



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 231/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
12. Mai 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 92 511

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

„Rauch-, Kau- und Schnupftabak, Zigarillos“

unter der Nummer 300 92 511 eingetragene Marke

BLACK VANILLA

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 397 54 397

VANILLA,

die für die Waren

„Raucherartikel, nämlich Tabakdosen, Zigarren- und Zigarettenspitzen, -etuis, Aschenbecher (sämtliche vorgenannten Waren

nicht aus Edelmetall oder damit plattiert), Pfeifenständer, -reiniger, -bestecke, Zigarrenabschneider, Tabakpfeifen, -beutel, Feuerzeuge, Taschenapparate zum Selbstdrehen von Zigaretten, Zigarettenpapier, Zigarettenfilter, Zigarettenhülsen, Feuchthalter für Tabakwaren; Streichhölzer“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 34 hat diesen Widerspruch zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Zwar bestehe zwischen den Vergleichswaren eine (geringe) Ähnlichkeit, die Marken seien aber in ihrer jeweiligen Gesamtheit unterschiedlich. Auch sei die Wiedergabe der angegriffenen Marke nur mit dem Bestandteil „VANILLA“ nicht zu erwarten, denn dieses Wort präge die Marke nicht allein. Vielmehr stünden in der angegriffenen Marke beide Bestandteile gleichwertig nebeneinander. Die Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, bestehe demgemäß ebenfalls nicht.

Gegen diesen Beschluß wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Die Farbangabe „BLACK“ stelle für den Geschmacksträger „VANILLA“ eine bekannte beschreibende Angabe dar, weil der entsprechende Grundstoff eine derartige Färbung aufweise. Außerdem gebe es in der Natur eine geschützte Orchideenart, die „Black Vanilla“ oder zu deutsch „Kohlröserl“ laute und einen starken Vanilleduft verbreite. Dieser werde von den beteiligten Verkehrskreisen in direktem Zusammenhang mit der Geschmacksnote „Vanille“ bei Tabakerzeugnissen gebracht. Deshalb würden diese die Bezeichnungen „VANILLA“ und „BLACK VANILLA“ als inhaltlich gleichwertig ansehen und davon ausgehen, daß die so gekennzeichneten Waren zum gleichen Geschäftsbetrieb gehörten. Auf jeden Fall würden sie die Bezeichnungen gedanklich miteinander in Verbindung bringen. Die Widersprechende beantragt, den angegriffenen Beschluß aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie schließt sich den Ausführungen der Markenstelle an. Allein daraus, daß es sich bei dem Wort „BLACK“ um eine Farbangabe handle, folge nicht automatisch eine Verkürzung der angegriffenen Marke auf „VANILLA“. Zudem bestehe eine deutliche Warenferne.

II.

Die zulässige Beschwerde (§165 Abs 4, § 66 MarkenG) ist nicht begründet. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S.d. genannten Vorschrift ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; BGH GRUR 2003, 332 - Abschlußstück).

Die beiderseitigen Waren sind ähnlich, wenn auch nur von einem geringen Ähnlichkeitsbereich auszugehen ist (BGH BIPMZ 1999, 191 - TIFFANY). Der Widerspruchsmarke kommt im Hinblick auf die geschützten Waren eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Damit sind wegen der weit voneinander entfernten Waren an den durch die jüngere Marke einzuhaltenden Abstand keine strengen Anforderungen zu stellen, denen sie gerecht wird.

Insgesamt bieten die Marken mit den in ihnen enthaltenen, teils voneinander abweichenden Wortelementen dem Verkehr ausreichende Anhaltspunkte für ein sicheres Auseinanderhalten. Eine Verwechslungsgefahr wäre gleichwohl dann zu bejahen, wenn das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „VANILLA“ eine eigenständig kennzeichnende Funktion innehätte und deshalb den Gesamteindruck so sehr prägte, daß darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen wird (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdnr 371 ff). Dies kann jedoch im Hinblick auf das Wort „VANILLA“ der jüngeren Marke nicht angenommen werden, weil die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können und eine nur untergeordnete Bedeutung haben (BGH MarkenR 2000, 20, 21 f. – RAUSCH/ELFI RAUCH). Die angegriffene Marke ist bereits nach ihrer äußeren Erscheinung insgesamt leicht und flüssig aussprechbar; die beiden Zeichenteile sind gleich groß dargestellt und weisen ein- und dieselbe Schrifttype auf. Zudem ist das Wort „VANILLA“ in Alleinstellung gerade für die mit der angegriffenen Marke geschützten Waren ein beschreibender Hinweis auf Inhalt und Geschmacksrichtung, was zusätzlich dazu beiträgt, daß sich der Verkehr nur an der Gesamtmarke (und nicht etwa an einem schutzunfähigen Bestandteil) orientieren wird. Zwar können beschreibende Hinweise zusammen mit weiteren Bestandteilen einen betrieblichen Herkunftshinweis geben. Ebenso aber wie aus ihnen regelmäßig keine isolierten Rechte hergeleitet werden können, sind sie geeignet, eine Marke allein zu prägen. Auch dann, wenn dem Wort „BLACK“ mit der Beschwerdeführerin ebenfalls ein beschreibender Sinngehalt unterstellt wird, führt dies nicht zu einer Gleichsetzung beider Zeichen, sondern vielmehr dazu, daß die angegriffene Marke als Gesamtbegriff zu sehen ist. Dieser weist einen eigenständigen Inhalt auf, der über denjenigen der Einzelteile hinausgeht. Es kommt hinzu, daß es sich bei der Bezeichnung „BLACK VANILLA“ um einen feststehenden Gesamtbegriff (bestimmte Konsistenz der Vanille und Orchideenart) handelt, den diejenigen, denen dieser Begriff bekannt ist, nicht trennen werden.

Angesichts der unterschiedlichen Sinngehalte beider Zeichen besteht auch die Gefahr begrifflicher Verwechslungen nicht (BGH BIPMZ 1999, 197, 198 – White Lion). Im übrigen träte bei der Bejahung einer begrifflichen Gleichsetzung der Vergleichszeichen bei der angegriffenen Marke die Vorstellung einer – ausschließlich beschreibenden – Geschmacksbezeichnung in den Vordergrund, was aber im Ergebnis dazu führte, daß aus beschreibenden Zeichen(-teilen) isolierte Rechte hergeleitet werden könnten. Insoweit unterscheidet sich die vorliegende Fallgestaltung von der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung des EuG „Oriental kitchen (kiap mou)“ in GRUR Int. 2004, 143, Nr 39.

Für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung der Marken liegen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vor. Wegen des für Tabak beschreibenden Inhalts des Zeichenteils „VANILLA“ bestehen bereits erhebliche Bedenken an der Eignung als Stammbestandteil. Die Widersprechende hat auch nicht vorgetragen, dass sie weitere Marken mit dem Bestandteil „VANILLA“ im Verkehr verwendet, die – unabhängig von einer entsprechenden Eignung - den Schluss nahelegen könnten, die angegriffene Marke gehöre zu einer von ihr benutzten Markenserie. Darüber hinaus sind keine Umstände ersichtlich, die einen hinreichend sicheren Schluss auf eine gemeinsame unternehmerische Verantwortung der Widersprechenden für beide Marken zuließen. Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs 1 MarkenG bestand kein Anlass.

Albert

Richter Reker kann wegen
Urlaubs nicht unterschreiben.
Albert

Eder

Bb