



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 23/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Marke 30 2008 024 095**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Richters Reker als Vorsitzendem sowie der Richterin Eder und des Richters Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Gegen die Eintragung der Marke 30 2008 024 095



für die Ware

„Spirituosen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„Weine, Spirituosen, insbesondere Liköre; Alkoholfreie Getränke“

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 003 808 888

## **NACHTWÄCHTER.**

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, trotz Identität der Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke den nötigen Abstand ein. Die angegriffene Marke weise dem maßgeblichen Gesamteindruck nach sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht keine die Gefahr von Verwechslungen begründende Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke auf. Bei kombinierten Wort-Bildmarken sei zwar regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass deren Wortbestandteile den Gesamteindruck prägten. Somit sei bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von einer Reduktion der jüngeren Marke auf den Bestandteil „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ auszugehen, da die weiteren Wortbestandteile der angegriffenen Marke rein beschreibender Natur seien bzw. die Angabe „JAC. BRÜMMER“ als Firmenbezeichnung wirke. Das Wort „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ in der angegriffenen Marke weise jedoch keine zur Begründung einer Verwechslungsgefahr ausreichende Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke auf. Dem Bestandteil „NACHTWÄCHTER“ komme innerhalb der angegriffenen Marke und des Wortes „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ auch keine den Gesamteindruck prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung zu, da der Verkehr das Wort „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ als einheitlichen Gesamtbegriff wahrnehme. Dessen Bestandteil „TROPFEN“ stelle für Spirituosen keine unmittelbar beschreibende Angabe dar.

Dagegen wendet sich der Widersprechende mit der Beschwerde. Er ist weiterhin der Ansicht, dass der bei Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft erforderliche Zeichenabstand von der angegriffenen Marke nicht eingehalten werde. Der Gesamteindruck dieser Marke werde durch deren Bestandteil „NACHTWÄCHTER“ geprägt bzw. dieser Bestandteil habe innerhalb der Bezeichnung „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ eine selbständig kennzeichnende Stellung inne, weil der Begriff „TROPFEN“ auch für Spirituosen beschreibend verwendet werde. Diesbezüglich verweist er auf eine Reihe eingetragener Marken ("Feuerio-Tropfen", "DR. MAMPE'S BITTERE TROPFEN", "Nürnberger Peterles Tropfen",

"BAMBERGER SIEBEN HÜGEL TROPFEN", "ECKERT'S WACHOLDER Die besondere Marke - in jedem Tropfen Charakter", "Eskalonyische Tropfen", "Lauterbacher Tropfen"). Ferner verweist der Widersprechende auf weitere für ihn eingetragene Marken mit älterem Zeitrang als die angegriffene Marke, nämlich eine Wortmarke "NACHTWÄCHTER" und zwei Wort-Bildmarken mit dem Wortbestandteil "Marburger Nachtwächter".

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. August 2010 und vom 20. Dezember 2012 aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die von der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts gefassten Beschlüsse und die darin vertretene Rechtsauffassung für zutreffend und verweist darauf, dass die unter der angegriffenen Marke vertriebene Ware nur im örtlichen Fachhandel in der Stadt Stade und nur in Form eines Sechser-Packs, bestehend aus verschiedenen Schnaps-Spezialitäten mit lokalem Bezug zur Stadt Stade, vertrieben werde. Die beiderseits unter den Marken angebotenen Waren seien auch nicht identisch, da unter der jüngeren Marke eine glasklare Pfefferminzspezialität angeboten werde, während der Widersprechende einen dunkelbraunen Kräuterlikör vertreibe. Die Waren würden jeweils nur regional begrenzt angeboten, und zwar in einem Abstand von ca. 600 km. Es bestehe auch keine Zeichenähnlichkeit, da sehr unterschiedliche Schriftarten und unterschiedliche Bilder eingesetzt würden. Weiter seien die Produkte in unterschiedlichen Preissegmenten angeordnet.

## II

Die zulässige Beschwerde des Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Verwechslungsgefahr von Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei insbesondere die Ähnlichkeit der Waren, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen von maßgeblicher Bedeutung sind, wobei diese Faktoren in einer Wechselwirkung zueinander stehen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2006, 60, 61 Rdn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdn. 16 - Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 258, 260 Rdn. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdn. 23 - Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdn. 15 - AIDA/AIDU). Die Verwechslungsgefahr zweier Marken nach der vorstehend genannten Bestimmung stellt eine Rechtsfrage dar, die weitgehend losgelöst von der Gefahr tatsächlicher Verwechslungen zu beurteilen ist (BGH GRUR 2012, 1040, 1044 – pjur/pure; GRUR 2013, 631, 637 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2013, 833, 839 – Culinaria/Villa Culinaria; Büscher, FS Ullmann, 2006, 129, 142; derselbe in Büscher/Dittmer/Schiwy, MarkenG § 14 Rn 198). Auch wenn § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG einen Gefahrentatbestand darstellt, reicht die bloße Vermutung der Möglichkeit von Verwechslungen nicht aus. Vielmehr muss auch der Gefahrentatbestand positiv festgestellt werden (EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 – Marca/Adidas; BGH GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24).

Bei der Beurteilung der Identität bzw. Ähnlichkeit der von den sich gegenüberstehenden Marken umfassten Waren ist von der Registerlage auszugehen und nicht von den Waren, für welche die Marken tatsächlich im Verkehr eingesetzt werden (BGH GRUR 1999, 164, 166 – JOHN LOBB). Die angegriffene Marke ist im Markenregister für die Ware „Spirituosen“ eingetragen worden. Auch die Widerspruchsmarke ist u.a. für diese Ware eingetragen, sodass markenrechtlich Warenidentität besteht.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „NACHTWÄCHTER“ ist von der Markenstelle zutreffend als durchschnittlich bewertet worden. Es sind keine Anzeichen für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft erkennbar. Auch der Widersprechende hat weder Tatsachen vorgetragen, die zur Glaubhaftmachung einer nachträglichen Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dienen könnten noch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke behauptet.

Bei dieser Sachlage bedarf es wegen der nach der Registerlage bestehenden Identität der Waren eines überdurchschnittlichen Abstands der Marken, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneinen zu können. Den insoweit erforderlichen Abstand hält die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke ein.

Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie im Erinnerungsbild des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers hinterlassen (EuGH GRUR Int 2004, 843, 845 – MATRATZEN; GRUR Int 2010, 129, 132 – Carbonell/La Espanola; BGH a. a. O. – Culinaria/Villa Culinaria). Dabei ist von der registrierten Form der zu vergleichenden Marken auszugehen (BGH GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/Il Portone; GRUR 2012, 64, 65 – Maalox/Melox-GRY).

In ihrer jeweils registrierten Form unterscheiden sich die hier zu vergleichenden Marken deutlich voneinander, da die Widerspruchsmarke nur aus dem Wort „NACHTWÄCHTER“ besteht, während die angegriffene Marke eine Vielzahl von weiteren Wort- und Bildbestandteilen aufweist, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden. Bei dieser Sachlage kann die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen nur dann festgestellt werden, wenn der Gesamteindruck der kombinierten Wort-Bild-Marke durch einen Bestandteil geprägt wird, der mit der Vergleichsmarke die erforderliche Ähnlichkeit aufweist, oder wenn die identisch übernommene ältere Marke in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung aufweist. Eine solche Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch einen mit der Widerspruchsmarke ähnlichen Bestandteil liegt jedoch nicht vor. Ebenso wenig weist der Wortbestandteil

„NACHTWÄCHTER“ innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung auf.

Eine Prägung des Gesamteindrucks einer mehrteiligen Marke durch einen einzelnen Bestandteil kann nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2010, 828, 832 – DiSC). In diesem Zusammenhang dürfen beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben, da sie sich mit weiteren Angaben zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden können (BGH GRUR 1998, 932, 933 – MEISTERBRAND; GRUR 2004, 783, 785 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Bei kombinierten Wort-Bild-Marken ist in klanglicher Hinsicht von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (BGH GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2008, 903, 905 – SIERRA ANTIGUO). Hingegen kann für die Ermittlung des bildlichen Gesamteindrucks grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-Bild-Marke ausschließlich an dem Wort orientiert, ohne den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufzunehmen (BGH GRUR 1999, 241, 244 – Lions; a. a. O. – SIERRA ANTIGUO).

Hiervon ausgehend können bei der Bestimmung des bildlichen Gesamteindrucks der angegriffenen Marke deren Bildbestandteile nicht vernachlässigt werden, wozu neben der Abbildung eines Nachtwächters mit einer Laterne und einer Hellebarde auch die Darstellung einer Stadtsilhouette sowie Stadtwappen zählen, die die angegriffene Marke auch im Erinnerungsbild deutlich von der nur aus dem Wort „NACHTWÄCHTER“ bestehenden Widerspruchsmarke abheben. Dies gilt umso mehr, wenn auch die Bestandteile der angegriffenen Marke, die nicht rein beschreibender Natur sind und über normale Unterscheidungskraft verfügen und folglich für den Gesamteindruck nicht vernachlässigt werden können, nämlich „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ und „JAC. BRÜMMER“, mit in die Betrachtung des Gesamteindrucks einbezogen werden.

Für die Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit der Marken ist zwar davon auszugehen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch die in ihr enthaltenen nicht beschreibenden Wortbestandteile geprägt wird, da sich der Verkehr zur Benennung der Marke nicht der Bildbestandteile und der ausschließlich beschreibenden Wortelemente bedienen wird, um ein alkoholisches Getränk eines bestimmten Unternehmens zu erwerben. Aber selbst dann, wenn zu Gunsten des Widersprechenden unterstellt wird, dass sich der Verkehr zur Benennung der angegriffenen Marke - unter Vernachlässigung der Herstellerangabe „JAC. BRÜMMER“ – ausschließlich des Wortes „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ bedient, besteht zwischen den beiderseitigen Marken keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr; denn auch die Wörter „NACHTWÄCHTER“ und „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ unterscheiden sich in klanglicher und auch begrifflicher Hinsicht deutlich voneinander. Die Länge beider Wörter ist sehr unterschiedlich. Die Widerspruchsmarke weist drei Silben, die angegriffene Marke hingegen fünf Silben auf. Sie ist damit in ausgesprochener Form nahezu doppelt so lang wie die Widerspruchsmarke. Die deutlich unterschiedliche Wortlänge wird auch in das maßgebliche Erinnerungsbild mit eingehen. Hinzu kommt der begriffliche Unterschied beider Bezeichnungen. Während die Widerspruchsmarke den Beruf bzw. die Tätigkeit einer Person bezeichnet, benennt das Wort „NACHTWÄCHTERTROPFEN“, soweit es für Spirituosen verwendet wird, ein Getränk („TROPFEN“), das von einem Nachtwächter konsumiert wird. Dieser ohne weiteres erfassbare Begriffsgehalt ist geeignet, die ohnehin nur geringe klangliche Ähnlichkeit der Markenwörter weiter zu vermindern. Er steht zudem der Annahme einer begrifflichen Ähnlichkeit der Markenwörter entgegen.

Mit einer weiteren Verkürzung des in der angegriffenen Marke in durchgängig gleicher Schriftart und -größe wiedergegebenen und zusammengeschriebenen und auf den Verkehr somit als Einheit wirkenden Wortes „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ muss nicht gerechnet werden. Einwortmarken sind regelmäßig nur in ihrer Gesamtheit zu würdigen (BPatG Mitt 2007, 472, 472 – FOCU-SEPT/Focus; PAVIS PROMA, Beschluss vom 2. Juli 2007, 30 W pat) 173/05 – DUAL/DUALVISION). Etwas Anderes gilt allenfalls dann, wenn der Verkehr auf Grund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen, z. B. wenn der Inhaber eines bekannten Kennzeichens dieses

mit einer älteren Marke in einem zusammengesetzten Zeichen kombiniert (BGH GRUR 2008, 905, 907 – Pantohexal). Ein solcher Ausnahmefall liegt auf Seiten der angegriffenen Marke aber nicht vor. Vielmehr hat der Verkehr keine Veranlassung für eine analysierende Betrachtung des in der angegriffenen Marke enthaltenen Wortes „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ und eine zergliedernde Abspaltung von dessen Wortbestandteil „TROPFEN“, zumal dieser zum Begriffsgehalt dieses Wortes maßgeblich beiträgt und sich mit dem voranstehenden Wort „NACHTWÄCHTER“ zu einem einheitlichen Gesamtbegriff verbindet. Dass der Bestandteil „TROPFEN“ für Spirituosen eine beschreibende Angabe darstellt, wird den Verkehr ebenfalls nicht zu einer Vernachlässigung dieses Bestandteils bei der klanglichen Wiedergabe der angegriffenen Marke veranlassen, denn er trägt – wie dies auch der BGH bereits in Bezug auf den Bestandteil „BRAND“ angenommen hat (BGH a. a. O. – MEISTERBRAND) – maßgeblich mit zum klanglichen und begrifflichen Gesamteindruck bei.

Auch eine selbständig kennzeichnende Stellung hat das mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Wort „NACHTWÄCHTER“ in der angegriffenen Marke nicht inne; denn es ist in die Wortverbindung „NACHTWÄCHTERTROPFEN“ integriert und mit dem nachgestellten Wort „TROPFEN“ inhaltlich verbunden, sodass es im Gesamtgefüge der angegriffenen Marke nicht hinreichend eigenständig hervortritt. Hinzu kommt, dass der Eindruck eines dem Wort „NACHTWÄCHTER“ hinzugefügten Stammbestandteils für den Verkehr auch deshalb nicht entstehen kann, weil der ihm hinzugefügte Bestandteil nicht schutzfähig und dem Verkehr auch sonst nicht als Stammbestandteil geläufig ist (vgl. insoweit: BGH GRUR 2010, 646, 648 - OFFROAD). Die Gefahr einer markenrechtlich relevanten unmittelbaren Verwechslung der Marken ist daher ausgeschlossen.

Darüber hinaus besteht auch nicht die Gefahr einer Verwechslung der Marken durch gedankliche Verbindung.

Nicht jegliche wie auch immer geartete gedankliche Assoziation stellt ein relatives Schutzhindernis i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG dar. Fälle, in denen der Verkehr lediglich irgendwelche rein assoziativen gedanklichen Verbindungen zwischen den Marken herstellt, weil die Wahrnehmung der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt, obwohl beide Marken als solche und ihrer betrieblichen Her-

kunft nach nicht verwechselt werden, fallen daher nicht unter § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (EuGH a. a. O. – Sabèl/Puma; GRUR 2009, 772, 777 – Augsburger Puppenkiste). 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 GRUR 2004, 779, 783 – Zwilling/Zweibrüder). Vielmehr fallen unter den gesetzlichen Tatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nur Fälle einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, bei denen die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, gleichwohl aber einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten (BGH GRUR 2000, 886, 887 – Bayer/BeiChem; GRUR 2009, 672, 676 – OSTSEE-POST). Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung reicht das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in beiden Marken noch nicht aus. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass der Markeninhaber im Verkehr bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist, und zwar vor dem Anmeldetag der jüngeren Marke (EuGH GRUR 2008, 343, 346 – Il Ponte Finanziaria; BGH GRUR 2013, 1239, 1242 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Verfügt der Widersprechende zwar über eine eingetragene Markenserie mit gleichem Stammbestandteil, sind diese Marken aber nicht benutzt, kommt eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens nicht in Betracht (EuGH a. a. O. – Il Ponte Finanziaria).

Da der Widersprechende lediglich vorgetragen hat, zwei weitere Wort-Bild-Marken „Marburger Nachtwächter“ in den Jahren 1949 bzw. 1981 angemeldet zu haben, jedoch keinerlei Tatsachen zur Benutzung dieser Marken vorgetragen hat, ist eine Gewöhnung des inländischen Verkehrs an den Stammbestandteil „NACHTWÄCHTER“ einer Markenserie des Widersprechenden nicht feststellbar, weshalb nach den zuvor genannten rechtlichen Grundsätzen auch die Feststellung einer Gefahr der gedanklichen Verbindung der beiderseitigen Marken nicht möglich ist.

Für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr unter anderen rechtlichen Gesichtspunkten sind weder hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte ersichtlich noch vom

Widersprechenden vorgetragen worden. Daher kann die Beschwerde des Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG sowie die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 1 und 2 MarkenG besteht keine Veranlassung.

### **Rechtsmittelbelehrung (bei zulassungsfreier Rechtsbeschwerde)**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Reker

Eder

Dr. Himmelmann

prä