



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 260/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
26. April 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 14 165

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

...

auf die mündliche Verhandlung vom 26. April 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2004 in Ziff. 1 aufgehoben.

Die Erinnerung wird auch insoweit zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 14 165

TERRA FRANCONIA

für die Waren der

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

Klasse 33:

alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Spirituosen; Weine;
Perl- und Schaumweine; weinhaltige Getränke

ist Widerspruch eingelegt worden aus der international registrierten Wortmarke
IR 582 495

TERRA FRANCA

eingetragen für die Ware der

Klasse 33: vins.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 17. März 2003 mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat sie mit Beschluss vom 16. August 2004 den vorangegangenen Beschluss teilweise aufgehoben, soweit darin der Widerspruch hinsichtlich der Waren „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Weine; Perl- und Schaumweine; weinhaltige Getränke“ zurückgewiesen worden ist, und hat die Löschung der angegriffenen Marke für die genannten Waren angeordnet. Im Übrigen hat sie die Erinnerung zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den beiden Marken bestehe im Hinblick auf die genannten Waren, also im Bereich der Warenidentität bzw. engsten Ähnlichkeit, eine relevante Verwechslungsgefahr. Den fraglichen Waren der jüngeren Marke stünden auf Seiten der Widerspruchsmarke identische oder hochgradig ähnliche Waren gegenüber, wenn man berücksichtige, dass „alkoholische Getränke“ auch Weine umfassten. Der Widerspruchsmarke sei eine normale Kennzeichnungskraft zuzubilligen, da das Markenwort „TERRA FRANCA“ für Weine keine warenbezogene oder markenrechtlich verbrauchte Angabe darstelle, andererseits aber auch keine Anhaltspunkte für eine gesteigerte Bekanntheit der Kennzeichnung bestünden. Auch der beiden Marken gemeinsame Bestandteil

„TERRA“, der in der lateinischen und italienischen Sprache „Land, Erde“ bedeute, könne für sich gesehen im einschlägigen Warenssektor nicht als kennzeichnungsschwach eingestuft werden. Nach dem maßgeblichen klanglichen Gesamteindruck halte die angegriffene Marke den erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke nicht ein. Es ergäben sich weit reichende klangliche Übereinstimmungen, weil die ersten drei Silben vollständig übereinstimmten und auch die Endungen „CONIA“ und „CA“ den Anfangskonsonanten „C“ und den Schlussvokal „A“ gemeinsam hätten. Die zusätzliche Lautfolge „ONI“ in der jüngeren Marke mache sich nicht hinreichend deutlich bemerkbar, um Verwechslungen infolge Verhörens sicher ausschließen zu können. Dies gelte umso mehr, als die Vergleichsmarken auch keine sich jedermann ohne Weiteres erschließenden einprägsamen Sinngehalte vermittelten, die das Erfassen der klanglichen Abweichungen maßgeblich erleichtern könnten. Dies gelte insbesondere für die Wortfolge „TERRA FRANCA“, aber auch für die Wortfolge „TERRA FRANCONIA“, die nur von einem begrenzten Kreis gebildeter Verbraucher als Gesamtbegriff im Sinne von „Land der Franken“ verstanden werde. Die übrigen Waren „Biere, Mineralwässer, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und andere alkoholfreie Getränke sowie Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ hielten allerdings einen deutlichen Abstand zu Weinen ein. Auch Spirituosen und Weine gehörten eigenständigen Produktgruppen an, die klar voneinander abgegrenzt seien. Für diese Waren reichten daher die schriftbildlichen und phonetischen Abweichungen in den Bestandteilen „FRANCA“ und „FRANCONIA“ noch aus, um eine markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, die Widerspruchsmarke weise nur eine geringe Kennzeichnungskraft auf, weil „TERRA“ vom Verkehr als „Erde, Land“ verstanden werde. Jedenfalls sei das Markenwort „TERRA“ aber aufgrund der bestehenden Drittzeichenlage verbraucht. Im deutschen Markenregister seien mit dem Bestandteil „TERRA“ 49 Marken für Klassen 32/33 eingetragen, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 154 Gemeinschaftsmarken und 9 auch in Deutschland Schutz genießende IR-

Marken. Zudem sei der Begriff „TERRA“ auch jenseits einer Markeneintragung für die Bezeichnung von Weinen allgemein gebräuchlich, so dass der Verkehr auf die Unterschiede in den Markenwörtern achte. Daneben seien auch die sich gegenüberstehenden Zeichen unähnlich. Der Begriff „TERRA“ könne den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wegen der ihm innewohnenden Kennzeichnungsschwäche nicht mitprägen und sei deshalb zu vernachlässigen. Die weiteren Bestandteile „FRANCA“ und „FRANCONIA“ seien aber hinreichend unterschiedlich, nämlich zwei- bzw. viersilbig, die Betonung von „FRANCONIA“ liege zudem auf der zweiten Silbe. Der Begriff „FRANCA“ werde regelmäßig als Eigenname verstanden, „FRANCONIA“ dagegen als Fantasiebezeichnung mit altertümlichen Anklängen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit der Erinnerung stattgegeben worden ist, und die Erinnerung insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die zwischen den Verfahrensbevollmächtigten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Markenstelle hat die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu Unrecht teilweise bejaht.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen. Die Widerspruchsmarke besitzt von Hause aus eine nur leicht unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil dem Bestandteil „terra“ im Hinblick auf die hier zu beurteilenden Waren ein beschreibender Anklang im Hinblick auf seine deutsche Bedeutung „Land, Erde“ zukommt, die allgemein für die Herkunft und Qualität von Wein bekanntlich von besonderer Bedeutung ist. Selbst unter Zugrundelegung einer bis zur Identität reichenden Warenähnlichkeit hinsichtlich der für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „vins“ und den Waren der angegriffenen Marke „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Weine; Perl- und Schaumweine;

weinhaltige Getränke“ genügt angesichts der leicht unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Abstand der Vergleichsmarken zu einander auch bei Anlegung strenger Maßstäbe, um eine Verwechslungsgefahr hinreichend sicher auszuschließen.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)gehalt ist von dem Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; GRUR 2003, 712, 714 – Goldbarren; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd). Der Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke kann durch einzelne Bestandteile geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2005, 326 – il Padrone/Il Portone). Das kann hier für keinen der in Betracht kommenden Bestandteile „TERRA“ und „FRANCA“ angenommen werden. Dieses Markenwort bildet für einen Teil des Verkehrs erkennbar einen fremdsprachlichen Gesamtbegriff, soweit ihm Wortverbindungen mit dem Begriff „terra“ als lateinisches Wort für „Land, Erde“ geläufig sind (z. B. „terra incognita“, „terra nova“, „terra tropica“, „terra X“). Soweit dies für einen weiteren Teil des Verkehrs nicht zutrifft, wird er erst recht keinen Anlass haben, das eine Markenwort von dem anderen abzuspalten. Damit stehen sich die beiden Marken mit ihren jeweils vollständigen Wortbestandteilen gegenüber, wobei auch der Bestandteil „terra“, der an eine beschreibende Angabe angelehnt ist, bei der Beurteilung des Gesamteindrucks mit zu berücksichtigen ist (BGH GRUR 1996, 200, 201 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM), die aber entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht verwechselbar sind.

Schriftbildlich hinterlässt die angegriffene Marke einen von der Widerspruchsmarke abweichenden Eindruck. Sie weist zwar zunächst eine identische Buchstabenfolge wie die Widerspruchsmarke auf, enthält jedoch im zweiten Markenwort

zu den fünf mit der Widerspruchsmarke identischen Buchstaben drei zusätzliche Buchstaben (franc-ONI-a), die das Wort im Verhältnis zu dem zweiten Markenwort der Widerspruchsmarke unübersehbar verlängern. Hierauf stellt auch die Widersprechende nicht entscheidend ab. Ebenso ist der Bedeutungsgehalt beider Marken hinreichend unterschiedlich, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, ohne dass die Widersprechende dem entgegengetreten wäre.

Auch klanglich weisen die Vergleichsmarken trotz gewisser Übereinstimmungen eine für eine Verwechslungsgefahr letztlich nicht ausreichende Ähnlichkeit auf. Die beiden ersten Markenwörter sind zwar jeweils identisch. Jedoch führt der Erfahrungssatz, dass der Verkehr den Wortanfang regelmäßig stärker beachtet, hier wegen des beschreibenden Inhalts des Bestandteils „terra“ nicht zu einer maßgeblichen Gewichtung dieser Tatsache (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-FIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Welchen Einfluss Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck haben, ist eine Frage des Einzelfalls (BGH GRUR 2001, 1161, 1163 - CompuNet/ComNet). Vorliegend ist davon auszugehen, dass der Verbraucher besonders auf das zweite Wort als Unterscheidungsmerkmal achten wird (vgl. BGH GRUR 2000, 605, 607 - comtes/ComTel) und ihm daher ganz überwiegend kaum entgehen kann, dass das zweite Wort „franca“ in der Widerspruchsmarke zwei Silben aufweist und damit ebenso lang ist wie das erste Markenwort „terra“, das zweite Markenwort „franconia“ in der angegriffenen Marke dagegen vier Silben aufweist und damit doppelt so lang ist wie „franca“. Es ist auch kein nachvollziehbarer Grund dafür ersichtlich, dass der Verkehr diesen Unterschied entweder bei der Aussprache vernachlässigt oder ihn überhört, zumal „franconia“ ganz überwiegend abweichend von „franca“, das auf der ersten Silbe betont wird, demgegenüber auf der zweiten Silbe betont wird. Zudem weist die Widerspruchsmarke die Lautfolge „E-A-A-A“ auf, die angegriffene Marke dagegen „E-A-A-O-I-A“. Beide Marken vermitteln somit unterschiedliche Klangbilder, die gut von einander zu unterscheiden sind. Hinzu kommt, dass einige Teile des Verkehrs in dem Wort „Franca“ einen weiblichen Vornamen erken-

nen werden, was ihnen eine zusätzliche gedankliche Merk- und Unterscheidungshilfe vermittelt.

Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Das Wort „Terra“ kommt auch nicht als Serienzeichen in Betracht, weil es wegen der ihm innewohnenden originären Kennzeichnungsschwäche hierfür nicht geeignet ist.

III.

Nach alledem ist eine Gefahr der Verwechslung mit hinreichender Sicherheit zu verneinen. Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

gez.

Unterschriften