



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 7/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. März 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 68 805**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 399 68 805

**TERRA NIGRA**

für die Waren

„Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Wein, weinhaltige Getränke, Sekt“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Sekt“

eingetragenen älteren Marke 1 171 519

# NIGRA

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den beiderseitigen Marken bestehe trotz deren Beanspruchung für teilweise identische Waren nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil zum einen die angegriffene Marke wegen im Verkehr geläufiger Begriffe wie „Terracotta“ oder „Porta Nigra“ häufig spontan als Gesamtbegriff mit der sich leicht erschließenden Bedeutung „schwarze Erde“ aufgefasst werde und weil zum anderen keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür erkennbar seien, dass das in der angegriffenen Marke in gleicher Schriftart und -größe dargestellte Wort „TERRA“, das für die hier maßgeblichen Waren nicht unmittelbar beschreibend sei, weniger zur Prägung des Gesamteindrucks der kombinierten Marke beitrage als das folgende, mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Wort „NIGRA“. Auch die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, hat die Markenstelle verneint, weil es insoweit für den Verkehr an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten, wie z. B. der Benutzung einer Markenserie mit dem Stammbestandteil „NIGRA“, fehle, aus denen er auf eine übereinstimmende betriebliche Herkunft oder eine gemeinsame Produktverantwortung schließen könne. Allein die Übernahme der Widerspruchsmarke in die kombinierte angegriffene Marke reiche für eine solche Annahme nicht aus, zumal das Wort „NIGRA“ in der angegriffenen Marke nicht in einer Form verwendet werde, die den Gedanken an einen Stammbestandteil nahe legen könne.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, zwischen den Marken bestehe bereits unmittelbare Verwechslungsgefahr,

weil der Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein durch deren mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil „NIGRA“ bestimmt werde. Der weitere Markenbestandteil „TERRA“, weise nur eine deutliche geringere Kennzeichnungskraft auf, weil er auf den verschiedensten Warengebieten verwendet werde, um auf die landwirtschaftliche Erzeugungsweise der Waren hinzuweisen. Bei dieser Sachlage komme dem Phantasiebegriff „NIGRA“ innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung i. S. d. EuGH-Urteils „Thomson Life“ (GRUR 2005, 1042) zu. Jedenfalls bestehe zwischen den beiderseitigen Marken aber Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung, weil der Markenbestandteil „NIGRA“ innerhalb der angegriffenen Marke charakteristisch hervortrete. Daneben bestehe die Gefahr der Herstellung einer gedanklichen Verbindung zu der Widersprechenden, weil es sich bei ihr um eine Genossenschaft handele und der Verkehr auf Grund der Übernahme des Wortes „NIGRA“ in die angegriffene Marke zu Unrecht annehmen könne, der Markeninhaber sei ein Mitglied dieser Genossenschaft.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 21. August 2001 und vom 22. Oktober 2003 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 171 519 und die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen wurden, und wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 171 519 die Löschung der Marke 399 68 805 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er hält die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für sachlich zutreffend und macht sich deren Begründung zu eigen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen den Marken 399 68 805 und 1 171 519 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 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 kennzeichen-rechtlichen 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 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. u. a. BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr hier nicht zu bejahen. Zwar weisen die Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, mit den Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, eine auf dem Gebiet der alkoholischen Getränke bis zur Identität reichende Warenähnlichkeit auf. Aber selbst bei einer Verwendung der Marken für identische Waren reicht der Abstand der angegriffenen Marke gegenüber der von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke, zu deren Benutzungsumfang nichts vorgetragen ist, was die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft rechtfertigen könnte, aus, um auch bei Anlegung des gebotenen strengen Maßstabs eine Verwechslungsgefahr hinreichend sicher auszuschließen.

Die Marken weisen nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck weder im Klang noch im (Schrift-)Bild oder in ihrem Bedeutungsgehalt eine hinreichende Ähnlichkeit auf. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist im Grundsatz von der Gesamtheit der einander gegenüberstehenden Marken auszugehen (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd). Insofern weisen die beiderseitigen Marken auf Grund des in der angegriffenen Marke enthaltenen Wortes „TERRA“, das in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet, in jeder Richtung deutliche, sofort erfassbare Unterschiede auf, denn dieses zusätzliche Markenelement führt sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht zu einer Verdoppelung der Buchstaben- bzw. Silbenzahl gegenüber der aus einem einzigen Wort bestehenden Widerspruchsmarke. Zudem findet sich das die Marken unterscheidende zusätzliche Wortelement an dem erfahrungsgemäß am stärksten beachteten Anfang der einzeiligen Marke.

Jedoch kann auch dann, wenn sich zwei Marken in ihrer Gesamtheit hinreichend unterscheiden, zwischen ihnen gleichwohl Ähnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehen. Da dem Markenrecht aber ein allgemeiner Elementenschutz fremd ist, ist es grundsätzlich unzulässig, aus der jüngeren, angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr festzustellen (EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze). Vielmehr bedarf es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in einem solchen Fall stets besonderer Umstände, die die Annahme rechtfertigen können, dass die übernommene Marke aus der Sicht der Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen in der jüngeren Kombination eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE -, Nr. 33). Derartige Umstände liegen im vorliegenden Fall nicht vor.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden nimmt das Wort „NIGRA“ innerhalb der angegriffenen Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung ein.

Zutreffend hat die Markenstelle insoweit bereits festgestellt, dass einem Teil der angesprochenen inländischen, durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Verbraucher der hier maßgeblichen alkoholischen Getränke die zutreffende Bedeutung der Markennamen „TERRA“ (=„Erde, Boden, Land“) und „NIGRA“ (=„schwarze“) bekannt ist, obwohl es sich um Wörter lateinischen Ursprungs handelt, weil sie in Begriffen wie „Terrakotta“ oder „Porta Nigra“ vorkommen, die in Deutschland weithin bekannt und geläufig sind. Dieser Teil des inländischen Verkehrs, der deshalb in der angegriffenen Marke einen Gesamtbegriff mit der Bedeutung „schwarze Erde“ bzw. „schwarzes Land“ erkennt, wird schon deshalb in dem Bestandteil „NIGRA“ der angegriffenen Marke kein selbständig kennzeichnendes Markenelement sehen.

Ebenso zutreffend hat die Markenstelle jedoch auch erkannt, dass es darüber hinaus einen zahlenmäßig erheblichen Verkehrsteil gibt, der die Bedeutung der angegriffenen Marke nicht erkennt und für den sich die angegriffene Marke deshalb als Zusammenstellung zweier einzelner, mehr oder minder phantasievoller Wörter ohne Sinnzusammenhang darstellt. Aus der Sicht dieses Verkehrsteils kommt den einzelnen Wortelementen der angegriffenen Marke grundsätzlich eine gleichwertige Bedeutung zu. Abgesehen davon, dass auch dieser Teil des Verkehrs wegen der einzeiligen, in gleichem Schrifttyp und in gleicher Schriftgröße gehaltenen Schreibweise der angegriffenen, nicht übermäßig langen Marke schon grundsätzlich keine Veranlassung hat, diese Marke ausgerechnet auf das zweite, mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Wort „NIGRA“ zu verkürzen, liegen auch keine sonstigen besonderen Umstände vor, die eine Wertung des Wortes „NIGRA“ als selbständig kennzeichnendes Element der angegriffenen Marke nahe legen könnten.

Insbesondere weist das in der angegriffenen Marke enthaltene, diese Marke von der Widerspruchsmarke unterscheidende Wort „TERRA“ nach Überzeugung des Senats in Bezug auf die hier maßgeblichen alkoholischen Getränke keine derartige Kennzeichnungsschwäche auf, dass es der Verkehr bei der Wiedergabe der angegriffenen Marke außer acht lassen würde. Abgesehen, davon, dass es sich

bei „TERRA“ entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Ansicht nicht um ein Allerweltswort, sondern allenfalls um ein aus der lateinischen Sprache in deutsche Begriffe der Wissenschafts- und Fachsprache verschiedener Bereiche übernommenes, jedoch umgangssprachlich nicht gebräuchliches Wort handelt, dessen Bedeutung einem erheblichen Teil des deutschen Verkehrs noch immer nicht geläufig ist, handelt es sich bei diesem Wort auch nicht um einen Fachbegriff aus dem Bereich des Weinbaus. Auch die Widersprechende hat nicht den Nachweis erbringen können, dass das Wort „TERRA“ - anders als der französische Begriff „terroir“ - für die hier maßgeblichen Waren in maßgeblichem Umfang als warenbeschreibende Angabe verwendet oder verstanden wird. Erweist sich ein übernommenes Markenwort innerhalb einer mehrteiligen Marke aber als lediglich gleichgewichtig mit dem oder den übrigen Markenteilen, so kann weder nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE) noch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft; GRUR 1999, 52, 53 - EKKO BLEIFREI) von einer selbständig kennzeichnenden, kollisionsbegründenden Stellung innerhalb der Gesamtmarke ausgegangen werden, mit der Folge, dass auch im vorliegenden Fall aus den vorstehend dargelegten Gründen die Gefahr einer unmittelbaren klanglichen, (schrift)bildlichen und begrifflichen Verwechslung der beiderseitigen Marken nicht besteht.

Des weiteren besteht auch keine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung der Marken.

Zwar weist die Widersprechende insoweit im Grundsatz zutreffend darauf hin, dass es hierfür nicht ausnahmslos einer im Verkehr benutzten Markenserie mit einem auf das Unternehmen der Inhaberin der prioritätsälteren Marke hinweisenden Stammbestandteil bedarf. Andererseits ist jedoch nach allgemeiner Auffassung nicht jegliche wie auch immer geartete gedankliche Assoziation als Schutzhindernis i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG anzusehen. Insbesondere stellt der Begriff der gedanklichen Verbindung keine Alternative zum Begriff der Verwechslungs-



gefahr dar, sondern bestimmt nur dessen Umfang näher (EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 18-21, Sabèl/Puma). Eine Ausdehnung auf Gedankenverbindungen, die zu lediglich hindernden, rufausbeutenden oder verwässernden Wirkungen, aber nicht zu eigentlichen Verwechslungen führen, ist daher nicht zulässig (BGH a. a. O. - EKKO BLEIFREI; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24). Die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung setzt daher voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Marken erkennen, gleichwohl aber auf Grund besonderer tatsächlicher Umstände auch die jüngere Marke ebenfalls als weiteres Kennzeichen aus dem Geschäftsbetrieb oder dem Verantwortungsbereich der Inhaberin der älteren Marke ansehen. Hierfür reicht das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in beiden Marken allein nicht aus (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 9 Rdn. 321).

Im vorliegenden Fall sind außer dem für sich allein nicht ausreichenden Umstand, dass die angegriffene Marke die Widerspruchsmarke neben einem weiteren Wortelement enthält, keine weiteren Umstände vorgetragen oder ersichtlich, die es für den Verkehr nahe legen, die einander gegenüberstehenden Marken der gleichen Herkunfts- bzw. Verantwortungssphäre zuzuordnen. Weder ist ersichtlich, dass die Widerspruchsmarke eine durch umfangreiche und/oder langjährige Benutzung erworbene erhöhte Kennzeichnungskraft aufweist noch tritt das mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Element „NIGRA“ aus den zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr bereits dargelegten Gründen innerhalb der angegriffenen Marke besonderes charakteristisch hervor. Der von der Widersprechenden angeführte Umstand, dass es sich bei ihr um eine Genossenschaft handelt, ist aus der Widerspruchsmarke nicht ersichtlich und daher jedenfalls markenrechtlich nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

Bei dieser Sach- und Rechtslage muss der Beschwerde der Erfolg versagt bleiben.

Da die hier getroffene Entscheidung auf der Anwendung der Rechtsprechungsgrundsätze des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs beruht und nicht über neue Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war, sieht der Senat auch keine Veranlassung für die von der Widersprechenden hilfsweise angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde oder für eine Vorlage des Verfahrens an den Europäischen Gerichtshofs.

Hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten der Beteiligten bleibt es bei der Regel des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt; denn Billigkeitsgründe, die die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Beteiligten billig erscheinen lassen könnten, sind nicht ersichtlich.

gez.

Unterschriften