



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 519/13

Verkündet am
8. Oktober 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2010 018 708

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2014 durch die Richterin Dorn als Vorsitzende, den Richter Hermann und die Richterin Kriener

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die farbige (rot, schwarz, orange, weiß) Wort-/Bildmarke



ist am 30. März 2010 angemeldet und am 21. Juni 2010 unter der Nummer 30 2010 018 708 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 29: Fleisch, Fisch (konserviert); Fleischkonserven; Fleischwaren, eingesalzen (Pökelfleisch); Schweinefleisch; Wurst (Bratwurst, Brühwurst); Wurstwaren.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 23. Juli 2010 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende aus ihrer seit 24. Juli 2002 für die Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33

Fleisch- und Wursterzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Wild- und Geflügelerzeugnisse, geräuchert, in Salaten, als Konserven oder Präserven, als Feinkost- oder Menüartikel, Obst- und Gemüseerzeugnisse als Konserven oder zubereitet bei Salaten, Feinkost- und Menüerzeugnissen, Fruchtgelees und Marmeladen, Milcherzeugnisse, Pudding, Gallerten, nicht diätetische, Käse, Joghurt- und Butterzubereitungen, in Essig Eingemachtes, Früchte in Alkohol, Kaffee, Instantkaffee, Kaffeegränulate, Tee, Teegranulate, Teeaufgussbeutel, Teekonzentrate, Kakao, Puddingpulver, Backpulver, Schokolade, Pralinen, Zuckerwaren (Brotaufstrich aus Kakao-Nougat), Kloßmehl, Kuchen, Back-, Konditorei- und Patisseriewaren, Backmischungen, Speiseeis-Sahne-Zubereitungen, Honig, Gewürze, Gewürzgranulate, Vanillin, Grillkräuter, Salat- und Würzsaucen, Fruchtsaucen, Instantsaucen, Bindemittel für Kochzwecke; Dauerbackwaren und Chips/Snacks auf Getreide- oder Kartoffelbasis; Südfrucht- und Fruchtsäfte, Instantfleischbrühen, Trunkpulver in der Frucht- oder Kakaorichtung; Weine, Perlweine, Sekt, Weinmischgetränke, Spirituosen, Liköre

eingetragenen Wort-/Bildmarke 301 69 347



Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 27. Februar 2013 hat die Markenstelle für Klasse 29 des DPMA eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass von einer schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei, da sie in ihrem Wortbestandteil „delikat“ einen beschreibenden Hinweis auf das wohl-schmeckende und köstliche Aroma der geschützten Waren enthalte. Der Schutz-umfang der Widerspruchsmarke beschränke sich also auf die grafische Gestaltung in Form eines Ovals, auch wenn sich diese ihrerseits aufgrund ihrer Einfachheit und häufigen Verwendung vergleichbarer Darstellungen im Lebensmittelbereich als kennzeichnungsschwach erweise. Vor diesem Hintergrund seien die sich ge-genüberstehenden Zeichen auch unter Berücksichtigung der Identität bzw. hoch-gradigen Ähnlichkeit der Waren in der Klasse 29 aus Rechtsgründen nicht ver-wechselbar. In der Gesamtheit unterschieden sich die die Vergleichszeichen in ihren Bildbestandteilen und hinsichtlich des nicht in der Widerspruchsmarke ent-haltenen Begriffs „die Wurst“ der jüngeren Marke deutlich voneinander. Eine Prä-gung der beiden Marken durch den übereinstimmenden Wortbestandteil „delikat“ komme nicht in Betracht, da dieser für die betroffenen Waren beschreibend und damit schutzunfähig sei. Es bestünden auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Bezeichnung „delikat“ infolge intensiver markenmäßiger Benutzung durch die Wi-dersprechende eine betrieblich herkunftshinweisende Funktion erhalten habe. Es sei daher vielmehr von einer Prägung des Gesamteindrucks durch die Gesamtheit

der Wort- und Bildbestandteile oder gar nur durch die Bildbestandteile auszugehen, so dass eine klangliche Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen ausgeschlossen sei. Auch die bildlichen Gestaltungen der beiden Zeichen wiesen deutliche Unterschiede auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, der Widerspruchsmarke komme von Haus aus gerade aufgrund ihrer Schlichtheit und Einfachheit, wodurch sie sich von den im Lebensmittelsektor häufig verwendeten „überfrachteten“ grafischen Ausgestaltungen abgrenze, eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Diese werde durch eine jahrelange intensive Benutzung der Marke noch signifikant erhöht. Zum Beleg hierfür hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers, aus denen die Jahresumsätze für den Zeitraum von Frühjahr 2006 bis Frühjahr 2011, hervorgehen, sowie Verwendungsbeispiele, Rechnungskopien und eine Werbebroschüre vorgelegt. Wegen der diesbezüglichen Einzelheiten wird auf die Anlagen D1 – D4 zum Schriftsatz vom 16. Oktober 2013 Bezug genommen. Ausgehend von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen Waren halte die angegriffene Marke den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen besonders großen Abstand nicht ein. Die Vergleichszeichen wiesen zum einen eine hochgradige bildliche Ähnlichkeit auf. Hierbei könne der Wortbestandteil bei der Betrachtung des Gesamteindrucks nicht komplett außer Acht gelassen werden. Beide Marken wiesen eine identische prägende Grundform auf, nämlich die zentrale Darstellung des Wortes „delikat“ innerhalb eines identisch orientierten Ovals. Die zusätzlichen, nichtssagenden Bildelemente in der jüngeren Marke und der beschreibende Zusatz „die Wurst“ führten aus der bildlichen Verwechslungsgefahr nicht heraus, da der von der Widerspruchsmarke übernommene prägende Grundaufbau dadurch nicht verändert bzw. sogar noch betont werde. Überdies liege eine klangliche Identität vor, da es bei einer phonetischen Wiedergabe der Marken für den Verbraucher keine Veranlassung gebe, dem Wortelement „delikat“ eine geringere Bedeutung beizumessen oder dieses sogar zu ignorieren. Der beschreibende Zusatz „die Wurst“ in der jüngeren Marke sei

hingegen unbeachtlich. Im Übrigen sei die Gefahr hoch, dass das Publikum die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringe. Denn selbst wenn der angesprochene Verkehr Unterschiede in den sich gegenüberstehenden Marken erkenne, werde er das angegriffene Zeichen lediglich für eine geringfügige Abwandlung bzw. Modernisierung der ihm durch intensive Benutzung bekannten Widerspruchsmarke halten.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 27. Februar 2013 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin hat sich weder im patentamtlichen Verfahren noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert. Einen Sachantrag hat sie ebenfalls nicht gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen den Vergleichszeichen keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, MarkenG besteht.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-

ren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2011, 824 Rdnr. 19 – Kappa; GRUR 2010, 833 Rdnr. 12- Malteserkreuz II; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903 Rdnr. 10 - SIERRA ANTI-GUO).

a) Ausgehend von der Registerlage besteht zwischen den für die jüngere Marke eingetragenen Waren „Fleisch, Fisch (konserviert); Fleischkonserven; Fleischwaren, eingesalzen (Pökelfleisch); Schweinefleisch; Wurst (Bratwurst, Brühwurst); Wurstwaren“ und den Widerspruchswaren „Fleisch- und Wursterzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse“ Identität.

b) Es ist von einer sehr geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke  auszugehen. Denn ihr Wortbestandteil „delikat“ in der Bedeutung von „wohlschmeckend, köstlich, fein zubereitet“ (<http://www.duden.de/rechtschreibung/delikat>) enthält im Zusammenhang mit den hier relevanten Widerspruchswaren „Fleisch- und Wursterzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse“ einen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf deren wohlschmeckendes und köstliches Aroma.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke leitet sich daher allein aus der Grafik ab. Diese erschöpft sich in einer schwarzen Ovalumrandung des Wortbestandteils, welche im oberen und unteren Bereich etwas dicker dargestellt ist. Dieses einfache und gebräuchliche grafische Element dient ausschließlich der Herausstellung der Sachangabe, entfaltet jedoch keinen nennenswerten kennzeichnenden Cha-

rakter (vgl. auch BPatG 24 W (pat) 273/03 – The Butcher Shop & Grill; 25 W (pat) 234/01 – BEST FOOD CATERING; 24 W (pat) 180/02 – Beauty Pads).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit ist daher von Haus aus sehr schwach.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden vermögen die vorgelegten Glaubhaftmachungunterlagen eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke  aufgrund intensiver Benutzung in Deutschland weder zum maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke (30. März 2010) noch zum Entscheidungszeitpunkt zu rechtfertigen. Eine solche kann in der Regel nicht allein aus den erzielten Umsatzzahlen hergeleitet werden, da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Darüber hinaus müssen insbesondere Umsatz- und Absatzzahlen im jeweiligen Marktumfeld gesehen werden, welches nach objektiv-wirtschaftlichen Gesichtspunkten abzugrenzen ist (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdnr. 139 m.w.N.). Vorliegend wurden zwar in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden, B..., vom 13. September 2011 die Umsatzzahlen in den Jahren 2006 bis 2011 mitgeteilt, es fehlen jedoch objektive Angaben zu Vergleichsgrößen (Gesamtmarkt auf dem betreffenden Produktfeld), so dass der Marktanteil der von der Widersprechenden vertriebenen und mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Fleisch- und Wurstwaren im maßgeblichen Zeitraum unbekannt ist. Darüber hinaus fehlen Angaben zu den Werbeaufwendungen. Allein die angeführte langjährige Benutzung der Widerspruchsmarke, bei der es sich nach dem pauschalen und nicht belegten Vorbringen der Widersprechenden um die Weiterführung einer jahrzehntelangen Tradition einer identischen Wort-/Bildmarke Nr. DD 644 730 aus Zeiten der ehemaligen DDR handeln soll, und die vorgelegten Verwendungsnachweise, Rechenkopien und Werbebroschüren reichen aus o.g. Gründen nicht aus, um eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu belegen. Im Übrigen müsste eine solche im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (vgl. Strö-

bele/Hacker a.a.O., § 9 Rdnr. 187 m.w.N.), was ebenfalls nicht glaubhaft gemacht wurde, da sich die Angaben und vorgelegten Unterlagen nur auf den Zeitraum von 2006 bis 2011 beziehen. Eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke ist auch nicht gerichtsbekannt.

Im Ergebnis ist daher von einer weit unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Vor diesem Hintergrund ist der Grad der Markenähnlichkeit zu gering, um selbst bei identischen Waren eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu begründen.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH a.a.O. Rdnr. 26 – Kappa; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 – airdsl; MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC; BGHZ 139, 340, 347 - Lions).

Beim Zeichenvergleich ist darüber hinaus auch zu berücksichtigen, dass nach ständiger Rechtsprechung der Schutzzumfang von Marken oder Markenbestandteilen, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen oder an beschreibende Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist und sich auf die jeweilige (ggf. nur minimale) eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt, d.h. auf die Bestandteile, die dem Zeichen über seine Anlehnung an die freizuhaltende

Angabe hinaus die Eintragungsfähigkeit erst verleihen (vgl. BGH GRUR 2012, 1040 - pjur/pure; GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus). Dasselbe gilt für beschreibende Angaben, die – wie hier – nur aufgrund ihrer besonderen grafischen Ausgestaltung dem Markenschutz zugänglich sind (BGH GRUR 2010, 646 – OFFROAD). Demzufolge ist eine markenrechtliche relevante Verwechslungsgefahr regelmäßig zu verneinen, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf beschreibende oder sonst schutzunfähige Elemente beschränken (BGH a.a.O. – AntiVir/AntiVirus; GRUR 2000, 608, 610 – ARD-1). Schutzunfähige Bestandteile dürfen also beim Zeichenvergleich nicht berücksichtigt werden, weil dies dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleichkommen würde (vgl. BGH a.a.O.). Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung BGH GRUR 2008, 803, 804 – HEITEC; aus dem dortigen – nicht weiter begründeten – Hinweis, dass die Beschränkung des Schutzzumfangs nicht gegenüber solchen Marken bestehe, die wie die ältere Marke sich an eine beschreibende Angabe anlehnen oder diese nur geringfügig abwandeln, kann nämlich nicht geschlossen werden, dass bei gleichermaßen schutzunfähige Bestandteile enthaltender Marken bereits die Übereinstimmung in diesen schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr begründe; denn dann würde letztlich die unzulässige Monopolisierung einer schutzunfähigen Marke nachträglich legitimiert, was nach den eingangs genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aber gerade vermieden werden soll (vgl. auch BPatG 28 W (pat) 12/12 – MENOFEEM/menofemina; 28 W (pat) 109/11 – NOBLESSE, jeweils abrufbar unter www.juris.de).

aa) Vor diesem Hintergrund kommt eine klangliche und begriffliche Verwechslungsgefahr nicht in Betracht, da der in beiden Marken identisch enthaltende Wortbestandteil „delikat“ wegen seines unmittelbar beschreibenden Inhalts im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Waren nicht geeignet ist, in rechtserheblichem Ausmaß kollisionsbegründend herangezogen zu werden.

bb) In bildlicher Hinsicht ist eine gewisse Ähnlichkeit aufgrund des die Wortelemente in beiden Marken jeweils umgebenden Ovals zwar nicht zu verneinen, sie ist aber aufgrund der nicht zu vernachlässigenden (und wohl vorrangig schutzbegründenden) zusätzlichen Bildelemente der mehrfarbigen angegriffenen Marke in Form einer fünfblättrigen Blüte und des das Oval umgebenden Rechtecks, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden, aber nur als gering einzustufen. Eine geringe Zeichenähnlichkeit reicht hier trotz bestehender Warenidentität bei einer sehr geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Eine (Allein-)Prägung der jüngeren Marke in einem schutzbegründenden Bestandteil, der dem Zeichenvergleich zugrunde gelegt werden kann, liegt nicht vor. Dass beide Marken das übereinstimmende Element „delikat“ enthalten, hat dabei wiederum außer Betracht zu bleiben, denn wegen der Schutzunfähigkeit dieses Einzelbestandteils darf die Übereinstimmung insoweit – wie oben ausgeführt – dem Zeichenvergleich nicht zugrunde gelegt werden.

2. Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; BGH a.a.O. Rdnr. 15 – OFFROAD; GRUR 2010, 833 Rdnr. 20 – Malteserkreuz II) oder unter dem Aspekt des Serienzeichens (EuGH GRUR 2012, 1257, 1259 Rdnr. 27 ff. – PROTI; BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 - Kinder II) sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.

Zwar mag der Verkehr die angegriffene Marke entsprechend den Ausführungen der Widersprechenden für eine geringfügige Abwandlung bzw. Modernisierung der Widerspruchsmarke halten. Die Widersprechende übersieht hierbei aber, dass diese tatsächliche Zeichenähnlichkeit und Verwechselbarkeit keine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne begründen kann, da – wie oben ausgeführt – schutzunfähige Elemente, auf die sich die Übereinstimmungen der Vergleichszeichen hier im Wesentlichen beschränken, für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sein dürfen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Dorn

Kriener

Hermann

Hu