



# BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 553/10

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 30 2008 040 994**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. September 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 30 2008 040 994

**Märchenwein**

für die Waren

„Klasse 31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 30 2008 011 188

### **ROTKÄPPCHEN ,**

die für die Waren

„Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne Füllung sowie alle übrigen Schokoladenwaren, Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke) und andere Zuckerwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze; Kühleis;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; entalkoholisierte Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 17. August 2010 gemäß § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1 und 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen, weil zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwischen den Waren, für die die Marken

eingetragen seien, teilweise Identität, teilweise eine hochgradige Ähnlichkeit und im Übrigen zumindest eine entfernte Ähnlichkeit bestehe. Die Widerspruchsmarke weise von Haus aus eine normale und wegen ihrer Bekanntheit im Verkehr für Schaumwein für diese Ware auch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft auf. Wegen der teilweisen Warenidentität und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Schaumwein sei zur Vermeidung von Verwechslungen ein deutlicher Abstand der Marken erforderlich. Dieser Abstand werde von der angemeldeten Marke gegenüber der Widerspruchsmarke nach dem maßgeblichen Gesamteindruck in jeder Richtung eingehalten. Die Marken unterschieden sich sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht eindeutig voneinander. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, weil der Name „Rotkäppchen“ nicht symbolisch für sämtliche Märchen stehe. Die beiden Begriffe seien weder Synonyme noch sinnverwandt oder ohne weiteres austauschbar. Es liege entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch keine Sachlage vor, die mit derjenigen in der vom Bundespatentgericht entschiedenen Sache „Rebenfreund/Traubenfreund“ vergleichbar sei, weil es den Marken „ROTKÄPPCHEN“ und „Märchensekt“ an einer vergleichbaren begrifflichen Ähnlichkeit fehle. Auch die Gefahr, dass die Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Alt. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, bestehe nicht, weil das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden thematischen Hinweises die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1999, 735, 736 „MONOFLAM/POLYFLAM“) nicht begründen könne. Dies gelte insbesondere dann, wenn es - wie im vorliegenden Fall - an einer benutzten Markenserie fehle, die aus einem gleichen oder wesensgleichen Stammbestandteil und einem abwandelnden Zusatz besteht.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, dass die für Schaumweine benutzte und ihrer Ansicht nach bekannte Widerspruchsmarke auch eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft für Weine aufweise, da Schaumweine unter den Oberbegriff „Weine“ fielen. Sie trägt ferner vor, dass die Widerspruchsmarke nicht eine rote Flaschenhalsumhüllung

beschreibe, da hierfür nicht das Wort „Käppchen“, sondern der Begriff „Kapsel“ verwendet werde. Der Verkehr verbinde mit dem Wort „ROTKÄPPCHEN“ vielmehr allein die bekannte deutsche Märchenfigur. Vor diesem Hintergrund bestehe die Gefahr, dass die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, da es auf dem fraglichen Warengbiet keine weiteren Marken Dritter gebe, die Weine oder Schaumweine mit Märchenfiguren kennzeichneten. Für den Verkehr liege bei dieser Sachlage die Annahme geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Inhabern der beiderseitigen Marken nahe.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2010 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2008 040 994 anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren weder geäußert noch Anträge gestellt.

## II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gem. § 66 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG zulässig, aber unbegründet. Die Markenstelle hat die Gefahr von Verwechslungen der Marken gem. §§ 43 Abs. 2 S. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend verneint.

Nach diesen Vorschriften kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch beide Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen

besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein niedriger Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; z. B. BGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 22 „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 2000, 899, 901, Nr. 40 „Marca/Adidas“; GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 „PICASSO“; BGH GRUR 2005, 513 „Ella May/MEY“; GRUR 2006, 859 „Malteserkreuz“).

Ausgehend von diesem Grundsatz bedarf es - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - auch im vorliegenden Fall angesichts der Identität der beiderseitigen Waren der Klassen 32 und 33 insoweit eines überdurchschnittlichen Abstands der Marken und speziell bei alkoholischen Getränken, zu denen auch Sekte und Schaumweine zählen, für die die Widerspruchsmarke angesichts ihrer langjährigen und umfangreichen Benutzung und ihrer Marktführerschaft auf diesem Warengebiet eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweist, eines noch deutlicheren Markenabstands. Dieser notwendige deutliche Abstand wird von der angegriffenen Marke entgegen der Ansicht der Widersprechenden in jeder Richtung eingehalten.

Die Wörter „Märchenwein“ und „ROTKÄPPCHEN“ weisen sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht keinerlei Ähnlichkeit auf. Auch eine unmittelbare begriffliche Ähnlichkeit besteht nicht, denn die beiden Markenwörter weisen weder denselben noch im Wesentlichen denselben Begriffsgehalt auf. Vielmehr besteht die angegriffene Marke aus einem aus den Wörtern „Märchen“ und „Wein“ gebildeten Gesamtbegriff, während die Widerspruchsmarke aus dem Namen eines einzelnen Märchens ohne den Zusatz „-wein“ besteht. Die unterschiedlichen

Bedeutungen der Marken kann der Verkehr ohne Weiteres erkennen und auseinanderhalten.

Zwischen den beiderseitigen Marken besteht auch nicht die Gefahr von Verwechslungen durch gedankliche Verbindung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alt. MarkenG).

Unter diesen gesetzlichen Tatbestand fallen ausschließlich Fälle einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Eine Ausdehnung auf Gedankenverbindungen, die zu lediglich hindernden, rufausbeutenden oder verwässernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Verwechslungen führen, wird von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht erfasst (EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 18-21 - Sabèl/Puma; BGH a. a. O. - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2000, 886, 888 - Bayer/Beychem; GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder). Daher ist auch nicht jegliche, wie immer geartete gedankliche Assoziation als Schutzhindernis i. S. d. vorgenannten Bestimmung anzusehen. Insbesondere geht es nicht an, über die Rechtsfigur des gedanklichen Inverbindungbringens auch bloße Zeichenbildungsprinzipien zu schützen (BPatG PAVIS PROMA, 24 W (pat) 146/93 - Beschluss vom 21.02.1995). Die - ggf. auch naheliegende - Vermutung, dass die Wahl des angegriffenen Zeichens nicht zufällig erscheint, sondern eine gewisse Annäherung an die ältere Marke durchaus gewollt ist, vermag daran nichts zu ändern (BGH a. a. O. - Zwilling/Zweibrüder).

Ausgehend hiervon ist im vorliegenden Fall eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung zu verneinen. Für eine hierunter fallende mittelbare Verwechslungsgefahr der Marken hat weder die Widersprechende Tatsachen vorgetragen noch sind solche anderweitig ersichtlich. Der Inhaber der angegriffenen Marke verwendet in dieser weder einen (Stamm-)Bestandteil einer von der Widersprechenden benutzten Markenserie noch deren Firmenkennzeichnung. Auch die Art der Markenbildung der angegriffenen Marke weist keinerlei Ähnlichkeit im Markenbildungsprinzip mit der Widerspruchsmarke auf.

Auch eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr besteht zwischen den beiderseitigen Marken nicht. Diese kann gegeben sein, wenn trotz der erkannten begrifflichen Unterschiede wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts und einer einander entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit i. S. v. Serienmarken geschlossen werden kann (BGH Mitt. 1968, 196, 197 - Jägerfürst/Jägermeister; BPatG GRUR 1998, 1025, 1026 f. - Rebenfreund/Traubenfreund). Bei der Annahme dieser Art von Verwechslungen ist jedoch Zurückhaltung geboten. Sie setzt in jedem Fall voraus, dass sich die gedankliche Verbindung aufdrängt (BGH a. a. O. - Zwilling/Zweibrüder). Sind mehrere Gedankenschritte erforderlich, um hinreichende Gemeinsamkeiten der Marken festzustellen (OLG Hamburg GRUR 2000, 1057 - Christinen Brunnen/Kristians Quell), oder führt eine gesamtbegriffliche Verbindung von der Vorstellung weg, es mit Serienmarken zu tun zu haben (BPatG Mitt. 1977, 71, 72 - FLUTE/Zauberflöte), liegt keine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr vor.

Im vorliegenden Fall fehlt es sowohl an einer Ähnlichkeit des Sinngehalts des Gesamtbegriffs „Märchenwein“ mit der Widerspruchsmarke „Rotkäppchen“ als auch an einer ähnlichen Markenbildung; denn während die Widerspruchsmarke nur aus dem Namen eines einzelnen Märchens besteht, besteht die angegriffene Marke aus einem aus der Verbindung des Oberbegriffs „Märchen“ und der Warenbezeichnung „Wein“ resultierenden Gesamtbegriff. Der sich in Folge dessen ergebende begriffliche Unterschied der Marken ist so erheblich, dass auch bei Berücksichtigung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht damit zu rechnen ist, dass die Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren die angegriffene Marke als eine solche aus dem Geschäftsbetrieb der Inhaberin der älteren Marke ansehen könnten. Die Beschwerde der Widersprechenden musste daher erfolglos bleiben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen auf eine der am Verfahren beteiligten Parteien (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) gibt die Sache und das Verhalten der Beteiligten keinen Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Schnurr

Reker

Fa