracht. Der Bestandteil „SOJA FIT“ kann nicht als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden angesehen werden, weil diesem - wie ausgeführt - gerade nicht für sich die maßgebliche Herkunftsfunktion zugemessen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 374) und auch keine sonstigen Umstände ersichtlich sind, aufgrund derer die Annahme eines Stammbestandteils in Bezug auf das Markenelement „SOJA FIT“ der Widerspruchsmarke nahegelegt ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 379). Wenn überhaupt, so kommt hier allenfalls der Bestandteil „BERIEF“ der Widerspruchsmarke dafür in Betracht, vom Verkehr als auf das Unternehmen der Widersprechenden hindeutender Stammbestandteil einer Markenserie wahrgenommen zu werden, der aber in die angegriffene Marke gerade nicht identisch oder wesensgleich übernommen wurde.

c) Soweit die Markenstelle die aus ihrer Sicht gegebene Verwechslungsgefahr auch mit einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „SOJA FIT“ innerhalb der Widerspruchsmarke begründet hat, kann dem aus Rechtsgründen nicht zugestimmt werden. 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; GRUR 2010, 729 - MIXI) anerkannt, dass einem Bestandteil in einer zusammengesetzten *jüngeren* Marke auch dann eine selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Stellung zukommen kann, ohne dass dieser Bestandteil das Erscheinungsbild der zusammengesetzten *jüngeren* Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Die Rechtsfigur der selbständig kennzeichnenden Stellung kann aber grundsätzlich nicht auch bei der älteren Marke angewendet werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 324, 352). Denn mit dieser Rechtsfigur soll verhindert werden, dass sich ein Wettbewerber mit seiner Kennzeichnung in unzulässiger Weise an eine ältere Kennzeichnung annähert, insbesondere in der Weise, dass er dieses ältere Kennzeichen in ein Kombinationszeichen aufnimmt und damit gleichsam usurpiert. Dieser Gesichtspunkt kommt aber in der - wie vorliegend - umgekehrten Fallgestaltung grundsätzlich nicht zum Tragen, bei der ein Bestandteil eines älteren Kombinationszeichens, der dieses nicht prägt, als jüngere Marke übernommen wird. Denn dann würde die Anwendung des Rechtsgedankens der selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils der älteren Marke zu einem dem Markenrecht grundsätzlich fremden Elementenschutz führen.

Ein Elementenschutz bei älteren Kombinationsmarken ist daher restriktiv zu handhaben. Er kommt dann in Betracht, wenn es sich um einen die ältere Marke prägenden Bestandteil handelt, oder es sich um den Spezialfall eines Stammbestandteils einer Markenserie handelt. Beides ist vorliegend aber - wie bereits ausgeführt - in Bezug auf den Bestandteil „SOJA FIT“ der älteren Marke nicht gegeben.

Nach alledem war der mit der Beschwerde angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke 303 58 358 zurückzuweisen.

2. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Keine der Beteiligten hat Termins Antrag nach § 69 Nr. 1 MarkenG gestellt. Auch aus sonstigen Gründen war eine mündliche Verhandlung nicht geboten.

3. Zur Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand keine Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Merzbach

Metternich

CI