



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 627/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 055 676

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Mai 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 12. Oktober 2015 angemeldete Bezeichnung

FICKEIS

ist am 18. Juli 2016 unter der Nummer 30 2015 055 676 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden und genießt nach einem Teillöschungsantrag des Markeninhabers zuletzt noch Schutz für verschiedene Waren der Klassen 30 und 32.

Gegen die Eintragung der am 19. August 2016 veröffentlichten Marke hat die Inhaberin der seit dem 5. Dezember 2011 eingetragenen Wortmarke 30 2009 018 699

FICKEN

Widerspruch erhoben. Der Widerspruch ist beschränkt und richtet sich nur gegen die nachfolgenden Waren der angegriffenen Marke:

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke, nämlich aromatisierte Getränke, energy- und koffeinhaltige Getränke, Sportgetränke sowie isotonische, hypertonische und hypotonische Getränke.

Die Widerspruchsmarke ist für Waren der Klasse 25, 32 und 33 geschützt, wobei der Widerspruch nur auf die Waren der Klasse 32 und 33 gestützt wird, nämlich:

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).

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. September 2017 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer teils mittleren, teils aber auch hohen, bis zur Identität reichenden Warenähnlichkeit im Zusammenhang mit den zu vergleichenden Waren an den Abstand der angegriffenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke strenge Anforderungen zu stellen seien, denen die jüngere Marke aber hinreichend gerecht werde. Beim Vergleich der Zeichen stünden sich jeweils Wortmarken gegenüber, wobei sich die aus zwei Bestandteilen bestehende jüngere Marke von der älteren Marke klanglich und schriftbildlich ausreichend unterscheide. Der Umstand, dass der Wortbestandteil „FICK“ in beiden Vergleichsmarken enthalten sei, führe nicht zu einer relevanten Zeichenähnlichkeit. Der Bestandteil sei innerhalb der angegriffenen Marke insbesondere nicht selbständig kollisionsbegründend. Die Wörter „FICK“ und „EIS“ seien hier zu einem Gesamtbegriff verschmolzen, so dass der Bestandteil „FICK“ die jüngere Marke nicht präge. Auf die angesprochenen Verkehrskreise wirke „FICKEIS“ als einheitlicher Begriff, etwa im Sinne einer bestimmten Getränkesorte

bzw. eines vulgären Phantasiebegriffs. Die angegriffene Marke sei zudem weder besonders lang noch besonders kompliziert, so dass für den Verkehr kein Anlass bestehe, sie auf den Bestandteil „FICK“ zu verkürzen. Vielmehr stünden die einzelnen Bestandteile „FICK“ und „EIS“ in einem gleichwertigen Verhältnis zueinander und bestimmten in ihrem Zusammenwirken den Gesamteindruck der angegriffenen Marke. Im Übrigen sei „Fickeis“ ein seltener, aber nachweisbarer deutscher Familienname. Insofern könne auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr im Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke, die erkennbar ein Verb sei, ausgeschlossen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Das Markenamt habe die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke verkannt. Die Widersprechende habe bereits vor der Anmeldung der Widerspruchsmarke im Jahr 2008 unter dem Zeichen „FICKEN“ erfolgreich Likör vertrieben. Dieser Erfolg und die schnelle Verbreitung des Produkts im gesamten Bundesgebiet seien auf die Prägnanz des Begriffs FICKEN im Zusammenhang mit Getränken zurückzuführen. Die Beschwerdeführerin beschäftige heute mehrere Dutzend Mitarbeiter und unterhalte ein bundesweites Vertriebssystem. Sie sei im In- und Ausland mit ihrem Produkt FICKEN vertreten und beliefe Händler jeder Größe. Die Werbeaufwendungen beliefen sich jährlich auf einen ...stelligen Betrag. Der Likör „FICKEN“ werde seit Jahren unter den sog. „TOP-100-Spirituosen“ geführt. Im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren bestehe entgegen der Auffassung des DPMA ausschließlich Warenidentität, da die Ware „alkoholfreie Getränke“ in Klasse 32 von beiden Marken identisch beansprucht werde. Es könne insbesondere nicht davon ausgegangen werden, dass die beispielhafte Aufzählung einzelner Getränke der Klasse 32 im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke abschließend zu verstehen sei, so dass sämtliche nichtalkoholischen Getränke vom Markenschutz der Widerspruchsmarke erfasst seien. Das DPMA habe auch die Zeichenähnlichkeit unzutreffend beurteilt. Die einander gegenüberstehenden Zeichen FICKEN und FICKEIS seien sich insbesondere schriftbildlich hochgradig ähnlich. Beide Zeichen bestünden aus zwei Silben. Die

ersten fünf Buchstaben der Zeichen seien identisch. Sie unterschieden sich lediglich hinsichtlich des letzten bzw. der letzten beiden Buchstaben, was bei flüchtiger Betrachtung im Rahmen des Gesamteindrucks völlig untergehe. Die einander gegenüberstehenden Zeichen seien aber auch in klanglicher Hinsicht nahezu identisch. Die Betonung liege jeweils auf dem Wortstamm „FICK“, während die Endungen „EN“ bzw. „EIS“ bei der Aussprache eher untergingen. Schließlich bestehe auch im Zusammenhang mit dem Sinngehalt der Zeichen eine hochgradige Ähnlichkeit. Das Wort „FICKEN“ könne auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden. Neben der Gebräuchlichkeit als Name handle es sich als Verb verstanden u. a. um eine Bezeichnung für die Ausübung des Geschlechtsverkehrs. Bei dem Wort „FICK“ handle es sich um das entsprechende Substantiv und zudem um ein Synonym für den Koitus. Der Inhaber des angegriffenen Zeichens lehne sich bewusst an die vulgäre Bedeutung des Begriffs „FICKEN“ an, um die Popularität der Widerspruchsmarke auszunutzen. Es kommt dabei nicht darauf an, dass er sich hier eines zusammengesetzten Substantivs bediene, indem er den kennzeichnenden Bestandteil „FICK“ durch den Zusatz „EIS“ ergänze. Entgegen der Auffassung des Markenamtes bestehe gerade aufgrund des vulgären Charakters des Bestandteils „FICK“ und dessen Verwendung für Getränke eine selbständig kennzeichnende Stellung, wobei der Bestandteil „EIS“ als glatt beschreibender Bestandteil im Gesamteindruck völlig untergehe. Weiterhin werde die angegriffene Marke durch den Bestandteil „FICK“ geprägt. Selbst wenn man das Zeichen „FICKEIS“ als Gesamtheit betrachten wollte, habe der Bestandteil „FICK“ im Zusammenhang mit dem Bestandteil „EIS“ gerade aufgrund der vulgären Bedeutung und der in diesem Zusammenhang ungewöhnlichen Verwendung eine prägende Stellung. Der beschreibende Zusatz „EIS“ genüge auch insoweit gerade nicht, um den zur Vermeidung von Verwechslungen im Verkehr erforderlichen Abstand zur prioritätsälteren Marke einzuhalten.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des DPMA vom 1. September 2017 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Marke 30 2009 018 699 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 055 676 für die Waren der Klasse 32 „alkoholfreie Getränke, nämlich aromatisierte Getränke, energy- und koffeinhaltige Getränke, Sportgetränke sowie isotonische, hypertonische und hypotonische Getränke“ anzuordnen.

Der Inhaber der jüngeren Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, weil es sich bei dem jüngeren Zeichen um eine mehrgliedrige Marke handle, die eine in sich geschlossene Gesamtbezeichnung darstelle. Weiterhin sei die Widerspruchsmarke ein Verb, während die angegriffene Marke eine Fantasiebezeichnung sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 30, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom 6. Februar 2018 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen der angegriffenen Wortmarke FICKEIS und der prioritätsälteren Widerspruchsmarke FICKEN besteht keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2

i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1.1. Die Widerspruchsmarke FICKEN verfügt über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar. Die Tatsache, dass die Widerspruchsbezeichnung besonders vulgär und dadurch möglicherweise besonders einprägsam ist, führt nicht per se zu einer originär überdurchschnittlichen Kennzeich-

nungskraft (vgl. hierzu: BPatG 33 W (pat) 57/10 – SCHWEFAL/SCHWEDOKAL; 29 W (pat) 13/10 – MÖBEL MIX/MÖBELIX; 29 W (pat) 10/09 – Laura/LAURASTAR; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Die Eintragung des Zeichens rechtfertigt für sich genommen noch nicht einmal die Bejahung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft. Hierfür ist erforderlich, dass die Marke uneingeschränkt geeignet ist, zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen ihres Inhabers von solchen anderer Unternehmen zu dienen. Für die Anerkennung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ist eine durch intensive und nicht nur kurzfristige Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit erforderlich (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 142 und 158 – jeweils m. w. N.). Soweit sich die Widersprechende auf eine durch intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit beruft, sind die hierfür vorgebrachten Tatsachen nicht ausreichend. Es ist insbesondere nicht ausreichend, die jährlichen Werbeaufwendungen als „...stellig“ zu beziffern, da weder die konkrete Höhe noch die Art dieser Aufwendungen feststellbar und damit keiner rechtlichen Würdigung zugänglich sind. Vor dem Hintergrund des Gesamtmarktes für alkoholische und nichtalkoholische Getränke sind im Übrigen entsprechende Werbeaufwendungen in markenrechtlicher Hinsicht nicht nennenswert hoch. Die Widersprechende trägt zudem nicht vor, welche Umsätze mit entsprechend gekennzeichneten Produkten erzielt werden. Sie hat keine Verkehrsbefragung vorgelegt, die das geeignetste Mittel zum Nachweis einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit wäre (BGH GRUR 2008, 903, 904 – SIERRA ANTIGUO). Soweit die Widersprechende vorträgt, dass sie mehrere Dutzend Mitarbeiter beschäftige, spricht dies eher nicht für einen großen Geschäftsbetrieb bzw. noch nicht einmal für ein mittelständisches Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen Umsätzen. Die Listung der Widerspruchsmarke in einem im Hinblick auf Urheberschaft und Methodik nicht näher dargelegten „Top-100-Ranking“ reicht weder für sich genommen, noch in der Zusammenschau mit den weiteren, von der Widersprechenden dargelegten Tatsachen für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft aus. Der Senat hat die Widersprechende gem. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO auf die fehlende Sub-

stantiierung ihrer Behauptung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausführlich hingewiesen und der Widersprechenden schriftsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, ohne dass diese ihren Vortrag insoweit ergänzt bzw. substantiiert hat.

1.2. Beim Vergleich der beschwerdegegenständlichen Waren ist von Warenidentität auszugehen, da beide Marken in Klasse 32 oberbegrifflich Schutz für „alkoholfreie Getränke“ beanspruchen.

1.3. Den bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen Vergleichswaren zu fordernden strengen Anforderungen an den Zeichenabstand wird die jüngere Marke in jeder Hinsicht gerecht, auch unter Berücksichtigung des vergleichsweise geringen Grades an Aufmerksamkeit, den die angesprochenen Verkehrskreise den entsprechenden Waren des täglichen Gebrauchs entgegenbringen.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. z. B. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – Oxford/Oxford Club). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so z. B. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.). Vorliegend handelt es sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen um Fach- und Endverbraucherkreise.

a) In klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht weisen die Vergleichsbezeichnungen „Ficken“ und „Fickeis“ bzw. „FICKEN“ und „FICKEIS“ trotz der Übereinstimmung in den grundsätzlich stärker beachteten Anfangslauten bzw. Anfangsbuchstaben „Ficke“ sehr deutliche Unterschiede auf, die weder zu überhören noch zu übersehen sind. Zunächst sind die Vergleichsbezeichnungen zweisilbig und verhältnismäßig kurz. Sie unterscheiden sich zudem in Bezug auf die Vokalfolge, den Sprechrhythmus, die Umrisscharakteristik, die insbesondere auch durch die Schlussbuchstaben wesentlich beeinflusst wird, und die abweichenden Konsonanten am Wortende so deutlich, dass unter Berücksichtigung der üblichen Beurteilungskriterien die Zeichenunterschiede klanglich und schriftbildlich die Übereinstimmungen im Wortanfang deutlich überwiegen. Auch in begrifflicher Hinsicht weisen die Vergleichszeichen keine relevante Ähnlichkeit auf. Das Verb „Ficken“ und der Fantasiebegriff „Fickeis“ haben einen unterschiedlichen, im zweiten Fall nicht konkret feststellbaren Sinngehalt. Die Zeichen weisen damit allenfalls assoziative Gemeinsamkeiten bzw. Begriffsanklänge auf, die aber zur Feststellung der begrifflichen Zeichenähnlichkeit grundsätzlich nicht ausreichen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 9 Rn. 301).

b) Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die angegriffene Marke nicht von dem Bestandteil „Fick“ geprägt. Unabhängig davon, dass selbst beschreibende oder kennzeichnungsschwache Bestandteile beim Zeichenvergleich nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben dürfen (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 388 m. w. N.), wird der angesprochenen Verkehr vorliegend den Zeichenbestandteil „eis“ nicht als einen rein sachbeschreibenden Hinweis auf ein „eisgekühltes“ Getränk sehen. Wie das DPMA im Beschluss vom 1. September 2017 zutreffend dargelegt hat, besteht für die angesprochenen Verkehrskreise kein Anlass, das Wort „Fickeis“ in die Bestandteile „Fick“ und „Eis“ aufzuspalten, so dass der Zeichenbestandteil „Fick“ innerhalb der Widerspruchsmarke eine prägende Stellung einnimmt und deshalb isoliert der jüngeren Marke gegenübergestellt werden müsste. Vielmehr stellt die Widerspruchsmarke eine geschlossene Gesamtbezeichnung dar, bei der der Zeichen-

bestandteil „Eis“ weder gedanklich abgespaltet wird, noch als so kennzeichnungsschwach angesehen werden kann, dass er innerhalb der geschlossenen Bezeichnung „Fickeis“ völlig ignoriert werden könnte. Zunächst ist bereits zweifelhaft, ob es sich bei der angegriffenen Marke überhaupt um ein mehrgliedriges Zeichen handelt, auch wenn das Wort „Fick“ umgangssprachlich als Synonym für „Koitus“ benutzt wird. Selbst wenn man hiervon ausgehen wollte, bilden die beiden Bestandteile der angegriffenen Marke inhaltlich eine aufeinander bezogene geschlossene Gesamtbezeichnung, weil es sich bei „Fickeis“ gerade nicht um die Bezeichnung einer bestimmten Sache handelt. Nachdem es nichts gibt, was im allgemeinen Sprachgebrauch als „Fickeis“ bezeichnet wird oder bezeichnet werden könnte, handelt es sich bei der angegriffenen Marke um eine Fantasiebezeichnung, die keinen konkreten gedanklichen Inhalt aufweist, so dass auch der Umstand, dass alkoholfreie Getränke „mit Eis“ bzw. „eisgekühlt“ angeboten und konsumiert werden können, nicht dazu führt, dass der Verkehr den Zeichenbestandteil „eis“ in diesem Sinne als rein beschreibend wahrnimmt.

c) Im Hinblick auf die Unterschiede bei der Zeichenbildung kommt auch die Bejahung einer mittelbaren begrifflichen Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

2. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war von den Beteiligten nicht beantragt worden und war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fi