



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 503/13

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
25. Juli 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 040 028

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 30 2011 040 028

RUSSIAN COURAGE

für die Waren

"Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)"

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 25: Sport- und Freizeitbekleidung; Mäntel, Jacken, T-Shirts, Sweatshirts, Sweater, Pullover, Strickjacken, Krawatten; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; und alle anderen in dieser Klasse enthaltenen Waren

Klasse 32: Bier, Ale, Lager, Stout, Porter, Shandy, Mineralwasser, kohlenensäurehaltiges Wasser, alkoholfreie Getränke, Getränke mit Fruchtgeschmack, Fruchtsäfte, Getränke mit Gemüse-

geschmack, Gemüsesäfte, Präparate zur Herstellung vorstehend genannter Getränke; und alle anderen in dieser Klasse enthaltenen Waren

Klasse 42: Verpflegung von Gästen in Restaurants, Bars, Cafés, Brasserien, Gaststätten, Bar- und Cateringservice, Hotelservice"

eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 000 164 277

COURAGE.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 12. November 2012 zurückgewiesen, weil zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen bestehe (§§ 125b, 43 Abs. 2 S. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Waren und Dienstleistungen der Klassen 32 und 42, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei, seien den Waren der Klasse 33, für die die Widerspruchsmarke eingetragen wurde, ähnlich. Die Widerspruchsmarke weise für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 32 und 42 eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Den bei dieser Ausgangslage erforderlichen deutlichen Markenabstand halte die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke ein. Unmittelbare klangliche, schriftbildliche oder begriffliche Verwechslungen der Marken in ihrer jeweils eingetragenen Form seien durch den Bestandteil "RUSSIAN" der angegriffenen Marke ausgeschlossen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass bei einer zusammengesetzten Marke ein einzelner Bestandteil für den durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könne, sei die Gefahr einer Verwechslung der Marken nicht gegeben, weil dem gemeinsamen Bestandteil "COURAGE" der beiden Marken innerhalb der angegriffenen Marke keine ei-

genständig kennzeichnende oder das Gesamtzeichen dominierende Rolle zukomme. Vielmehr seien die einzelnen Wortelemente der jüngeren Marke in ihrem Sinngehalt deutlich aufeinander bezogen und bildeten in ihrer Kombination eine begriffliche Gesamtheit, deren Bedeutungsgehalt "russische Tapferkeit" für den normal informierten Durchschnittsverbraucher erkennbar sei, da es sich bei den englischen Wörtern "RUSSIAN" und "COURAGE" um geläufige Wörter der englischen Sprache handle. Der Bestandteil "RUSSIAN" übernehme hierbei die attributive Funktion, das Nomen "COURAGE" näher zu bestimmen. Der Verkehr habe keinen Anlass, die Marke nur auf ihren zweiten, mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil zu verkürzen, da es hierdurch zu einer Änderung des Begriffsgehalts der angegriffenen Marke komme. Beim Vergleich der Gesamtwortfolgen sei die klangliche, schriftbildliche und begriffliche Verschiedenheit beider Marken offensichtlich und eine Gefahr einer unmittelbaren Markenkollision auszuschließen. Für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung fehle es an den insoweit notwendigen Voraussetzungen.

Gegen den Beschluss der Markenstelle wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Auffassung, zwischen den Vergleichsmarken bestehe Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil die Marken entgegen der im angegriffenen Beschluss vertretenen Ansicht hochgradig ähnlich seien. Der Markeninhaber habe die Widerspruchsmarke in seine Marke übernommen. Dort präge der übernommene Bestandteil „COURAGE“ den Gesamteindruck, weil der weitere Wortbestandteil "RUSSIAN" für die beanspruchten Waren der Klasse 33 ein allgemein verständlicher Hinweis auf die russische Herkunft der Ware - insbesondere von Wodka - sei, was auch der Markeninhaber eingeräumt habe. Auch die Zweite Beschwerdekammer des HABM sei in einer Entscheidung vom 12. Dezember 2011 in Sachen „RUSSIAN STANDARD“ – R0099/2011-2 – vom beschreibenden Charakter des Bestandteils „RUSSIAN“ für Wodka ausgegangen. Ferner habe die Widerspruchsabteilung des HABM mit einer Entscheidung vom 30. Juni 2005 in einem Widerspruchsverfahren, in dem sich die Marken „COURAGE“ und „DUTCH COURAGE“ gegenüberstanden, den dominierenden Charakter des Wortes „COURAGE“ in der zusammengesetzten Marke festgestellt,

weil „DUTCH“ nur als geografischer Herkunftshinweis verstanden werde. Selbst wenn der prägende Charakter des Bestandteils „COURAGE“ in der angegriffenen Marke verneint werde, sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen, weil dieser Wortbestandteil entgegen der amtlichen Einschätzung in dem angegriffenen Beschluss jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der jüngeren Marke habe. Die beiden Wortbestandteile der jüngeren Marke seien nicht aufeinander bezogen und bildeten keine begriffliche Einheit. Soweit die Markenstelle diese Einschätzung auf die BGH-Entscheidung "Kleiner Feigling" (GRUR 2004, 598) gestützt habe, sei diese Verweisung unzutreffend, weil keine vergleichbaren Fallkonstellationen vorlägen. Die Zusammengehörigkeit der beiden Wortbestandteile "RUSSIAN" und „COURAGE" könne auch nicht aus Merkmalen wie Schriftart oder räumlicher Zuordnung abgeleitet werden, da die jüngere Marke eine Wortmarke sei. Gegen die Annahme eines zusammengehörigen Ganzen spreche auch, dass es sich bei "RUSSIAN COURAGE" um keinen feststehenden, im Verkehr bekannten Begriff handle, wie er z. B. bei der Entscheidung „ROMAN EMPIRE“ (BPatG PAVIS ROMA 26 W (pat) 576/10) vorgelegen habe. Eine Wertung der angegriffenen Marke als stehender Begriff sei auch nicht aus den Ausführungen des Markeninhabers abzuleiten, wonach die Wortkombination "RUSSIAN COURAGE" ein "historisch-kultureller Begriff" sei, weil diese Auffassung nicht belegt sei. Mangels einer einheitlichen Gesamtbedeutung und in Anbetracht der Grundsätze der THOMSON LIFE-Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 1042, 1044) sei eine hochgradige Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken in bildlicher und klanglicher Hinsicht sowie in Folge dessen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2012 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ergänzend wird auf den schriftsätzlichen Vortrag der Beteiligten Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der genannten Vorschrift ist eine Marke zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die 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 kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken und Waren und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und 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. u. a. BGH GRUR 2008, 905 – Pantohexal; GRUR 2010, 235 – AIDA/AIDU).

Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist im vorliegenden Fall die Registerlage zugrunde zu legen, da die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchs-

marke nicht erhoben worden ist. Die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 33 weisen nach ständiger Rechtsprechung des Senats sowie des EuG und der Beschwerdekammer des HABM eine im mittleren Bereich liegende Ähnlichkeit sowohl mit den Waren der Klasse 32 als auch mit den Dienstleistungen der Klasse 42 auf, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage, S. 5 m. w. N.). Dies wird auch vom Markeninhaber nicht in Abrede gestellt.

Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft auf, da ein beschreibender Charakter des Wortes „COURAGE“ für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 32 und 42, auf die der Widerspruch gestützt ist, nicht feststellbar ist und auch sonst keine Gründe für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft erkennbar sind. Für eine Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch nachträgliche intensive Benutzung und Bewerbung im Verkehr hat die Widersprechende nichts vorgetragen.

Angesichts der durchschnittlichen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die angegriffene Marke ihr gegenüber einen mittleren Abstand zu wahren, der – wie die Markenstelle zu Recht festgestellt hat – in jeder maßgeblichen Richtung eingehalten ist.

Bei der umfassenden Beurteilung der unmittelbaren Ähnlichkeit von Marken in klanglicher, (schrift-)bildlicher und begrifflicher Hinsicht ist stets von deren registrierter Form auszugehen und auf den durch die Gesamtheit vermittelten Gesamteindruck abzustellen, da der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und weniger auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (BGH GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il Portone; GRUR 2008, 903, 904 – SIERRA ANTIGUO). Bei einem Vergleich der registrierten Markenformen ist die Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken auf Grund des Bestandteils

„RUSSIAN“ der angegriffenen Marke zu gering, um in irgendeiner Richtung eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründen zu können; denn der am Anfang der angegriffenen Marke stehende zusätzliche Bestandteil „RUSSIAN“ wird weder überhört noch überlesen werden und führt sowohl in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht zu einer Verdoppelung der Markengesamtlänge gegenüber der Widerspruchsmarke sowie zu einem neuen, vom Bedeutungsgehalt der Widerspruchsmarke abweichenden Begriff.

Die Bindung an die Form der Eintragung bedeutet jedoch nicht, dass beim markenrechtlichen Vergleich stets nur auf die Marken in ihrer Gesamtheit abzustellen ist, da bei mehrgliedrigen Marken der Gesamteindruck auch von einzelnen Bestandteilen geprägt sein kann. Eine Prägung des Gesamteindrucks einer mehrgliedrigen Marke durch einen einzelnen Bestandteil kann jedoch nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH GRUR 1996, 775, 777 – Sali Toft; GRUR 2003, 880, 881 – City Plus), was im Einzelfall konkret festzustellen ist (BGH MarkenR 2011, 364, 366 - Kappa). In diesem Zusammenhang dürfen beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben. Zwar vermögen sie den Gesamteindruck einer Marke nicht allein zu prägen, können sich aber mit weiteren Angaben zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden (BGH GRUR 2009, 772, 777 - Augsburger Puppenkiste). Davon ist insbesondere bei Marken auszugehen, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen, wobei der gesamtbegriffliche Charakter auch durch beschreibende Begriffe vermittelt werden kann (BGH GRUR 1999, 586, 587 – White Lion; a. a. O. - Augsburger Puppenkiste). Die Vorstellung eines Gesamtbegriffs kann insbesondere die sprachliche Ausgestaltung einer mehrteiligen Marke fördern (BGH a. a. O. - Augsburger Puppenkiste).

Nach diesen Grundsätzen prägt der Bestandteil „COURAGE“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke „RUSSIAN COURAGE“ nicht allein; denn die angegriffene, englischsprachige Marke stellt – wie die Markenstelle zu Recht festgestellt hat – für den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen einen ohne weiteres verständlichen Gesamtbegriff im Sinne von „russische Courage“ bzw. auch „russischer Mut“ dar. Zu der sofortigen Erfassbarkeit des Begriffsgehalts der angegriffenen Marke trägt entscheidend bei, dass der Begriff "COURAGE" auch ein Bestandteil der deutschen Sprache ist und auch hier die Bedeutungen „Mut“ bzw. „Tapferkeit“ hat, und dass der weitere Bestandteil „RUSSIAN“ den deutschen Begriffen „russisch“ bzw. „Russe“ sehr nahekommt.

Soweit die Widersprechende demgegenüber einwendet, die angegriffene Marke stelle keinen feststehenden, im Verkehr bekannten Begriff dar, vermag dies ihrer Beschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen. Der Eindruck eines zusammengehörigen Gesamtbegriffs vermag zwar in besonderer Weise dadurch hervorgerufen zu werden, dass der Verkehr eine mehrteilige Wortfolge bereits als stehenden Gesamtbegriff kennt. Die Kenntnis des Verkehrs, dass es sich bei der Wortfolge um eine stehenden Begriff handelt, ist jedoch nicht Voraussetzung für die Wertung einer mehrteiligen Wortmarke als Gesamtbegriff. Vielmehr kann nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. z. B. BGH a. a. O. - Augsburger Puppenkiste) die Vorstellung einer Wortabfolge als Gesamtbegriff auch durch andere Umstände, wie z. B. die räumliche Anordnung der Einzelbestandteile und/oder den aufeinander bezogenen Sinngehalt der in der Marke enthaltenen Einzelbegriffe, für den Durchschnittsverbraucher hervorgerufen werden.

Im Fall der angegriffenen Marke wird die Wertung als einheitlicher Gesamtbegriff vor allem durch die begriffliche und grammatikalische Verklammerung der beiden Einzelwörter bewirkt, wobei das Adjektiv „RUSSIAN“ auf das nachfol-

gende Substantiv „COURAGE“ bezogen ist und dieses näher konkretisiert. Zum Verständnis der angegriffenen Marke als Gesamtbegriff trägt auch die maßgebliche eingetragene Form der angegriffenen Marke bei, bei der die beiden Einzelbegriffe räumlich nebeneinander angeordnet sind und die gleiche Schriftart und Schriftgröße aufweisen. Eine derartige Aneinanderreihung eines Adjektivs und eines Substantivs sieht der Verkehr regelmäßig als begrifflich zusammengehörig an. Eine den Gesamteindruck prägende Stellung eines einzelnen Bestandteils der angegriffenen Marke ist bei dieser Sachlage zu verneinen.

Im vorliegenden Fall besteht auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke innerhalb der angegriffenen Marke. Von einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „COURAGE“ in der angegriffenen Marke kann nicht ausgegangen werden, weil dieser mit dem hinzugesetzten Bestandteil „RUSSIAN“ aus den bereits dargelegten Gründen zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verknüpft ist und somit nicht hinreichend selbständig in Erscheinung tritt.

Auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken besteht nicht. Insoweit hat die Widersprechende nichts dazu vorgetragen, dass sie im inländischen Verkehr bereits eine Serie von Marken mit dem Bestandteil „COURAGE“ benutzt hat, die dem Verkehr Anlass geben könnte, in dem Wort „COURAGE“ den Stammbestandteil von Marken der Widersprechenden und die angegriffene Marke deshalb als eine weitere Serienmarke der Widersprechenden anzusehen.

Die Beschwerde der Widersprechenden konnte aus den genannten Gründen keinen Erfolg haben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf einen der Verfahrensbeteiligten aus Gründen der Billigkeit (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) besteht keine Veranlassung.

Es besteht auch kein Anlass für die Zulassung der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof oder die Vorlage der Sache an den Europäischen Gerichtshof, da weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entschieden worden ist noch eine Vorlage der Sache zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung notwendig ist. Divergenzen gegenüber der Amtspraxis von Behörden, wie hier des HABM in Sachen „DUTCH COURAGE/COURAGE“ erfüllen nicht den Tatbestand des § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, der ausschließlich der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dient.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Himmelmann

Reker

Bb