



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 250/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 01 120

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wissemann sowie den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 398 01 120

Aqua Montis

für die Ware

„Alkoholfreie Erfrischungsgetränke, insbesondere Tafelwässer“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„32 Eaux de table, eaux minérales naturelles et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons aux fruits et jus de fruit ; sirops et autres préparations pour faire des boissons“

mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland registrierten prioritätsälteren IR Marke 586 002

MONTES.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückgewiesen, weil zwischen den beiderseitigen Marken trotz der Identität der Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marken seien in ihrer Gesamtheit zweifellos hinreichend unterschiedlich. Der Verkehr habe auch keine Veranlassung, die angegriffene Marke auf den Bestandteil „Montis“ zu verkürzen, weil sie ein Gesamtbegriff mit der Bedeutung „Bergwasser“ sei und von den angesprochenen Verkehrskreisen auch in diesem Sinne verstanden werde. Auch der Verkehrsteil, der nicht über lateinische Sprachkenntnisse verfüge, erkenne den Gesamtbegriff, weil das ursprünglich lateinische Wort „Aqua“ in der Bedeutung „Wasser“ allgemein bekannt sei, z. B. durch Begriffe wie „Aquavit“ und „Aqua destillata“, die in die deutsche Sprache Eingang gefunden hätten. Der Verkehr orientiere sich zudem auch bei der Verkürzung von Marken, die hier wegen des Gesamtbegriffs nicht zu erwarten sei, erfahrungsgemäß regelmäßig nicht an dem an zweiter Stelle stehenden Bestandteil einer Marke.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Markenstelle die Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Marken deshalb verneint habe, weil sie in der Begründung des Erinnerungsbeschlusses von einer Widerspruchsmarke „MONTE“ - ohne das Schluss-„S“ - ausgegangen sei. Im übrigen vertritt sie die Ansicht, die Markenstelle habe, obwohl sie den warenbeschreibenden Charakter des Wortes „Aqua“ mit der Bedeutung „Wasser“ zutreffend erkannt habe, nicht den daraus folgenden Schluss gezogen, dass dieses Wort keine Bedeutung für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke habe. Die Markenstelle habe

ferner in unzulässiger Weise eine Übersetzung des Ausdrucks „Aqua Montis“ vorgenommen. Beurteile man die Verwechslungsgefahr wie der Verkehr ohne längere Überlegung, was „Aqua Montis“ bedeuten könne, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, weil der Gesamteindruck der jüngeren Marke in diesem Fall allein durch das Wort „Montis“ bestimmt werde. Auch die von der Markenstelle vertretene Ansicht, der Verkehr werde sich bei einer aus zwei Teilen bestehenden Marke nicht an dem an zweiter Stelle stehenden Bestandteil orientieren, treffe hier nicht zu, weil der erste Bestandteil der angegriffenen Marke für Wasser glatt beschreibend sei. Das Wort „Montis“, das die angegriffene Marke präge, weise mit der Widerspruchsmarke nicht nur eine klangliche und schriftbildliche, sondern auch eine hochgradige begriffliche Ähnlichkeit auf, weil „MONTES“ in der spanischen Sprache die Bedeutung „Berge“ habe, während „Montis“ im Lateinischen „des Berges“ bedeute. Auch für jemanden, der nicht spanisch oder lateinisch spreche, wiesen die Bezeichnungen „MONTES“ und „Montis“ wegen im Deutschen bekannter ähnlicher Wörter und Begriffe wie „Mont Blanc“, „Monte Carlo“ und „Monte Cassino“ irgendwie auf den Begriff „Berg“ hin.

Mit Schriftsatz vom 17. Februar 2003 hat die Widersprechende unter Berufung auf Art. 34 (2) GMV erklärt, dass sie ihren Widerspruch nunmehr auf die Gemeinschaftsmarke 000035329 stütze, bei deren Anmeldung die Seniorität der IR-Marke 586 002 auch für die Bundesrepublik Deutschland beansprucht und vom Gemeinschaftsmarkenamt angenommen worden sei. Die ursprüngliche Widerspruchsmarke IR 586 002 sei für die Bundesrepublik Deutschland nicht verlängert worden, was zum Eintritt des Senioritätseffekts geführt habe. Auf die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat sie Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

sowie hilfsweise,

das Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Lösungsverfahrens betreffend die Gemeinschaftsmarke 35 329 aussetzen.

Ferner regt sie hilfsweise die Vorlage der Sache an den Europäischen Gerichtshof an.

Sie ist der Ansicht, der Widerspruch sei wegen des Erlöschens der ursprünglichen Widerspruchsmarke unzulässig geworden. Die Widersprechende habe die ursprüngliche Widerspruchsmarke nicht nachträglich unter Berufung auf Art. 34 (2) GMV durch die Gemeinschaftsmarke 35 329 ersetzen können, weil es ihr – anders als in dem Fall, der dem Beschluss des Bundespatentgerichts in Sachen „JUST“ (GRUR 2006, 612 f.) zugrunde gelegen habe – von vornherein möglich gewesen sei, den Widerspruch auf die Gemeinschaftsmarke 35 329 zu stützen. Zudem sei in der Begründung des Bundespatentgerichts außer acht gelassen worden, dass es an einer nationalen Umsetzungsvorschrift zu Art. 34 (2) GMV für das deutsche Widerspruchsverfahren fehle, weshalb es zweifelhaft sei, ob die Seniorität, die mit einer Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen werde, überhaupt in einem Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden könne. Die Mar-

keninhaberin bestreitet ferner die rechtserhaltende Benutzung der Gemeinschaftsmarke 35 329 und hält ihre Einrede auch nach Vorlage von Unterlagen durch die Widersprechende aufrecht, weil die diesbezüglichen Unterlagen verspätet eingereicht worden seien und zudem nicht geeignet seien, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen. Die eidesstattliche Erklärung des Geschäftsführers habe dieser nicht als Privatperson, sondern in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer unterzeichnet, weshalb ihr kein Beweiswert zukomme. Zudem seien die vorgelegten Etiketten und Prospekte nicht datiert. Auch die Marken seien nicht verwechselbar. Eine Vernachlässigung des Bestandteils „AQUA“ der angegriffenen Marke sei nicht zu erwarten. Abnehmer, die einer romanischen Sprache mächtig seien, würden in der angegriffenen Marke zwanglos den Gesamtbegriff „Bergwasser“ erkennen. Die übrigen Abnehmer würden die gesamte Wortfolge als Fantasiebezeichnung sehen und deshalb nicht auf den zweiten Bestandteil „MONTIS“ verkürzen. Eine Verkürzungstendenz bestehe ohnehin nur bei längeren Wortfolgen. Außerdem bestehe bei Verkürzungen eine Neigung zur Verkürzung auf den ersten Teil einer Marke.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet.

Es bestehen bereits Bedenken, ob Art. 34 (2) GMV überhaupt auf das anhängige nationale Widerspruchsverfahren übertragen werden kann, weil es im Markengesetz an Umsetzungsvorschriften zu dieser gemeinschaftsmarkenrechtlichen Bestimmung fehlt (vgl. PAVIS PROMA, BPatG, 28 W (pat) 22/07, 25.04.07 - SKS/SKS; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 42 Rdn. 7; beide entgegen BPatG GRUR 2006, 612 ff. – JUST/JUST), und ob nicht vielmehr der Widerspruch aus der IR-Marke 586 002 durch das Erlöschen des Schutzes dieser Marke in der Bundesrepublik Deutschland nachträglich unzulässig geworden ist. Diese Frage kann jedoch dahingestellt bleiben; denn selbst dann, wenn die

Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens mit der Gemeinschaftsmarke zu Gunsten der Widersprechenden für zulässig erachtet wird, kann der Widerspruch - und damit auch die Beschwerde der Widersprechenden - keinen Erfolg haben, weil zwischen den verfahrensgegenständlichen Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift 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. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon).

Die Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, sind mit den Waren, für die die Widerspruchsmarke nach dem Vortrag der Widersprechenden benutzt worden ist, identisch und im übrigen hochgradig ähnlich, was für sich gesehen einen erheblichen Abstand der Marken erforderlich macht.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist allerdings von Haus aus eng zu bemessen.

Der Schutzzumfang einer Marke hängt von ihrer Kennzeichnungskraft ab, deren konkrete Feststellung im Einzelfall unabdingbare Voraussetzung und Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist (BGH GRUR 1989, 510, 513 - Teekanne II; GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone). Eng zu bemessen ist insbesondere der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen oder an freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind (BGH GRUR 1999, 238, 239 f. – Tour de culture; GRUR 2002, 68, 69 – Comfort Hotel).

Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus nur eine verminderte Unterscheidungskraft auf. Wie auch die Widersprechende einräumt, hat das Wort „MONTES“ in der spanischen Sprache die Bedeutung „Berge“. Damit ist es geeignet, darauf hinzuweisen, dass das Ursprungsgebiet des unter dieser Bezeichnung vertriebenen Mineral- und Tafelwassers bzw. des bei der Herstellung sonstiger alkoholfreier Getränke eingesetzten Wassers in den Bergen liegt. Auch wenn das Wort „MONTES“ nicht erkennen lässt, aus welchen Bergen das Wasser stammt, stellt es für den Durchschnittsverbraucher, der kein Wasser aus einem im Flachland gelegenen Tiefbrunnen erwerben möchte, einen bedeutsamen Sachhinweis dar, wenn er Wert auf die Herkunft des Wassers aus dem Bereich der Berge legt. Die Widerspruchsmarke wird von dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der einschlägigen Waren (EuGH GRUR Int. 2000, 354, 356, Nr. 27 – Estée Lauder/Lancaster), auf dessen Verständnis im gesamten Bereich des Markenrechts abzustellen ist (BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND), auch in seiner Bedeutung „Berge“ verstanden, weil ihm die Begriffe „Mont“ und „Monte“ in der Bedeutung „Berg“ aus einer Vielzahl von Namen französischer, schweizerischer und italienischer Berge bekannt ist. Dies räumt letztlich auch die Widersprechende ein, wenn sie vorträgt, der Verkehr werde die Marken wegen ihm bekannter Bezeichnungen wie „Monte Carlo“, „Monte Cassino“ oder „Mont Blanc“ begrifflich verwechseln.

Demgegenüber vermag der Umstand, dass es sich bei „MONTES“ auch um einen insbesondere in Spanien anzutreffenden Eigennamen handelt, die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall nicht zu erhöhen. Die Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft einer Angabe ist nämlich nicht abstrakt, sondern vor dem Hintergrund der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die sie eingetragen worden ist (BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt). Bei dieser erforderlichen markenrechtlichen Sichtweise kann sich der Kreis möglicher Begriffsgehalte auf einen im Vordergrund stehenden Sinngehalt reduzieren (BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein). Davon ist auch im vorliegenden Fall auszugehen, weil dem Durchschnittsverbraucher bei Mineral-

und Tafelwässern bekannt ist, das diese in erheblichem Umfang aus in den Bergen gelegenen Quellen gewonnen werden. Ein Verständnis von „MONTES“ als Familienname liegt bei einer Benutzung im Zusammenhang mit Mineralwässern und anderen Wässern demgegenüber eher fern, zumal dieser Name im Inland äußerst selten vorkommt und die von der Widersprechenden zur Stützung eines solchen Verständnisses angeführten Persönlichkeiten nur einem sehr geringen Teil der deutschen Verbraucher bekannt sind.

Vor diesem Hintergrund reicht der Abstand der Marken, auch unter Berücksichtigung einer möglichen Identität der Waren, hinreichend aus, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit von Marken im Bild, im Klang oder im Begriff ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten. Deshalb bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten (EuGH Mitt. 2005, 511, 512, Nr. 28 f. - THOMSON LIFE).

Als Ganzes weist die angegriffene Marke auf Grund des in ihr an erster, regelmäßig besonders beachteter Stelle stehenden Wortes „Aqua“, das sich in der Wi-

derspruchsmarke nicht findet, mit dieser keine Ähnlichkeit auf, die für den Verkehr Anlass zu Verwechslungen geben könnte. Vielmehr fallen die Unterschiede der Marken sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher und begrifflicher Hinsicht sofort ins Auge. Eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Ähnlichkeit der Marken könnte folglich nur dann bejaht werden, wenn der Wortbestandteil „Montis“ in der angegriffenen Marke eine den Gesamteindruck der Marke prägende bzw. eine selbständig kennzeichnende Stellung inne hätte. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Für den Verkehr besteht insbesondere dann keine Veranlassung, sich nur an einem einzelnen Teil einer Marke zu orientieren, wenn sich die Marke für ihn als einheitlicher Gesamtbegriff darstellt (BGH GRUR 1999, 586, 587 – White Lion; EuG GRUR Int. 2003, 552, 555, Nr. 57 – Saint-Hubert, bestätigt durch EuGH GRUR Int. 2005, 221 – HUBERT). Die angegriffene Marke wird ein erheblicher Teil der inländischen Durchschnittsverbraucher von Getränken als einen solchen einheitlichen Gesamtbegriff mit der Bedeutung „Wasser des Berges“ bzw. „Bergwasser“ erkennen und verstehen, weil er zum einen das ursprünglich lateinische Wort „Aqua“ aus deutschsprachigen Begriffen wie „Aquarium“ in der Bedeutung „Wasser“ kennt und zum anderen auch den weiteren Markenteil „Montis“, entweder auf Grund von Grundkenntnissen der lateinischen Sprache oder wegen der ihm bekannten Namen von Orten und Bergen wie „Monte Carlo“, „Monte Cassino“ oder „Mont Blanc“, im Sinne von „Berg“ versteht.

Aber auch soweit die angegriffene Marke vom Verkehr nicht als einheitlicher Gesamtbegriff verstanden wird, ist eine Ähnlichkeit der Marken, die die Gefahr von Verwechslungen begründen könnte, zu verneinen, weil das Wort „Montis“ innerhalb der jüngeren Marke keine den Gesamteindruck prägende Stellung inne hat.

Ob ein einzelner Markenbestandteil geeignet ist, den Gesamteindruck einer mehrteiligen Marke zu prägen, wird wesentlich von dessen Kennzeichnungskraft beeinflusst. Deshalb fehlt kennzeichnungsschwachen Elementen, wie z. B. be-

schreibenden Angaben oder daran angelehnten Ausdrücken, die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (BGH GRUR 2003, 792, 793 – Festspielhaus II; a. a. O. – COMFORT HOTEL). Das in der angegriffenen Marke enthaltene, der Widerspruchsmarke ähnliche Wort „Montis“ stellt eine beschreibende Angabe bzw. zumindest eine an eine solche beschreibende Angabe eng angelehnte Bezeichnung dar, die nur über eine stark verminderte Kennzeichnungskraft verfügt, wie oben bereits ausgeführt worden ist. Ihr fehlt deshalb die Fähigkeit, die angegriffene Marke zu prägen.

Auch der im Ausgangspunkt zutreffende Einwand der Widersprechenden, dass auch das weitere Markenwort „Aqua“ in seiner Bedeutung „Wasser“ kennzeichnungsschwach sei, ist vorliegend nicht geeignet, die Prägung der angegriffenen Marke durch den weiteren Bestandteil „Montis“ zu begründen; denn der angemessenen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher hat bei den gleichermaßen kennzeichnungsschwachen Bestandteilen der angegriffenen Marke angesichts der Tatsache, dass es sich um eine insgesamt nicht sehr lange Marke handelt, deren Bestandteile räumlich nebeneinander und in gleicher Schriftart und -größe angeordnet sind, keine Veranlassung, ausgerechnet in dem zweiten Bestandteil der Marke die eigentliche Kennzeichnung zu sehen und die Marke nur mit diesem Bestandteil wiederzugeben. Nur bei einer solchen verkürzten Wiedergabe könnte aber überhaupt die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung der Marken bestehen.

Für die Gefahr einer Verwechslung der Marken durch gedankliche Verbindung fehlt es an tatsächlichen Anhaltspunkten. Insbesondere ist weder vorgetragen noch sonst feststellbar, dass die Widersprechende den Verkehr bereits an eine Serie von Marken mit dem Bestandteil „MONTES“ gewöhnt haben könnte, die den Verkehr möglicherweise veranlassen könnte, in der angegriffenen Marke eine weitere Marke der Widersprechenden zu sehen. Der Widerspruch kann daher wegen des Fehlens einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i. S. d § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG keinen Erfolg haben. Die Frage, ob die Widersprechende die

rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß den Anforderungen des § 26 MarkenG für den in § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestimmten Zeitraum glaubhaft gemacht hat, kann bei dieser Sach- und Rechtslage dahingestellt bleiben.

Für die von der Markeninhaberin – ohnehin nur hilfsweise – angeregte Vorlage der Sache an den EuGH besteht keine Veranlassung, nachdem die Rechtsfrage, ob und inwieweit Art. 34 (2) GMV in einem nationalen Widerspruchsverfahren gemäß § 42 MarkenG Anwendung finden kann, in der vorliegenden Sache nicht entscheidungserheblich ist.

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

Dr. Fuchs-Wisseemann

Kopacek

Reker

Bb