

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 363/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 82 881

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der deutschen Marke 300 82 881

siehe Abb. 1 am Ende

(farbig: gelb, braun, ocker, weiß)

für die Waren und Dienstleistungen

Musikproduktion; Tonträger, nämlich CD, CD-ROM, Kassetten,
Videos

ist aus den prioritätsälteren Marken

1. EU 945 519

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

geschützt u.a. für

Apparate, Instrumente und Medien zur Aufzeichnung, Wiedergabe, Aufnahme, Speicherung, Verarbeitung, Bearbeitung, Übertragung, Ausstrahlung, Abrufung von Musik, Ton, Bildern, Text, Signalen, Software, Informationen, Daten und Code; Ton- und Videoaufzeichnungen; Dienstleistungen von Verlagen und Musik-

verlagen; Produktion, Aufzeichnung und Veröffentlichung von Computersoftware und von Audio-, Video- und Multimediaaufzeichnungen und von Rundfunk- und Fernsehprogrammen,

und 2. DE 1 176 620

siehe Abb. 2 am Ende

geschützt u.a. für

belichtete und bespielte Filme, insbesondere Spielfilme, Fernsehfilme, Tonfilme, Bildtonfilme, Videofilme; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Schallplatten, Tonkassetten; bespielte und unbespielte Videokassetten

Widerspruch erhoben worden.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 9. August 2002 die Löschung der jüngeren Marke angeordnet.

Innerhalb der Vergleichsmarken sei dem jeweiligen Bestandteil BUENA VISTA eine selbständig kennzeichnende Stellung beizumessen. Die weiteren Wortelemente "BARRIO DE LA HABANA", "SOCIAL CLUB" und "Home Video" seien be-

schreibend und könnten die einzelnen Marken nicht prägen. Der Verkehr werde sich an die Marken lediglich unter der Bezeichnung BUENA VISTA erinnern. Somit sei eine Verwechslungsgefahr sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht zu bejahen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er stellt den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. August 2002 aufzuheben und die Widersprüche zurückzuweisen.

Die jeweiligen unternehmerischen Schwerpunkte der Beteiligten seien unterschiedlich; bei ihm – dem Markeninhaber – stehe die Musikproduktion im Vordergrund, bei den Widersprechenden die Filmproduktion. Die EU-Marke der Widersprechenden 1 weise keine erhöhte Kennzeichnungskraft auf. Er – der Markeninhaber – habe einen wesentlichen Beitrag zur Bekanntheit der so bezeichneten Musikgruppe geleistet. Innerhalb der Vergleichsmarken sei der Bestandteil BUENA VISTA nicht prägend. Als geographische Angabe (Stadtteil von Havanna) sei dieser schutzunfähig. Zu beachten sei in diesem Zusammenhang das deutsch-kubanische Abkommen vom 22. März 1954 (BGBl II, S. 112, 1955, S. 4). Im übrigen weise der Bestandteil BUENA VISTA generell auf kubanische Musik hin und sei auch in zahlreichen anderen Marken unterschiedlicher Unternehmen enthalten. Vom Gesamteindruck der jüngeren Marke her bestehe diese aus gleichgewichtigen Zeichenbestandteilen, so dass eine Zergliederung nicht zulässig sei. Die jeweiligen sonstigen Elemente der Marken wiesen keine Gemeinsamkeiten auf. "SOCIAL CLUB" und "Home Video" seien auch nicht rein beschreibend.

Die Widersprechenden 1 und 2 erstreben jeweils die Zurückweisung der Beschwerde.

1. Die Widersprechende 1 macht geltend, es liege Warenidentität vor. Die Kennzeichnungskraft ihrer Marke sei hoch; sie werde auch durch eine – angebliche, von ihr bestrittene – Unterstützung durch den Markeninhaber nicht gemindert. Die so bezeichnete Band, welche traditionelle kubanische Musik spiele, genieße in Deutschland – auch durch den gleichnamigen Film sowie durch Live-Auftritte – große Bekanntheit, ihre CDs hätten hohe Umsätze erzielt. Ein Indiz für die Verwechselbarkeit der Vergleichsmarken sei, dass tatsächlich schon Verwechslungsfälle vorgekommen seien. BUENA VISTA stelle keine rein beschreibende, insbesondere keine geographische Herkunftsangabe dar. Es handele sich in der Übersetzung "schöne Aussicht" um eine Allerwärtsbezeichnung für eine Vielzahl von Orten (im weitesten Sinne) im spanischen Sprachbereich. In Deutschland sei der betreffende Stadtteil von Havanna nicht bekannt. BUENA VISTA sei auch keine Gattungsbezeichnung für kubanische Musik; diese werde vielmehr mit "Son" bezeichnet. Innerhalb der jüngeren Marke werde gerade der am Anfang stehende Bestandteil BUENA VISTA gegenüber den anderen Wortelementen optisch herausgehoben. In jedem Fall bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

2. Die Widersprechende 2 trägt vor, sie benutze ihre Marke für ihre sämtlichen Fernseh- und Videoproduktionen. Bei der Wahl des Begriffs "Buena Vista" habe sie sich an die spanische Bezeichnung für "schöner Blick" angelehnt, nicht aber an einen unbedeutenden Ort auf Kuba. Innerhalb ihrer Widerspruchsmarke dürfe der weitere, nur beschreibende Wortbestandteil "Home Video" nicht berücksichtigt werden. Auch der Bildbestandteil sei als reines Beiwerk anzusehen. Mithin würden die sich gegenüberstehenden Marken ausschließlich durch BUENA VISTA geprägt.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers ist nicht begründet, weil die jüngere Marke im Verhältnis zu beiden Widerspruchsmarken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegt.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1, § 125b MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen der Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die sich gegenüberstehenden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

1. Widerspruch aus der Marke EU 945 519

a) Die Waren der jüngeren Marke finden sich der Sache nach identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke. Entsprechendes gilt für die Dienstleistung Musikproduktion in Klasse 41, denn die für die Widersprechende geschützten Dienstleistungen eines Musikverlags sowie Produktion, Aufzeichnung und Veröffentlichung von Audio-, Video- und Multimediaaufzeichnungen beziehen sich insbesondere auf musikalische Darbietungen.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist bereits von Hause aus durchschnittlich. Für die Verkehrskreise, denen die kubanische Musikgruppe BUENA VISTA SOCIAL CLUB bekannt ist, weist die Marke sogar eine überdurch-

schnittliche Kennzeichnungskraft auf. Dieser an Unterhaltungsmusik interessierte Teil des Verkehrs verbindet mit der Marke die betreffende Band und deren Musik, die international und vor allem auch in Deutschland spätestens seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts große Bekanntheit durch den Film von W... , sodann aber auch durch zahlreiche Auftritte und durch CDs erlangt hat. Ob der Markeninhaber selbst einen Beitrag zur Bekanntheit dieser Formation geleistet hat, sei es durch langjährige Verbreitung kubanischer Musik generell, sei es durch Aktivitäten speziell in bezug auf die betreffende Musikgruppe, kann dahinstehen; denn selbst wenn dem so wäre, würde sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke dadurch nicht vermindern.

c) Schriftbildlich besteht schon im Hinblick auf die typographische und farbliche Gestaltung der jüngeren Marke keine eine Verwechslungsgefahr Ähnlichkeit.

Eine andere Beurteilung ergibt sich aber in phonetischer Hinsicht. Der Teil des Verkehrs, der die kubanische Musikgruppe BUENA VISTA SOCIAL CLUB nicht kennt und der somit die Widerspruchsmarke auch nicht zwingend als begriffliche Einheit auffasst, unterliegt der Gefahr, die Vergleichsmarken unmittelbar zu verwechseln. Er wird nämlich dazu neigen, beide doch verhältnismäßig langen Marken verkürzt wiederzugeben und jeweils nur mit den übereinstimmenden Anfangswörtern "BUENA VISTA" zu benennen.

Der Sinngehalt von BUENA VISTA steht dieser Annahme nicht entgegen. Wörtlich übersetzt bedeutet diese spanischsprachige Wortfolge "gute Sicht", im übertragenen Sinne kommt ihr die Bedeutung "schöne Aussicht" zu. Sie wird für eine Vielzahl von Aussichtspunkten, Siedlungen, Stadtteilen usw. im spanischsprachigen Bereich (einschließlich des Südwestens der USA, der früher zu Mexiko gehörte) verwendet. Von einer schutzunfähigen, rein geographischen Herkunftsangabe kann daher nicht ausgegangen werden.

In der jüngeren Marke sagen die auf BUENA VISTA folgenden Wortbestandteile "BARRIO DE LA HABANA" breiten deutschen Publikumskreisen nichts. Der Sinngehalt "Stadtteil von Havanna" wird mangels Spanischkenntnissen ganz weitgehend nicht erkannt werden. In der Widerspruchsmarke wird die Bedeutung der englischsprachigen Bezeichnung "SOCIAL CLUB" eher verstanden und hierin jedenfalls nicht der kennzeichnende Schwerpunkt der Marke gesehen werden. Entscheidend ist vielmehr der Name des Clubs.

Soweit aber ein anderer, mutmaßlich zahlenmäßig nicht geringer Teil des Verkehrs die kubanische Band BUENA VISTA SOCIAL CLUB kennt und deshalb die Widerspruchsmarke als begriffliche Einheit auffasst (und im allgemeinen auch in voller Länge benennt), kann für diesen die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei dieser sogenannten assoziativen Verwechslungsgefahr wird zwar erkannt, dass zwei unterschiedliche Marken vorliegen, diese werden aber wegen Übereinstimmungen in (prägenden) Bestandteilen irrig ein und derselben betrieblichen Herkunft zugeordnet. Die Eignung von "BUENA VISTA", herkunftshinweisende gedankliche Assoziationen auszulösen, kann nicht verneint werden. Der Begriff wird nicht rein geographisch verstanden; es ist auch nicht ausreichend belegt, dass er als Gattungsbegriff für kubanische Musik (eines bestimmten Stils) stünde. Für den Kenner der Bezeichnung BUENA VISTA SOCIAL CLUB kommt der Widerspruchsmarke – wie ausgeführt - ein hoher Schutzzumfang zu, so dass er bei der Begegnung mit anderen Marken, welche mit BUENA VISTA beginnen – jedenfalls bei identischen Waren und Dienstleistungen auf musikalischem Gebiet – auf ein und dieselbe betriebliche Herkunft oder auf sonstige enge wirtschaftliche Verbindungen der Markenverwender schließt.

2. Widerspruch aus der deutschen Marke 1 176 620

- a) Auch im Verhältnis der sich hier gegenüberstehenden Marken besteht Warenidentität. Die für die jüngere Marke geschützte Dienstleistung "Musikproduktion" ist mit den Waren der Widerspruchsmarke unbedenklich ähnlich.
- b) Die Kennzeichnungskraft der Marke 1 176 620 ist in ihrer Gesamtheit, mangels entgegenstehender Anhaltspunkte, durchschnittlich.
- c) Da es sich bei dieser Widerspruchsmarke um ein Wort-Bild-Zeichen handelt, scheidet schon aus diesem Grunde eine schriftbildliche Ähnlichkeit aus. Klanglich ist aber vom Bestehen unmittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen. Denn die weiteren Wortbestandteile der Widerspruchsmarke "Home Video" sind glatt beschreibend und werden bei der Benennung meist fortgelassen. Da auch die jüngere Marke – wie oben ausgeführt – weitgehend auf die Eingangsbestandteile BUENA VISTA verkürzt wird, stehen sich mithin phonetisch identische Zeichenwörter gegenüber.

Mithin verbleibt es bei der von der Markenstelle angeordneten Löschung der angegriffenen jüngeren Marke.

Gründe für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs 1 MarkenG) liegen nicht vor.

Winkler

Kruppa

Viereck

Hu

Abb. 1



Abb. 2



Buena Vista
Home Video