

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 4/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Juni 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 67 482

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juni 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke

VIA AMORE

für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, u.a. auch für "Kondome", ist - begrenzt auf die vorgenannten Waren - Widerspruch eingelegt aus der prioritäts-älteren Wortmarke

AMOR

eingetragen unter der Nr. 1 064 524 für

"Präservative, sexuelle Reizinstrumente und Phallusersatz-Geräte; Haushalts- und Operationshandschuhe aus Gummi".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Die Vergleichsmarken unterschieden sich aufgrund des in der angegriffenen Marke zusätzlich enthal-

tenen Wortes "VIA" offensichtlich. Diese könne auch nicht auf "Amore" verkürzt werden, zumal die gesamtbegriffliche Wirkung ("Liebesstraße" bzw. "durch die Liebe") einer Verkürzung entgegenstehe und der Verkehr keine Veranlassung habe, ausgerechnet den ersten Markenbestandteil wegzulassen. Da die angegriffene Marke durch beide Bestandteile geprägt werde, könne dahinstehen, ob diese gleich stark oder schwach seien, da nach ständiger Rechtsprechung bei Übereinstimmung nur eines Elements die markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen sei, wenn kein Element geeignet sei, den Gesamteindruck der Mehrwortmarke zu prägen. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht, zumal die Widersprechende nicht vorgetragen habe, dass sie den Verkehr an eine Zeichenserie mit dem Bestandteil "AMOR" gewöhnt habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ihrer Auffassung nach hält die jüngere Marke hinsichtlich der Waren "Kondome" den wegen der Warenidentität zu fordernden großen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Wegen des übereinstimmenden Bestandteils "Amor" bestehe Verwechslungsgefahr. Dem weiteren Bestandteil "VIA" in der jüngeren Marke komme nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Dieses Wort sei dem Publikum unbekannt und daher ausdruckschwach, während dem Element "Amor" bzw. "Amore" Blickfangcharakter zukomme. Darüber hinaus bestehe auch eine assoziative Verwechslungsgefahr, da sie Inhaberin von sieben weiteren Marken sei, in denen der Begriff "Amor" in Alleinstellung oder in Verbindung mit weiteren ihm nachfolgenden Bestandteilen vorkomme, so dass das Publikum an eine Zeichenserie mit dem Bestandteil "Amor" gewöhnt sei. Schließlich habe die Widerspruchsmarke auch eine hohe Bekanntheit, was u.a. einem Warentest der Stiftung Warentest im Heft 6/99 entnommen werden könne.

Die Markeninhaber haben im Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung eines ihrer Geschäftsführer sowie weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde (§ 66 Abs. 1 MarkenG) hat in der Sache keinen Erfolg, da ungeachtet der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nach den §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht besteht, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat.

Die angegriffene Marke hält den erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke selbst dann noch ein, wenn man zugunsten der Widersprechenden eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke aufgrund guter Benutzung unterstellt und im Hinblick auf die gleichzeitig vorliegende Identität der Waren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Marken einen besonders strengen Maßstab anlegt.

In ihrer jeweiligen Gesamtheit, auf die bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken schon deshalb, weil sich der (vorangestellte) Bestandteil "Via" der jüngeren Marke in der Widerspruchsmarke nicht wiederfindet. Sowohl klanglich als auch schriftbildlich wirkt dieser Unterschied einer Verwechslung beider Marken deutlich entgegen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ergibt sich eine Verwechslungsgefahr auch nicht daraus, dass die jüngere Marke durch den Bestandteil "Amore" geprägt würde. Denn bei diesem Element handelt es sich um einen für die geschützten Waren von Haus aus kennzeichnungsschwachen Begriff, der schon

aus diesem Grund nicht geeignet ist, den Gesamteindruck einer Kombinationsmarke zu prägen (vgl. BGH GRUR 1998, 927, 928 f. – COMPO-SANA). Die Bedeutung dieses Wortes der italienischen Sprache für "Liebe" ist nämlich wegen seiner häufigen Verwendung in der Werbung, in bekannten deutsch- und fremdsprachigen Liedtexten und auch in der Umgangssprache den inländischen Verbrauchern geläufig. In bezug auf die hier in Rede stehenden Waren "Kondome" wird der Verkehr es daher ohne weiteres als Hinweis auf deren Bestimmungszweck verstehen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden liegt auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, die sie aus den für sie eingetragenen Marken mit dem Bestandteil "Amor" herleitet, nicht vor. Zwar kann einem übereinstimmenden Element in den einander gegenüberstehenden Marken ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommen, wenn der Markeninhaber den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken an diesen Stammbestandteil gewöhnt hat (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl. 2000, § 9 Rn. 213 m.w.N.). Aber ungeachtet der Frage, ob eine assoziative Verwechslungsgefahr nicht schon deshalb ausscheidet, weil der Begriff "Amor" – wie das Element "Amore" in der jüngeren Marke – kennzeichnungsschwach ist (vgl. hierzu Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rn. 217), kann eine Erinnerung an die Serienmarken der Widersprechenden bei den angesprochenen Verkehrskreisen schon deshalb nicht aufkommen, weil diese in anderer Art und Weise als die jüngere Marke gebildet sind. Während bei dieser der weitere Bestandteil "Via" dem Begriff "Amore", aus dem allein eine assoziative Verwechslungsgefahr hergeleitet werden könnte, *vorangestellt* ist, bestehen die für die Widersprechende eingetragenen Kombinationszeichen durchgängig aus dem Bestandteil "Amor" *nachgestellten* zusätzlichen Bestandteilen. Der Verkehr hat daher keine Veranlassung, das jüngere Zeichen wegen der ihm bekannten Zeichenserie der Widersprechenden irrtümlich dieser zuzuordnen.

Da somit die Markenstelle zu Recht dem Widerspruch den Erfolg versagt hatte, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verwiesen.

Dr. Schermer

Albert

Schwarz

Fa