



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 20/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke 913 387

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juni 2016 durch den Richter Hermann, die Richterin kraft Auftrags Seyfarth und die Richterin Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die orange und weiß gestaltete, in der Türkei basisregistrierte und am 29. Juni 2006 international registrierte Wort-/Bildmarke 913 387



beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 29: Meat, fish, meat of poultry and game, meat products, meat extracts, bouillons, processed sea food namely, molluscs and crustaceans; dried, cooked, smoked, preserved and frozen meat, dried, cooked, preserved, frozen vegetables, vegetable juices for cooking, preserved beans, peas, chickpeas, lentils, soya beans, ready-made soups and preserved olives, pickles, milk and milk products: any kind of milk, soft white cheese, mild and pale yellow cheese made of sheep's milk known as kasar, yoghurt, drink made of yoghurt and water (ayran), whipped cream, cream, Chantilly cream, powdered milk, kephir, milk beverages (milk predominating), milk beverages containing fruit and yoghurt containing fruit, koumiss, desserts made of milk and milk products (milk predominating), edible oils and fats, margarines, butters, preserved, frozen, cooked fruits; jams, marmalades. dried layers of fruit pulp known as pestil, compote, nuts, prepared; dried fruits, puree of hazelnut and peanut, crushed sesame seeds, eggs, powdered eggs, jellies for food, gelatine for food, proteins for human consumption, pollen prepared as foodstuff, potato crisps, potato Chips; ready-made foods namely salads of all kinds including tomato, cucumber, lettuce, parsley, onion garlic, carrot radish, cabbage, corn, tuna fish, potato, bean, salt and various vegetable oils;

Klasse 30: Coffee, cocoa, artificial coffee, mocha (coffee), coffee substitutes, coffee or cocoa-based beverages, tapioca, sago, macaroni, meat pies, vermicelli. breads, pitas, pizzas, waffles, biscuits, crackers, wafers, pastries, tarts, cakes, desserts made of flour, puddings, honey, propolis (bee glue) for human consumption, flavourings for foods; ketchup, mayonnaise, mustard, sauces, salad sauces, tomato

saucen, vinegars, aromatic preparations for foods and beverages, spices, yeast, baking-powder, vanillas, any kind of flour, semolina, starch, sugar, powdered sugar, teas, ice tea, confectioneries, Turkish delight, halvah, frozen yoghurt, (confectionery), chocolates, chocolate products, confectionery covered with chocolate and candy, confectionary for decorating Christmas trees, chocolate-based beverages, chewing-gum, ice creams, edible ices, salt, rice, boiled and pounded wheat (bulgur), malt for food, appetizers made of cereal and flour, roasted corn and wheat, crisps, corn flakes, crushed oats, cereal for breakfast, carbohydrates; ready-made foods namely cold sandwiches including soft white cheese, tomato, lettuce, arugula, parsley, kasar cheese, cheese for burger, salami, olive, chicken, turkey, salt, pepper and eggs;

Klasse 43: Services for providing food and drink restaurants, self-service restaurants, cafeterias, cafes, canteens, cocktail saloons, snack-bars, bar services, catering services, rental of food servicing vehicles, temporary accommodation reservations: hotel, motel, holiday camp services, boarding houses, tent rental, youth camps, booking services, day-nurseries (creches), retirement homes.

Die internationale Registrierung dieser Marke ist am 29. März 2007 in der "WIPO Gazette of International Marks" veröffentlicht worden.

Gegen die Schutzbewilligung für diese international registrierte Marke hat die Widersprechende am 28. Juni 2007 aus ihrer am 14. Februar 2000 angemeldeten und am 30. Januar 2001 eingetragenen Wortmarke 30010817.6

BEYAZ

unbeschränkt Widerspruch erhoben. Diese ist eingetragen für die Waren der

Klasse 5: Babykost;

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüsegeallerten, Konfitüren; Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Milchpulver für Nahrungszwecke, Speiseöle und -fette; Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüsekonserven;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (inklusive Salatsaucen); Würzmittel, Gewürze, Kühleis;

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

Mit Beschlüssen vom 13. Juli 2009 und 18. November 2013, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, den Widerspruch zurückgewiesen.

Zwischen den streitbefangenen Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr nach § 9 MarkenG. Zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der Klassen 29 und 30 der angegriffenen Marke bestehe zumindest eine gewisse Ähnlichkeit bis hin zur Identität. Die Widerspruchsmarke "beyaz" sei nicht beschreibend und verfüge somit über normale Kennzeichnungskraft. Die jüngere Marke werde mit „B" benannt, da bei Wort-/Bildmarken der Wortbestandteil entscheidend sei, und da zusätzlich der Bestandteil "www.beyazfirin.com" grafisch

zurücktrete und der maßgebliche Verkehrskreis dazu neige, längere Marken zu verkürzen. Zum anderen würde selbst bei Betrachtung des Bestandteils "www.beyazfirin.com" eine Prägung durch die Komponente "beyaz" nicht in Frage kommen, da "beyaz" entweder als Fantasiebegriff oder, für den türkischsprachigen Verkehrskreis, als beschreibend ("weiße Bäckerei") aufgefasst werde. Streitige Benutzungsfragen könnten daher dahinstehen.

Der Widersprechenden ist der Erinnerungsbeschluss am 25. November 2013 zugestellt worden.

Gegen die Beschlüsse der Markenstelle wendet sich die Widersprechende mit ihrer am 19. Dezember 2013 eingegangenen Beschwerde. Zu deren Begründung meint sie, dass entgegen der Begründung des Erinnerungsbeschlusses längere Marken nicht mit ihrem Anfangsbuchstaben benannt würden, selbst wenn dieser Buchstabe in der Wort-/Bildmarke hervorgehoben sei. Verbraucher, die die ältere Marke "beyaz" kannten, würden diese in der angegriffenen Marke "beyazfirin" wiedererkennen. Insbesondere bei den zum Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke identischen Waren sei daher die Gefahr von Verwechslung zu besorgen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Juli 2009 und vom 18. November 2013 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke jedenfalls für die Waren

Klasse 29

milk and milk products; any kind of milk, soft white cheese, mild and pale yellow cheese made of sheep's milk known as kasar, yoghurt, drink made of yoghurt and water (ayran), whipped cream, cream, Chantilly cream, powdered milk, kephir, milk beverages (milk predominating), milk beverages containing fruit and yoghurt

containing fruit, koumiss, desserts made of milk and milk products (milk predominating), edible oils and fats, margarines, butters;

Klasse 30

pastries, tarts, cakes, desserts made of flour, puddings, confectioneries, Turkish delight, halvah, frozen yoghurt, (confectionery), chocolates, chocolate products, confectionery covered with chocolate and candy, chocolate-based beverages, ice creams, edible ices, ready-made foods namely cold Sandwiches including soft white cheese, tomato, lettuce, arugula, parsley, kasar cheese, cheese for burger, salami, Olive, chicken, turkey, salt, pepper and eggs;

zu beschließen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Da die Widersprechende keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat diese auch nicht für geboten hält, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit überzeugender Begründung die Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen verneint, §§ 119, 124, 114, 43 Abs. 2 S.1, 42 Abs.2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2013, 923, Nr. 34 - Specsavers-Gruppe/Asda; GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2015, 176, Nr. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzu beziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2015, 176, Nr. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips). Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen.

Den Waren der Klassen 5, 29, 30 und 32 der Widerspruchsmarke stehen die Waren der Klassen 29, 30 und Dienstleistungen der Klasse 43 gegenüber. Zwischen den Waren besteht Ähnlichkeit bis hin zur Identität.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zugunsten der Widersprechenden als durchschnittlich anzusehen, obwohl bezogen auf einen Verbraucherkreis, der der türkischen Sprache mächtig ist, zumindest für Milchprodukte von einer niedrigeren Kennzeichnungskraft ausgegangen werden kann, da "beyaz" ("weiß") in einem engen beschreibenden Bezug zu diesen Produkten steht.

Daher muss die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Wahrnehmungsrichtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2014, 382, Nr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 254 m. w. N.).

Der Verbraucher wird die in Frage stehenden Waren, die im Wesentlichen aus alltäglichen, niedrigpreisigen Konsumgütern bestehen, eher flüchtig erwerben, wodurch die Anforderung an den Abstand der Marken, durch den eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist, weiter erhöht wird.

Hier stehen sich die Wortmarke BEYAZ und die Wort-/Bildmarke "B www.beyazfirin.com" gegenüber, wobei letztere den Bestandteil "beyaz" in einer Zusammensetzung enthält.

Die angegriffene Marke besteht aus zwei sich überlappenden Quadraten, von denen das obere ein orangefarbenes geschwungenes "B" vor weißem Hintergrund enthält, durch welches die Marke geprägt wird. Das hintere Quadrat enthält den vertikal ausgerichteten und im Verhältnis zum "B" klein gedruckten Schriftzug „www.beyazfirin.com" in weißen Buchstaben vor orangenem Hintergrund.

Nach dem grundsätzlich relevanten Gesamteindruck besteht fraglos keine Verwechslungsgefahr. Da es sich bei der angegriffenen Marke um eine mehrteilige

Kombinationsmarke handelt, ist zu prüfen, ob im Rahmen der Prägetheorie, insbesondere im Falle der Prägung durch die Internetadresse „www.beyazfirin.com“ Verwechslungsgefahr besteht, was mit der Markenstelle in den angefochteten Beschlüssen zu verneinen ist.

Die angegriffene Marke wird in erster Linie durch die optisch hervortretenden Elemente, insbesondere das "B" geprägt. Diese Komponente wird vorrangig im Gedächtnis bleiben und daher das gesamte Zeichen prägen, ohne dass es auch mit „B“ benannt werden muss.

Selbst wenn man jedoch eine Prägung durch die Internetadresse annimmt, ist eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen. Da die Bestandteile „www.“ und “.com“ technisch bedingt sind und keinerlei Herkunftshinweis bieten können, stehen sich dann die Marke "BEYAZ" und die Komponente "beyazfirin" gegenüber. Der Verbraucherkreis, der der türkischen Sprache nicht mächtig ist, würde in beiden Begriffen Fantasieworte erkennen und hätte keinen Grund, den Teil "beyaz" aus "beyazfirin" abzutrennen.

Geht man hingegen von einem Verbraucherkreis aus, der den Sinngehalt der türkischen Worte "beyaz" ("weiß") und "firin" ("Bäckerei") kennt, wobei das Vorliegen von Verwechslungsgefahr bei bereits einem maßgeblichen Verbraucherkreis zur Begründung eines Schutzhindernisses nach § 9 Abs. 1 MarkenG ausreicht (BGH I ZB 52/09 Maalox/Melox-GRY), so würde auch dieser Verbraucherkreis den Bestandteil "beyaz" nicht als losgelösten Herkunftshinweis verstehen können. Der in der Internetadresse enthaltene Begriff würde höchstens in seiner Gesamtheit als Herkunftshinweis verstanden werden, da das Attribut "weiß" erkennbar auf den Begriff der "Bäckerei" bezogen ist. Insbesondere kommt dem Bestandteil "beyaz" keine selbstständig kennzeichnende Stellung zu, auch weil es sich bei dem übrigen Teil "firin" nicht um den Firmennamen der angegriffenen Marke handelt (BGH GRUR 2013. 833 - Villa Culinaria).

Von einer selbstständig kennzeichnenden Stellung kann desweiteren nicht ausgegangen werden, wenn der betreffende Bestandteil vollständig in das jüngere Kombinationszeichen integriert ist. So verhält es sich insbesondere, wenn die verschiedenen Bestandteile zu einer gesamtbegrifflichen Einheit oder zu einem ein-

heitlich wirkenden Phantasiezeichen verschmolzen oder sonst inhaltlich aufeinander bezogen sind (Ströbele / Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 9 Rdn. 428). Auch dies ist vorliegend der Fall.

Zwar werden Wortanfänge im allgemeinen stärker beachtet als übrige Markenteile. Das gilt besonders in Fällen, in denen die Endungen nicht markant in Erscheinung treten oder wenig einprägsam gebildet sind. Doch gilt auch dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt, insbesondere wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liegt oder wenn der Wortanfang kennzeichnungsschwach, z. B. beschreibend oder sonst verbraucht ist. (Ströbele / Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 237). Bezogen auf den türkischsprachigen Verbraucherkreis ist dies hier der Fall, da "weiß" zumindest bei einer Vielzahl der in Frage stehenden Waren eine beschreibende Eigenschaft besitzt.

Auch die von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidungen (EuGH GRUR 2004, 143 - KIAP MOU / MOU, GRUR 2005, 922 - West / Westlife) vermögen daran nichts zu ändern. Grundlegend sind in Fragen der Verwechslungsgefahr immer die Besonderheiten des Einzelfalls zu prüfen, weshalb früheren Entscheidungen in scheinbar ähnlich gelagerten Fällen nur geringe Bedeutung zukommt.

Hinzu kommt in diesem Fall, dass bei der Entscheidung "KIAP MOU / MOU" sich zwei Wortmarken gegenüberstanden, von denen die ältere Marke, durch ein Leerzeichen getrennt, in der jüngeren Marke enthalten war. Hier steht hingegen eine komplexe Bildmarke einer Wortmarke gegenüber, wobei die ältere Marke in einen Bestandteil der jüngeren verschmolzen ist und die jüngere Marke vornehmlich durch den Buchstaben "B" geprägt ist. Ähnliches gilt für die Entscheidung "West / Westlife", bei der sich ebenfalls zwei Wortmarken gegenüberstanden. Auch aufgrund der Bekanntheit der Bedeutung der Worte "west" und "life" liegt es schon nicht nahe, diese Entscheidung als richtungsweisend für die vorliegende Beschwerde in Betracht zu ziehen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

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.

Hermann

Uhlmann

Seyfarth

Hu