

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 102/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. Oktober 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke 681 212**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die in der Bundesrepublik Deutschland unter der Nummer 681 212 für die Waren

"Bouteilles; Vodka"

Schutz suchende IR-Marke

**siehe Abb. 1 am Ende**

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 397 11 073

**RON TABOGA,**

die für die Waren

"Alkoholische Getränke, nämlich Rum"

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 33 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der international registrierten Marke 681 212 wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 11 073 zunächst den Schutz teilweise, nämlich für die Waren "Vodka", verweigert und im übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat dieselbe Markenstelle diesen Beschluß aufgehoben und den Widerspruch aus der Marke 397 11 073 auch hinsichtlich der versagten Ware "Vodka" zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß zwischen den zu vergleichenden Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Bei der vorliegenden mittleren Warenähnlichkeit und der dem älteren Zeichen zuzubilligenden normalen Kennzeichnungskraft seien an den erforderlichen Markenabstand durchschnittlich strenge Anforderungen zu stellen, denen die beiden Marken noch gerecht würden. Als kollisionsbegründend könnten allenfalls der aus großen Buchstaben bestehende Schriftzug über dem Flaschenetikett der angegriffenen IR-Marke einerseits und das Wortelement "TABOGA" der Widerspruchsmarke andererseits wirken. Dabei sei aber zu bedenken, daß die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit nicht zu verwechseln seien. Einer zwanglosen Benennung der angegriffenen IR-Marke stehe auch ihre Schreibweise in kyrillischen Buchstaben entgegen. Zudem werde das Wort "Ron" nicht von jedermann als spanischer Warenname für "Rum" verstanden werden. Wenn der groß ge-

geschriebene Wortbestandteil der angegriffenen IR-Marke korrekt nach seinen kyrillischen Buchstaben ausgesprochen werde ("Tcharodei"), bestehe ebenfalls keine Verwechslungsgefahr mit dem Wort "TABOGA". Selbst wenn das in kyrillischen Buchstaben geschriebene Wort der angegriffenen IR-Marke in lateinischer Schrift gelesen werde, so bestehe dieses aus sieben Buchstaben. Auch dann seien noch hinreichende Unterschiede zur Widerspruchsmarke festzustellen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Bei einem Zusammentreffen von Wort und Bild in einer Marke überwiege in der Regel das Wort, weil es die einfachste Form der Benennung darstelle. Auf der Seite der Widerspruchsmarke stehe kollisionsbegründend das Wortelement "TABOGA", da "RON" für die beanspruchten Waren ausschließlich beschreibend sei. Da der überwiegende Teil der inländischen Verkehrskreise über keinerlei Kenntnisse der kyrillischen Schrift verfüge, sei diese in gewissem Umfang als Bildmarke zu werten. Die ersten fünf Buchstaben des in kyrillischer Schrift gehaltenen Wortbestandteils der Widerspruchsmarke ähnelten aber stark lateinischen Buchstaben und würden dann bei zwangloser Betrachtung wie "TAPOA" gelesen werden. Damit könne dieses Wort dem selbständig kollisionsbegründenden Bestandteil "TABOGA" der Widerspruchsmarke gegenübergestellt werden. Dann aber seien die Vergleichswörter schriftbildlich und sogar klanglich ähnlich. Zudem sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht normal, sondern – wegen der damit erzielten Umsätze - vielmehr überdurchschnittlich. In der mündlichen Verhandlung hat sie ihren Widerspruch ausdrücklich auf die Ware "Vodka" der angegriffenen IR-Marke beschränkt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. März 2001 aufzuheben und der angegriffenen IR-Marke 681 212 wegen des Widerspruchs aus der

Marke 397 11 073 den Schutz hinsichtlich der Ware "Vodka" zu verweigern.

Die Inhaberin der IR-Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im übrigen nicht zur Sache geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Zwischen den angegriffenen IR-Marke 681 212 und der Widerspruchsmarke 397 11 073 besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Insbesondere kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND). Dabei kann nach Ansicht des Senats im vorliegenden Fall eine mindestens mittlere Warenähnlichkeit sowie eine mittlere bis erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt werden. Die Vergleichsmarken unterscheiden sich nämlich sowohl in ihrem klanglichen als auch schriftbildlichen Verlauf sowie in begrifflicher und mittelbarer Hinsicht so deutlich, daß eine Verwechslungsgefahr in jeder Richtung ausgeschlossen ist.

Eine Verwechslungsgefahr besteht ohnehin nicht, wenn man die beiden Marken jeweils in ihrer Gesamtheit gegenüberstellt (BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; EuGH aaO - Sabèl/Puma). Dann stehen sich nämlich auf seiten der angegriffenen IR-Marke eine dreidimensionale Flaschenform, die ein Etikett mit Wort- und Bildelementen enthält, sowie auf seiten der Widerspruchsmarke eine reine Wortmarke, die aus zwei Teilen besteht, gegenüber. Eine Verwechslungsgefahr besteht aber auch dann nicht, wenn man die Widerspruchsmarke dem Wortbestandteil der angegriffenen Marke gegenüberstellt.

Dabei ist nämlich zu berücksichtigen, daß die Widerspruchsmarke aus zwei Wortteilen besteht, von denen allenfalls der zweite, nämlich das Wort "TABOGA", als kollisionsbegründend in Betracht kommt. Von einer Verkürzung eines Mehrwortzeichens auf einen von mehreren Bestandteilen kann allerdings nur dann ausgegangen werden, wenn dieser Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens prägt, indem er eine selbständig kennzeichnende Funktion aufweist (EuGH aaO - Sabèl/Puma; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdnr 175). Dabei reicht die bloße Mitprägung des Gesamteindrucks eines Zeichens ebenso wenig aus wie die Feststellung, der Gesamteindruck werde von einem Bestandteil wesentlich mitbestimmt (BGH GRUR 2000, 233 - ELFI RAUCH/RAUSCH). Dann aber ist bei der Widerspruchsmarke "RON TABOGA" zunächst nach ihrer äußeren Form festzustellen, daß die beiden Wortteile gleichwertig nach Schriftart und Schriftgröße nebeneinander stehen. Dieser äußere Anschein führt ebenso wenig wie die Länge der Wortzusammenstellung bereits zu einer Prägung durch einen Bestandteil. Außerdem kann allein aus dem weiteren Umstand, daß die Markenbestandteile räumlich voneinander getrennt sind, noch nicht auf die prägende Eigenschaft eines einzelnen von ihnen geschlossen werden (BGH GRUR 1996, 775 - Sali Toft). Nach Ansicht des Senats wird die Widerspruchsmarke zudem wegen des Zeichenbestandteils "RON" als Aneinanderreihung eines Vor- und eines Nachnamens verstanden. Das Wort "RON" ist nämlich im deutschen Sprachraum als männlicher Vorname bekannt. Lediglich beispielhaft sei in diesem Zusammenhang verwiesen auf die auch in Deutschland bekannte Kurzform des amerikanischen

Vornamens "Ronald", aber auch Namensträger wie beispielsweise "Ron Sommer". Daß "RON" auch die spanische Bezeichnung für "Rum" ist, geht in diesem Gesamtzusammenhang dagegen unter. Die Beurteilung des Zeichenteils "RON" als Vorname wird durch den Phantasiecharakter des weiteren Zeichenteils "TABOGA" noch gefördert. Zwar kommt dem Nachnamen häufig eine bedeutendere Stellung als dem Vornamen zu. Dies führt aber nicht generell dazu, daß die Widerspruchsmarke auf ihren zweiten Bestandteil verkürzt wird. Vielmehr ist immer auch auf die Übung auf dem jeweiligen Warenssektor abzustellen. Nach den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem Gebiet der hochprozentigen Alkoholika ist eine Benennung mit dem Vor- und dem Nachnamen jedoch nicht unüblich. So gibt es beispielsweise "Jack Daniels", "Johnnie Walker" oder "Jim Beam", die alle ohne weiteres sowohl mit dem Vor- als auch dem Nachnamen benannt werden. Da der Verkehr auf dem hier in Frage stehenden Warenssektor somit daran gewöhnt ist, daß Kennzeichen aus einem vollständigen, Vor- und Familiennamen umfassenden Namen bestehen, wird er erfahrungsgemäß in derartigen Fällen die Marke so verstehen, wie sie ihm entgegentritt. Aus den vorliegenden Benutzungsbeispielen ergibt sich jedenfalls für weniger bekannte Kennzeichnungen nicht, daß der Verkehr auf die genaue Individualisierung auch durch den Vornamen in aller Regel keinen Wert legt.

Damit ist die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit der angegriffenen IR-Marke gegenüberzustellen. Hier aber kann es im einzelnen dahingestellt bleiben, wie die IR-Marke benannt wird. Auch wenn nämlich ihr in kyrillischen Buchstaben geschriebener Wortbestandteil von denjenigen Verkehrskreisen, die der kyrillischen Schrift nicht mächtig sind, wegen seiner teilweisen optischen Annäherung an lateinische Buchstaben wie "TAPOA.." gesprochen wird, besteht keine klangliche Verwechslungsgefahr zu der Widerspruchsmarke "RON TABOGA".

Auch schriftbildliche Verwechslungen sind nicht zu befürchten. Die Vergleichsmarken unterscheiden sich bereits in ihrer Gesamtheit deutlich. Auch bei einer Ge-

genüherstellung nur der Wortteile unterscheiden sich diese bereits in ihrer Länge ausreichend.

Begriffliche oder mittelbare Verwechslungen sind nicht ersichtlich. Damit war der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

Für eine vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abweichende Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand kein Anlaß.

Kraft

Reker

Eder

Bb

