



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 301/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Mai 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 303 34 116

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

eingetragene Wortmarke 303 34 116

Carmen de Santiago

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 2 902 362

Carmen,

die für die Waren

Weine, Schaumweine; weinhaltige Getränke; Spirituosen und Liköre

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei teilweise identischen Waren sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken in ihrer eingetragenen Form nicht zu befürchten. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Vorname „Carmen“ den Gesamteindruck der Marke präge und der Widerspruchsmarke isoliert gegenübergestellt werde. Zwar sei „Santiago“ weiten Teilen der inländischen Verbraucher als Name der chilenischen Hauptstadt bekannt, dies bedinge jedoch nicht zwangsläufig die Annahme, dass der Kunde durch die Angabe „de Santiago“ Rückschlüsse auf die Herkunft der Getränke aus der chilenischen Stadt ziehe. Da der Verkehr an entsprechend gebildete Namen wie z. B. „Victor de Kowa“, „Giuseppe de Luca“, „Robert de Niro“ gewöhnt sei, liege der Rückschluss nahe, es handele sich um eine aus Vor- und Zunamen gebildete Marke, die als Einheit zu betrachten sei. „Carmen“ sei außerdem ein gängiger und häufig auftretender spanischer Vorname, so dass erst der Zusatz „de Santiago“ eine Individualisierungsfunktion erfülle. Eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit zu beurteilen sei, weshalb dahingestellt bleiben könne, ob es sich bei dem Markenteil „de Santiago“ um einen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 4 MarkenG schutzunfähigen Bestandteil handele.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie vertritt die Auffassung, bei bestehender teilweiser Warenidentität und ansonsten enger Warenähnlichkeit sei ein erheblicher Abstand zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu fordern. Die Widerspruchsmarke sei identisch in der jüngeren Marke enthalten und behalte dort eine selbständig kennzeichnende Stellung, so dass aufgrund der neuesten Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2005, 1042 ff. „THOMSON LIFE“) von einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei. Der Zusatz „de Santiago“ sei innerhalb der Gesamtmarke von nachrangiger Bedeutung und werde als sperriger Begriff bei der Aussprache verschluckt oder verkürzt. In seiner Bedeutung „von/aus Santiago“ besitze der Bestandteil keine Kennzeichnungskraft und diene nur zur Beschreibung der geografischen Herkunft, da der Mittelpunkt eines großen chilenischen Weinanbaugebiets bezeichnet werde, in dem viele chilenische Weinerzeuger - wie auch die Widersprechende - ihren Sitz hätten. Als schutzunfähige Angabe könne daher „de Santiago“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht (mit-)prägen. Eine Namensmarke sei in der angegriffenen Marke nicht zu sehen, da es sich bei „de Santiago“ nicht um einen - wie in den von der Markenstelle angeführten Beispielen - bloßen Nachnamen, sondern um einen Städtenamen und damit um eine reine Ortsangabe handele.

Die Widersprechende beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, zwischen den Vergleichsmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Der Bestandteil „Carmen“ sei in der angegriffenen Marke nicht

prägend. Der Verkehr werde in der Wortfolge „Carmen de Santiago“ eine zusammenhängende, in sich verständliche Gesamtaussage erkennen und daher keinen Anlass zur Verkürzung auf den Zeichenteil „Carmen“ haben. „Carmen“ sei ein üblicher Vorname und weise daher in der angegriffenen Marke keine herausragend kennzeichnende Stellung auf. Das weitere Zeichenelement „de Santiago“ verfüge über eine normale Kennzeichnungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren und sei daher mit dem Bestandteil „Carmen“ annähernd gleichwertig. Eine Ortsangabe werde der Verkehr in „de Santiago“ nicht erkennen, zumal viele Städtenamen mit dem Bestandteil „Santiago“ existierten, die einen weiteren konkretisierenden Zusatz enthielten. So habe auch die Hauptstadt Chiles den Zusatz „Santiago de Chile“.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet, da zwischen den beiderseitigen Marken eine Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in keiner denkbaren Hinsicht besteht.

Nach diesen Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit der angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder 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 kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe 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. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Zwischen den Vergleichswaren besteht Teilidentität (hinsichtlich der „alkoholischen Getränke“ der angegriffenen Marke, die mit sämtlichen Waren der Widerspruchsmarke identisch sind); welche weiteren Waren oder Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu den Waren der Widerspruchsmarke ähnlich sind, kann im Ergebnis dahingestellt bleiben, da die Vergleichsmarken auch im Warenidentitätsbereich keiner Verwechslungsgefahr unterliegen.

Ebenso dahinstehen kann die Frage, ob die aus dem weiblichen Vornamen „Carmen“ bestehende Widerspruchsmarke mangels Individualisierungsfunktion (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 5 Rdnr. 10) eine gewisse Kennzeichnungsschwäche aufweist - was zumindest für den Bekleidungssektor bejaht worden ist (vgl. BGH GRUR 1988, 307 - GABY). Selbst bei Warenidentität sowie unterstellter normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die eine Anlegung strenger Maßstäbe an den Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erfordern, ist der von den Vergleichszeichen eingehaltene Abstand als ausreichend zu erachten.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt-(Sinn-)gehalt ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass auf die registrierte Form der einander gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2003, 712, 714 Goldbarren; BGH a. a. O. - Ferrari-Pferd). In ihrer Gesamtheit unterscheidet sich die angegriffene Marke durch die zusätzlichen Bestandteile „de Santiago“ von der Widerspruchsmarke hinreichend deutlich.

Allerdings 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 ein allgemeiner Elementenschutz fremd ist, ist es grundsätzlich unzulässig, aus den sich gegenüberstehenden Vergleichsmarken jeweils ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr feststellen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE). Es bedarf 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 eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE). Derartige Umstände sind vorliegend nicht gegeben.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden vorwiegend in der angegriffenen Marke - vor allem aufgrund der zahlreichen, mit der Vorsilbe „de“ gebildeten Nachnamen bekannter Persönlichkeiten, von denen die Markenstelle einige beispielhaft genannt hat - einen Personnamen sehen und diesen wegen des aufeinander bezogenen Bedeutungsgehalts der Einzelelemente als begriffliche Einheit nur in seiner Gesamtheit wiedergeben.

Eine Herauslösung des Vornamens „Carmen“ aus der Widerspruchsmarke unter dem Gesichtspunkt, dass „de Santiago“ möglicherweise als eine beschreibende Herkunftsangabe aufgefasst werden könnte, die die Aufmerksamkeit des Verkehrs ausschließlich auf den Vornamen lenken würde, kommt nicht in Betracht. „Santiago“ bezeichnet - auch in Alleinstellung ohne den häufig gebrauchten Zusatz „de Chile“ - zwar die Hauptstadt Chiles, so dass eine Bekanntheit der Ortsbezeichnung in weiten Teilen des Verkehrs wohl zu bejahen ist. Die Vorsilbe „de“ führt indes - obwohl sie die Bedeutung „aus“ hat - aufgrund zahlreicher mit „de“ gebildeter Nachnamen von der Annahme einer Ortsangabe weg. Dass die Bezeichnung einer Großstadt ein Weinanbaugebiet umschreibt, liegt ohnehin eher fern. Deshalb werden die angesprochenen Verkehrskreise - bedingt durch den

geläufigen Vornamen „Carmen“ - mit der angegriffenen Marke überwiegend einen aus Vor- und Zunamen gebildeten weiblichen Personennamen assoziieren, zumal der Verkehr in der Regel eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm gegenübertritt ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387,390 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2004, 843, 845 - MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRA-FLEX). Soweit ein - geringer - Teil der Verbraucher in der jüngeren Marke keinen Vor- und Zunamen sehen sollte, besteht auch dann kein Anlass, den Bestandteil „de Santiago“ zu vernachlässigen.

Wird die jünger Marke - überwiegend - als Personennamen aufgefasst, vermag der gemeinsame Vorname keine Verwechslungsgefahr zu begründen; allenfalls orientiert sich der Verkehr bei solchen Zeichen am Nachnamen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 290 m. w. N.). Ausnahmsweise kann eine Verwechslungsgefahr nur dann vorliegen, wenn der betreffende Vorname in Alleinstellung zur Identifizierung einer bestimmten Person verwendet oder auch so verstanden wird (vgl. BPatG GRUR 1998, 1027 - Boris/BORIS BECKER). Dies ist vorliegend indes nicht der Fall, da die Widerspruchsmarke „Carmen“ keine real existierende Person der Zeitgeschichte bezeichnet, sondern eher Assoziationen mit der Titelheldin der berühmten gleichnamigen Oper von Georges Bizet hervorruft. Eine häufige Verwendung des Vornamens in der Werbung für eine bestimmte Person, wie sie in der Entscheidung „Boris/BORIS BECKER“ als Argument für eine bestehende Verwechslungsgefahr angeführt wurde, ist im vorliegenden Fall bei „Carmen“ jedenfalls nicht gegeben. Werden aber die Zeichenbestandteile „de Santiago“ als Nachname erkannt, wird der Verkehr in der Verkürzung allenfalls diesen, nicht aber den Vornamen „Carmen“ isoliert herausgreifen, da sich dieser zur Individualisierung grundsätzlich nicht eignet (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 5 Rdnr. 10; § 13 Rdnr. 8-10; § 15 Rdnr. 37).

Weitere Formen der Verwechslungsgefahr sind nicht vorgetragen oder ersichtlich. Insbesondere scheidet eine mittelbare Verwechslungsgefahr am Vorliegen einer Zeichenserie der Widersprechenden sowie aufgrund der Annahme eines Gesamtbegriffs in der jüngeren Marke.

Eine Kostenauflegung aus Gründen der Billigkeit nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kommt nicht in Betracht.

gez.

Unterschriften