



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 120/05

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 07 399**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Erinnerungsbeschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2005 aufgehoben und die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die für die Waren

Bioweine

eingetragene Wortmarke 303 07 399

**DON DIEGO DE MIRANDA**

ist Widerspruch eingelegt worden aus der für die Waren

Weine spanischer und italienischer Herkunft, Wermutweine,  
Spirituosen

eingetragenen prioritätsälteren Marke 845 555

### **Don Diego.**

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts - besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes - hat den Widerspruch zunächst wegen mangelnder Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat sie den Erstbeschluss aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die Erinnerungsprüferin erachtet eine zeichenrechtliche Übereinstimmung aufgrund mittelbarer Verwechslungsgefahr für gegeben. Zur Begründung hat sie ausgeführt, ein Teil des Verkehrs sehe die angegriffene Marke mit „Don Diego“ als Name einer Fantasiefigur oder -person bezeichnet (etwa wie Don Quixote de La Mancha, der häufig auch nur mit Don Quixote benannt werde). Beide Marken vermittelten auf jeden Fall „dasselbe Flair“. Mit der Ergänzung „De Miranda“ solle fantasievoll auf eine besondere Weinsorte der Hausmarke „Don Diego“ hingewiesen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie vertritt die Auffassung, von einer bestehenden Warenidentität sei nicht auszugehen, da die angegriffene Marke für „Bioweine“ geschützt sei, die nur in Naturkostläden vertrieben würden, während sich die Weine der Widerspruchsmarke an ein breites Verbraucherpublikum richteten. Die angegriffene Marke werde im Zusammenhang flüssig in ihrer Gesamtheit wiedergeben; die Prägnanz und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liege in ihrer Kürze.

Die Markeninhaberin beantragt daher sinngemäß,

den Erinnerungsbeschluss aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

## II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist auch begründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

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 Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen 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 (vgl. st. Rspr.; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 235 ff. - Goldhase).

Selbst bei bestehender Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halten die Vergleichsmarken den zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand ein.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist von der registrierten Form als Ganzes auszugehen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE).

In ihrem Gesamteindruck unterscheidet sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke aufgrund der zusätzlichen Wortfolge „DE MIRANDA“ hinreichend deutlich sowohl klanglich als auch schriftbildlich und begrifflich.

Die Wortbestandteile „Don Diego“ prägen weder den Gesamteindruck der angegriffenen Marke noch weisen sie eine selbständig kennzeichnende Stellung auf, da es sich bei „DE MIRANDA“ nicht um einen lediglich beschreibenden Zeichenbestandteil handelt. Insbesondere erscheint „MIRANDA“ nicht etwa als geografische Herkunftsangabe, auch wenn „DE“ die spanische Bezeichnung für „aus“ darstellt; eine entsprechende Ortsangabe existiert nicht. „DE“ bezeichnet vielmehr auch ein romanisches Adelsprädikat und findet sich in zahlreichen Familiennamen (wie z. B. Robert de Niro“), so dass „DE MIRANDA“ vorliegend den Eindruck eines Nachnamens vermittelt, während „Don Diego“ als Kombination aus Titel/Anrede und Vorname erscheint - „Don“ ist die in Verbindung mit dem Vornamen gebrauchte spanische Bezeichnung für Herr einem gesellschaftlich-herrschaftlichen Sinne (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/...>). Die angegriffene Marke stellt somit einen aus Titel/Anrede, Vor- und Zunamen zusammengesetzten Gesamtbegriff dar, weshalb ein Weglassen des als Familiennamen wirkenden Zeichenteils „DE MIRANDA“ nicht in Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Insbesondere vermag bei aus Personennamen gebildeten Marken ein gemeinsamer Vorname in der Regel keine Verwechslungsgefahr zu begründen; der Verkehr orientiert sich bei solchen Zeichen entweder am gesamten Namen oder allenfalls am Nachnamen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 290 m. w. N.). Ausnahmsweise kann eine Verwechslungsgefahr nur dann vorliegen, wenn der betreffende Vorname in Alleinstellung zur Identifizierung einer bestimmten Person verwendet oder auch so verstanden wird (vgl. BPatG GRUR 1998, 1027 - Boris/BORIS BECKER). Dies ist vorliegend indes nicht der Fall, da die Widerspruchsmarke „Don Diego“ keine real existierende Person der Zeitgeschichte bezeichnet, sondern als Vorname einer fiktiven Person erscheint.

Auch eine assoziative (mittelbare) Verwechslungsgefahr liegt nicht vor. Voraussetzung hierfür ist grundsätzlich die Verwendung einer Zeichenserie durch die Widersprechende im Verkehr, zu der hier indes nichts vorgetragen oder sonst ersichtlich ist. Ausnahmsweise ist allerdings eine mittelbare Verwechslungsgefahr auch ohne Bestehen einer Markenserie zu bejahen, wobei jedoch besonders strenge Anforderungen an den notwendigen Hinweischarakter des relevanten Zeichenteils zu stellen sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 329 m. w. N.). Diese sind vorliegend nicht gegeben, da der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine gesamtbegriffliche Einheit aus Vor- und Familiennamen handelt, von der Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr wegführt (vgl. BPatG PAVIS ROMA 26 W (pat) 301/04 - Carmen ≠ Carmen de Santiago). Die von der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss zitierte Entscheidung „MISSISSIPPI SOUND/OKLAHOMA SOUND“ (BPatG Mitt. 1996, 133) betrifft keine Namenskonstellation und kann somit auf den vorliegenden Fall keine Anwendung finden.

### III

Es besteht keine Veranlassung, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, wonach jeder Beteiligte seine Verfahrenskosten selbst trägt.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb