

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 99/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 396 14 468**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 31. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Das Wort- Bildzeichen

siehe Abb. 1 am Ende

ist am 19. Juni 1996 ua für die Waren und Dienstleistungen "Bewirtung, Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen eines Caterers; Partyservice; Weine, Spirituosen, Liköre, alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Mischgetränke, Cocktails und Aperitifs auf Spirituosen und Weingrundlage, weinhaltige Getränke und andere alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" in das Markenregister eingetragen werden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der beiden gleichlautenden prioritätsälteren Wortmarken

#### **HAVANA CLUB,**

nämlich der am 30. März 1972 für "Kubanischer Rum, der in Havanna hergestellt wurde" eingetragenen Marke 892 051 und der am 22. September 1998 ua für

"Verpflegung und Beherbergung von Gästen, insbesondere in Restaurants, Diskotheken, Bars, Cafeterias, Cafés und Nachtclubs eingetragenen Marke 394 08 068.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Beschluss die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Ausgehend von einer möglichen Identität der Waren und Dienstleistungen und deshalb strengen Anforderungen an den Markenabstand sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die jeweiligen Marken würden in ihrem Gesamteindruck gleichermaßen von allen Bestandteilen geprägt, so dass eine Verkürzung auf den verwechslungsfähigen Bestandteil "Havanna" bzw. "Havana" nicht zulässig sei und diesem Bestandteil keine allein prägende und kollisionsbegründende Bedeutung zukomme. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die jeweiligen Marken aber in ihrer äußeren Gestaltung und ihrem Aufbau hinreichend und wiesen sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht keine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit auf. Auch bestünden keine Anhaltspunkte für die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung, insbesondere einer Zeichenserie auf Seiten der Widersprechenden. Denn die übereinstimmenden Bestandteile "Havanna" bzw. "Havana" stellten lediglich beschreibende geographische Angaben dar, die sich weder als herkunftshinweisende Stammbestandteile einer Markenserie eigneten noch eine entsprechende Assoziation auslösen könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit ihrem Antrag, den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Auszugehen sei von der möglichen Identität der jeweils an den Endverbraucher gerichteten Dienstleistungen und Waren bei einer ansonsten hochgradigen Ähnlichkeit, so dass höchste Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand zu stellen seien. Die Bezeichnung "HAVANA CLUB" werde überdies seit vielen Jahren im Inland zur Kennzeichnung von Rum benutzt und weise deshalb eine überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auf. Dies belege auch das 1954 geschlossene "Abkommen zwischen der BRD und der Republik Kuba über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte und über den Schutz von Herkunftszeichen", welches der Herkunftsbezeichnung "HAVANA" besonderen wettbewerbrechtlichen Schutz zuerkennt. "HAVANA" sei deshalb gerade für die Kennzeichnung von Rum kennzeichnungskräftig, zumal die Widersprechende die einzige derzeitige Importeurin von kubanischem Rum für die BRD sei. Der in den Marken enthaltene, wichtige und klanglich identische Herkunftshinweis "Havanna/HAVANA" präge deshalb auch ihren jeweiligen Gesamteindruck. Gegenüber diesem - in der jüngeren Marke zudem auch optisch durch seine Größe und Platzierung hervorstechenden Wort "Havanna" - komme den weiteren Wörtern "Original/Typ" bzw "Club" nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Diese würden, ebenso wie der zusätzliche Bildbestandteil der jüngeren Marke, von den angesprochenen Verkehrskreisen nur als Beiwerk gesehen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,  
die Beschwerde zurückzuweisen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden handele es sich bei den Wortmarken "HAVANA CLUB" um Zeichen, deren Kennzeichnungskraft an der unteren Grenze kennzeichenrechtlicher Schutzfähigkeit liege und deren Kennzeichnungsschwäche auch nicht durch einen überragenden Bekanntheitsgrad ausgeglichen werde. Bei den gekennzeichneten Spirituosen handle es sich nämlich in der BRD um ein Nischenprodukt. Eine

Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke in ihrer besonderen graphischen Gestaltung und den kennzeichnungsschwachen Widerspruchsmarken bestehe nicht. Der Wortbestandteil "HAVANA" stelle eine freihaltungsbedürftige geographische Herkunftsangabe dar und sei deshalb als schutzunfähiger Zeichenbestandteil ungeeignet, die jeweiligen Kennzeichnungen zu prägen. Selbst geringfügige Abweichungen der übrigen Zeichenbestandteile reichten deshalb zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit aus. Komme es danach nicht nur hinsichtlich der offensichtlich abweichenden graphischen Gestaltung der Marken, sondern auch im Hinblick auf die Beurteilung ihres klanglichen Gesamteindrucks auf die ohne weiteres unterscheidbaren Bestandteile "Original" und "Typ" einerseits und "Club" andererseits an, so könne auch klanglich oder begrifflich keine Verwechslungsgefahr begründet sein.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG. Sie ist jedoch in der Sache nicht begründet, da auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht. Die Widersprüche sind deshalb zu Recht in dem angefochtenen Beschluss zurückgewiesen worden, §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG.

Nach der maßgebenden Registerlage können sich die jeweils gegenüberstehenden Marken auf identischen - im übrigen jedenfalls noch enge Berührungspunkte aufweisenden - Waren und Dienstleistungen begegnen, wobei hinsichtlich der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher

abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd / Loints).

Selbst im Bereich gleicher Waren kommt die Erörterung einer Verwechslungsgefahr hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt in Betracht, dass der gemeinsame Markenbestandteil "HAVANNA / HAVANA" eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung hat. Dies ist schon bei den Widerspruchsmarken jedenfalls aus Rechtsgründen nicht der Fall. Allerdings hat der Senat kaum Zweifel, dass auch nach der Verkehrsauffassung "Havana" nicht als markenmäßiges Kennzeichnungsmittel, sondern als bekannte und geographische Angabe und damit bereits als nicht unterscheidungskräftiger Sachhinweis, aber nicht als betriebliche Kennzeichnung zu beurteilen ist. Jedenfalls handelt es sich aber im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen, bei denen ein entsprechender Ursprung oder anderer Bezug nahe liegt, um eine nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht schutzfähige beschreibende und Freihaltungsbedürftige geographische Angabe (vgl EuGH GRUR 1999, 723 – Chiemsee), die nicht geeignet ist, den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke in kollisionsbegründender Weise zu prägen (vgl auch HABM ABL 2000, 794, 824-826 – CARIBBEAN CLUB # CARIBBEAN TWIST; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 148). Soweit die Widersprechende eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marke infolge langjähriger Benutzung für Rum geltend macht, könnte sich dieser Umstand nur auf die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit, die zudem einen Gesamtbegriff bildet, aber nicht isoliert auf den Bestandteil "HAVANA" beziehen.

Auch die Heranziehung des 1954 geschlossenen "Abkommen zwischen der BRD und der Republik Kuba über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte und über den Schutz von Herkunftszeichen" führt nicht zu einem anderen Ergebnis. Vielmehr ergibt sich daraus, dass die fragliche Bezeichnung gerade nicht für ein

einzelnes Unternehmen monopolisiert werden, sondern unabhängig davon dem Hinweis auf den geographischen Ursprung der Waren vorbehalten bleiben soll. Der Frage, auf welche Waren das genannte Abkommen anwendbar ist (vgl dazu OLG München MarkenR 2001, 218 – Habana) braucht hier nicht nochmals nachgegangen zu werden. Denn erstens stellt "HAVANA" unabhängig von dem Abkommen für Rum eine nicht schutzfähige, beschreibende geographische Angabe dar, zumal der karibische Raum insoweit als Ursprungsort eine besondere Wertschätzung genießt. Eine das Schutzhindernis überwindende Verkehrsdurchsetzung ist nicht belegt (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 168; ferner § 8 Rdn 177 zur einschränkenden Berücksichtigung im Widerspruchsverfahren). Zweitens führt ein solches Abkommen ohnehin nicht zu einer markenmäßigen Kennzeichnungskraft, sondern nur zu einem Schutz gegenüber einer Verwendung der geographischen Angabe für unter das Abkommen fallende Waren, die keinen entsprechenden geographischen Ursprung haben. Ebenso wie bei den nach § 126 ff MarkenG geschützten geographischen Herkunftsangaben entsteht dagegen kein ausschließliches Individualrecht.

Allein auf den Bestandteil "HAVANA" der Widerspruchsmarke können somit im patentamtlichen Widerspruchsverfahren, welches nur auf die in § 42 Abs 2 MarkenG genannten älteren Rechte iSv § 9 Abs 1 Nr 1 oder Nr 2 bzw §§ 10, 11 MarkenG gestützt werden kann, aus Rechtsgründen keine Verbotungsrechte hergeleitet werden. Ob eine künftige Verwendung der angegriffenen Marke etwa anderen rechtlichen Bedenken unterliegt, welche außerhalb dieser Tatbestände begründet sind, ist keine Frage des markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens. Insbesondere stellen auch denkbare Schutzhindernisse bezüglich der angegriffenen Marke nach MarkenG § 8 Abs 2 Nr 3 (Täuschungsgefahr) und Nr 9 (Benutzungsverbot) in diesem Verfahren keinen Lösungsgrund dar. Im übrigen kann nach der hier maßgeblichen Registerlage eine "korrekte" Verwendung wohl ebenso wenig wie bei der Widerspruchsmarke von vornherein ausgeschlossen werden.

Kann somit eine Prägung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke durch "HAVANA" nicht bejaht werden, verbleibt es deshalb bei dem Grundsatz, dass zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf die Ähnlichkeit der Marken in ihrer Gesamtheit nach der registrierten Form abzustellen ist, die als gewählter Schutzgegenstand den Schutzbereich der Marke bestimmt (vgl zB BGH MarkenR 2000, 134, 137 - ARD-1). In diesem Rahmen darf der schutzunfähige Bestandteil "HAVANA" allerdings auch nicht unberücksichtigt bleiben (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 152, 160; BGH MarkenR 2000, 20, 21 - RAUSCH / ELFI RAUCH), zumal sich der weitere Bestandteil "Club" in Bezug auf die geschützten Dienstleistungen, aber in gewissem Maße auch auf die Ware "kubanischer Rum" gleichfalls eher als kennzeichnungsschwach erweist. Der als umgangssprachlicher Begriff für eine Personengruppe oder für eine Räumlichkeit übliche Begriff "Club" ist auch als Kennzeichnung oder Kennzeichnungsbestandteil gebräuchlich und vermittelt einen entsprechenden, ohne weiteres erkennbaren Bedeutungsgehalt (vgl hierzu auch HABM ABL 2000, 794, 822 – CARIBBEAN CLUB # CARIBBEAN TWIST; PAVIS PROMA, Kliems BPatG 30 W (pat) 086/00 Club Rotation= Rotation; 26 W (pat) 269/93 CLUB).

Selbst wenn unter Berücksichtigung dieser Umstände noch eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt und deshalb strenge Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand gestellt werden, so ist nach Auffassung des Senats die Ähnlichkeit der Marken in ihrer Gesamtheit in keiner Richtung derart ausgeprägt, dass die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre.

Hierbei kann auch hinsichtlich der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr unterstellt werden, dass der Verkehr sich bei einer Wort-/Bildmarke in der Regel eher am Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform der angebotenen Ware oder Dienstleistung orientiert (vgl BGH GRUR 1966, 499 - Merck; GRUR 1992, 48, 50 - frei öl; BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; GRUR 1999, 52, 53 - EKKO BLEIFREI) und deshalb das Wortelement den



Gesamteindruck der Kombination von Wort und Bild prägt (vgl hierzu BGH GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND; zu den Einschränkungen vgl auch Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 194; BGH MarkenR 2000, 134, 137 - ARD-1). Allerdings darf entgegen der Ansicht der Widersprechenden im Hinblick auf die weiteren Wortbestandteile "ORIGINAL" und "TYP" der angegriffenen Marke das Wort "ORIGINAL" nicht vernachlässigt werden, da angesichts der eher gleichgewichtigen kennzeichnenden Bedeutung dieser Wortbestandteile für den Verkehr keine Veranlassung besteht, sich neben dem Bestandteil "HAVANNA" ausschließlich oder überwiegend nur an einem der beiden weiteren Wörter zu orientieren.

Danach sind auch hinsichtlich der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr die Wortbestandteile der jüngeren Marke in ihrer Gesamtheit der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen. Diese gewährleisten aufgrund ihres unterschiedlichen und im jeweiligen Klangbild deutlich voneinander abweichenden weiteren Wortbestandes selbst bei ungünstigeren Übermittlungsbedingungen eine sichere Unterscheidbarkeit der Marken. Der Senat sieht auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, daß die Marken durch gedankliches Inverbindungbringen oder mittelbar unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens verwechselbar sind. Denn den Marken lässt sich trotz des Erkennens der gegebenen Unterschiede assoziativ kein Sinngesamt entnehmen, der das Publikum zu der Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Zuordnung der Kennzeichnungen zu demselben Herstellerbetrieb (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 199, 201 – MONOFLAM/POLYFLAM) oder jedenfalls zu der Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (vgl hierzu BGH MarkenR 2000, 134, 136 – ARD-1) veranlassen könnte. Insoweit reicht die von der Widersprechenden hervorgehobene allgemeine Assoziation, die mit dem - gegebenenfalls auch "verklärten" - Begriff "HAVANA" bei den angesprochenen Verkehrskreisen verbunden sein mag, nicht aus, eine markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl hierzu auch

Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 205 und 206 mit weiteren Nachweisen). Auch eignet sich die isoliert schutzunfähige geographische Herkunftsangabe "HAVANA" nicht dazu, vom Verkehr als Stammbestandteil einer von der Widersprechenden gebildeten Serienmarke aufgefaßt zu werden, zumal diese selbst nicht behauptet, eine entsprechend gebildete und eingetragene Markenserie zu benutzen.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Brandt

Engels

Abb. 1

