



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 88/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
7. Dezember 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 307 55 777**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Martens und den Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Der Widersprechende hat gegen die am 22.02.2008 veröffentlichte Eintragung der am 24.08.2007 angemeldeten, für

*Klasse 29:*

*Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kraftbrühe; Suppen; Suppenpräparate; Fertigsuppen; Fleischbrühextrakte; Suppenbrühextrakte; Fleisch-, Fisch-, Geflügel-, Wild- und Wurstwaren; Fleisch-, Wurst-, Gemüse-, Obst- und Suppenkonserven, auch als Tiefkühlkost; Wurst-, Fleisch-, Geflügel- und Gemüsesalate; Ragouts, Snacks, Eintöpfe und Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleisch und/oder Fisch und/oder Geflügel und/oder Wild, auch mit einer Gemüse-, Kartoffel-, Reis- oder Nudelbeilage; Ragouts, Snacks, Eintöpfe und Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend*

*aus Gemüse; Geflügelerzeugnisse, nämlich verarbeitetes Geflügel in essfertig zubereiteter Form, als Geflügelwurst oder -aspik; Fleisch-, Frucht- und Gemüsegeallerten; auf pflanzlicher Basis hergestellte verzehrfertige Mischungen, Fertiggerichte und Brotaufstriche, im Wesentlichen bestehend aus Gemüse und/oder zubereitetem Obst und/oder aus Eukaryonten gewonnenem Pflanzeneiweiß und/oder Kartoffeln und/oder Nusskernen; Mischungen aus zubereiteten Früchten, in konservierter Form, auch als Brotaufstrich; Brotaufstrich (fetthaltig); Salate und Feinkostsalate, soweit in Klasse 29 enthalten; Wurst-, Fleisch-, Fisch-, Geflügel-, Frucht-, Gemüse- und Obstsalate; sämtliche Waren dieser Klasse, soweit möglich, auch als Fertiggerichte und Teilfertiggerichte; sämtliche Waren dieser Klasse, soweit möglich, auch in konservierter, dauerkonservierter, frischer oder tiefgekühlter Form*

*Klasse 30:*

*Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis; Backwaren, einschließlich Vollkornbackwaren; Hefeflocken; Salz-Kräutermischungen; Teigwaren (Nudeln), Mehl, Getreidepräparate (ausgenommen Futtermittel); Senf, Saucen, einschließlich Salatsoaucen; Gewürzmischungen und -zubereitungen; alkoholfreie Kaffee-, Tee-, Kakao- oder Schokoladenge Getränke; Kaffee-, Tee- oder Kakaopräparate für die Herstellung von alkoholfreien Getränken; Honig und Süßspeisen, nämlich Mischungen aus Honig; Snacks und Fertig- und Teilfertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Reis und/oder Getreide und/oder Stärkeprodukten und/oder Teigwaren, in konservierter, dauerkonservierter, frischer*

*oder tiefgekühlter Form; Pizzen, insbesondere als Fertig- und Teilfertiggerichte, in konservierter, dauerkonservierter, frischer oder tiefgekühlter Form; Süßwaren; Süßspeisen; Pudding; Salate und Feinkostsalate, soweit in Klasse 30 enthalten; Salatsoßen, Dips und Dressings; Müsli, Müsliriegel; Fertiggerichte und Brotaufstriche, im Wesentlichen bestehend aus Hefeextrakten*

*Klasse 31:*

*land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz; Endiviensalat; Kopfsalat; frischer Salat, soweit in Klasse 31 enthalten*

geschützten Marke Nr. 307 55 777



beschränkt auf die Waren der Klassen 29 und 30 Widerspruch eingelegt aus seiner am 23.06.2000 angemeldeten und seit 20.10.2000 für

*Klasse 29:*

*Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleisch, Fleisch- und Fischwaren, zubereiteten Fischen und Meeresfrüchten, Wild, Geflügel, Getreidemahlerzeugnissen, Gemüse, Früchten, unter Zusatz von Gemüse und/oder Teigwaren, auch in gefüllter Form und/oder Gewürzen und/oder Saucen und/oder Früchten und/oder*

*Kartoffeln und/oder Reis und/oder Hülsenfrüchten, auch in zubereiteter, konservierter oder tiefgekühlter Form, insbesondere Fertigsuppen und Fertigeintöpfe*

eingetragenen Marke Nr. 300 47 071

### **Teufels Küche.**

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren die rechts-erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Hierauf hat der Wider-sprechende Benutzungsunterlagen eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 20.02.2009 den Widerspruch und mit Beschluss vom 08.04.2010 die hiergegen eingelegte Erinnerung des Widersprechenden zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt:

Unabhängig davon, ob der Widersprechende auf die zulässige Nichtbenut-zungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Be-nutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht habe, bestehe bereits wegen fehlender Markenähnlichkeit für den Verkehr keine Gefahr von Verwechslungen. Da die sich gegenüberstehenden Marken teilweise zur Kennzeichnung identischer und nahe stehender Waren bestimmt seien und die Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe, sei angesichts der zwischen der Warenidentität bzw. -ähnlichkeit, Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Markenähnlichkeit bestehenden Wechselwirkung zwar ein erheblicher Abstand der Marken erforderlich, den die jüngere Marke aber einhalte. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die gegenüberstehenden Marken schon durch das zusätzliche Wortelement "Küche" in der Widerspruchsmarke sowie durch den Bildbestandteil in der jüngeren Marke in klanglicher, schriftbildlicher und be-grifflicher Hinsicht deutlich voneinander. Im Gegensatz zur Auffassung des

Widersprechenden bestehe auch keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr wegen des in beiden Vergleichsmarken enthaltenen Wortes "Teufels". Eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 a. E. MarkenG komme ebenfalls nicht in Betracht.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er erachtet die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke für glaubhaft gemacht. Angesichts der teils identischen, teils ähnlichen beidseits beanspruchten Waren und des „zumindest“ normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke bestehe eine Verwechslungsgefahr. Da der Begriff „Küche“ in der Widerspruchsmarke für die aus dem Bereich der Lebensmittel kommenden Waren beschreibend sei, so dass die Widerspruchsmarke allein durch „Teufels-“ geprägt sei, stünden sich nur die identischen Wortelemente „Teufels-“ gegenüber, so dass die beiden Marken als ähnlich anzusehen seien.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20.02.2009 und 08.04.2010 aufzuheben und die Marke Nr. 307 55 777 wegen des Widerspruchs aus der eingetragenen Marke Nr. 300 47 071 für die Waren der Klassen 29 und 30 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich auf die wesentlichen Gründe im angefochtenen Beschluss, die sie für richtig erachtet und denen hinzuzufügen die Beschwerdebegründung keinen Anlass gebe. Darüber hinaus wiederholt sie ihre Nichtbenutzungseinrede.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Der Widersprechende hat hierbei neue Benutzungsunterlagen eingereicht, welche die Markeninhaberin als verspätet gerügt hat.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen ist ungeachtet der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke bereits wegen der fehlenden hinreichenden Markenähnlichkeit selbst für identisch beanspruchte Waren und unter Zugrundelegung normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat und was auch zwischen den Beteiligten außer Streit steht, werden beide Marken für eng ähnliche, teils sogar identische Waren beansprucht und ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Angesichts dessen ist eine Verwechslungsgefahr auf dem Gebiet identisch beanspruchter Waren nach der oben genannten Wechselwirkungstheorie nur ausgeschlossen, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen unähnlich oder allenfalls nur sehr entfernt ähnlich sind. Dies ist allerdings der Fall.

Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, § 9 Rn. 178 m. w. N.). Dabei sind ihre Übereinstimmungen oder Abweichungen im Bild, im Klang und in der Bedeutung umfassend zu ermitteln, wobei berücksichtigt werden kann, welche Bedeutung diesen Aspekten beim Vertrieb der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 415 [Rn. 28] - SIR/Zirh). Eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte begründet zwar nicht notwendig die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21 f.] - SIR/Zirh), kann aber im Einzelfall ausreichen (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21] - SIR/Zirh; BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA; GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110,

112 - dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions), sofern nicht die Übereinstimmungen in einem Aspekt durch die bestehenden Unterschiede in den anderen neutralisiert werden (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 35] - SIR/Zirh).

Auf der Grundlage dieser Vorgaben liegt kein Grad der Markenähnlichkeit vor.

Nach ihrem Gesamteindruck, auf den bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken grundsätzlich unabhängig vom Prioritätsalter abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken in visueller Hinsicht schon durch den aufwändigen Bildbestandteil in der angegriffenen Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet.

Soweit der Widersprechende meint, eine enge Zeichenähnlichkeit daraus herleiten zu können, dass beide Marken jeweils allein durch den Wortbestandteil „Teufels-“ geprägt würden, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Zwar kommt eine Markenähnlichkeit trotz Unterschieden im Gesamteindruck auch in Betracht, wenn Bestandteile einer komplexen Marke, die Bestandteilen der gegenüberstehenden Marke entsprechen, den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck dominieren (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder prägen (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo). Vorliegend ist aber schon fraglich, ob der Verkehr die jüngere Marke in optischer oder akustischer Hinsicht allein als durch den Wortbestandteil „Teufels-“ geprägt erachtet und sie jedenfalls bei einer klanglichen Wiedergabe hierauf verkürzt. Denn es spricht viel dafür, dass der Verkehr diesen Wortbestandteil als die Genitivform des Begriffs „Teufel“ deutet und ihn infolge des angeschlossenen Bindestrichs am Wortende zwangsläufig nur als einen Teil eines zusammengesetzten Begriffs ansieht. Der zweite Teil ist mangels eines weiteren

Wortes nur dem aufwändig gestalteten Bild zu entnehmen, das einen Kochtopf erkennen lässt, so dass der Verkehr der Marke insgesamt den Aussagegehalt „Teufels-Topf“ entnimmt. Erst recht ist fraglich, ob bei der optischen Wahrnehmung eine Prägung der jüngeren Marke durch den Wortbestandteil nicht allein deshalb ausscheidet, weil der Bildbestandteil das in deutlich verkleinerter Schrift gehaltene Wort „Teufels-“ so stark überwiegt, dass der Verkehr die jüngere Marke bei der optischen Wahrnehmung allein als vom Bild geprägt erachtet (vgl. zur Prägung durch Bildbestandteile Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, § 9 Rn. 393 ff.). Dies bedarf allerdings keiner Vertiefung, weil selbst dann, wenn eine Prägung der jüngeren Marke durch das Wort „Teufels-“ unterstellt wird, jedenfalls eine Prägung des Wortes „Teufels“ bei der Widerspruchsmarke ausscheidet. In dieser sind nämlich die beiden Begriffe „Teufels“ und „Küche“ zu einem untrennbaren Gesamtbegriff verschmolzen. Ob, wie der Widersprechende geltend macht, der Begriff „Küche“ für die beanspruchten Waren möglicherweise beschreibend ist, kann dabei dahinstehen, weil der Verkehr selbst dann, wenn er in dem Begriff „Küche“ einen beschreibenden Sinngehalt erkennen würde, die Gesamtmarke wegen ihrer grammatikalischen Konstruktion stets nur als untrennbare Einheit auffassen wird, was der Annahme einer Prägung der Widerspruchsmarke allein durch den Begriff „Teufels-“ entgegen steht. Sieht der Verkehr aber die Widerspruchsmarke nicht allein durch den Bestandteil „Teufels-“ geprägt an, sondern nimmt er sie nur in ihrer Gesamtheit wahr und gibt sie auch nur so wieder, wird er sie selbst dann ohne Mühe hinreichend auseinander halten können, wenn er - was aus denselben Gründen allerdings weniger wahrscheinlich ist - bei der Betrachtung der jüngeren Marke nur deren Wortbestandteil wahrnehmen sollte.

Aus denselben Gründen scheidet auch eine klangliche Ähnlichkeit beider Marken aus, so dass der nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sich stellenden weiteren Frage, welche Bedeutung die klangliche Wiedergabe von Marken auf dem hier interessierenden Warenaektor für die Bestimmung des Grades der Zeichenähnlichkeit zukommt (vgl. EuGH RIW, 775, 776[Rz. 27] - *Lloyd*

*Schuhfabrik Meyer*, GRUR 2006, 237, 239 [Rz. 37] - *Picaro/Picasso*), nicht weiter nachgegangen zu werden braucht.

Wegen des erkennbaren Gesamtbegriffs in der Widerspruchsmarke scheidet auch die Annahme einer Markenähnlichkeit in Form des gedanklichen Inverbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG aus. Auch sind sonstige Anhaltspunkte für eine assoziative Verwechslungsgefahr i. S. d. vorgeannten Vorschrift, insbesondere infolge einer benutzten Zeichenserie des Widersprechenden, weder von diesem vorgetragen noch anderweitig erkennbar.

Da somit im Ergebnis die Markenstelle den Widerspruch zutreffend mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen hat, war der hiergegen eingelegten Beschwerde des Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Klante

Martens

Schwarz

Me