



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 54/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 90 370

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 1. wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2003 dahingehend geändert, dass wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke R 279 262 A die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Ware "alkoholische Getränke, ausgenommen Biere" angeordnet wird.

Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu 1. zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2. wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 300 90 370



für die Waren

"Sirupe, alkoholfreie Cocktaillkonzentrate; alkoholische Getränke, ausgenommen Biere; alkoholische Cocktaillkonzentrate, Likörkonzentrate"

ist Widerspruch erhoben worden.

1. aus der für die Waren

"Cl. 33: Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers"

in der Bundesrepublik Deutschland geschützten IR-Marke R 279 262 A

PARADIS

sowie

2. aus der für die Waren

"32 Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Gemüsesäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Molkegetränke; Instantgetränke in Pulverform"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 467 761

Paradiso.

Die Markenstelle hat die Widersprüche zurückgewiesen, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke halte gegenüber den Widerspruchsmarken auch den unter Berücksichtigung der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren erforderlichen deutlichen Abstand in jeder Hinsicht ein. Für den Verkehr bestehe kein Anlass, sich bei der angegriffenen Marke nur an deren Bestandteil "Paradise" zu orientieren, weil die Wortfolge "Paradise Cocktails" nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft aufweise. Diese werde von den deutschen Verkehrskreisen im Sinne von "Paradies-Cocktails" und damit als beschreibende Bezeichnung für besonders wohlschmeckende Cocktails verstanden, die geschmacklich an das Paradies erinnerten. Der Wortbestandteil der angegriffenen Marke trete außerdem in Anbetracht der Farbgebung der Marke und der in ihr dargestellten Südseelandschaft eher in den Hintergrund.

Hiergegen wenden sich die Widersprechenden mit ihren Beschwerden. Die Widersprechende zu 1. macht geltend, dass entgegen der Ansicht der Markenstelle von einer Prägung der angegriffenen Marke durch das Wort "Paradise" auszugehen sei, das eine normale Kennzeichnungskraft besitze, weil es für die fraglichen Waren keinen beschreibenden Begriffsgehalt aufweise. Dies habe das BPatG für den deutschen Begriff "Paradies" in einem früheren Beschluss ausdrücklich festgestellt. Die Wörter "Paradise Cocktails" würden vom Verkehr auch nicht als Gesamtbegriff verstanden. Gegen diese Annahme spreche die grafische Herausstellung des Wortes "Paradise", das mit dem Wort "Cocktails" nicht verbunden sei und zudem deutlich größer dargestellt sei, sowie der glatt warenbeschreibende Begriffsgehalt des Wortes "Cocktails". Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke erschöpfe sich in einer Zusammenstellung der hierzulande bekannten Südseeklischees wie Strand, Meer, Sonne und Palmen. Er verfüge damit nur über eine sehr geringe Kennzeichnungskraft und sei nicht geeignet, den Wortbestandteil der Marke in den Hintergrund zu drängen. Die Wörter "PARADIS" und "Paradise" unterschieden sich nur in den Endbuchstaben. Da der Vokal "e" am Wortende vielfach nahezu verschluckt werde und daher kaum hörbar sei, bestehe zwischen den Marken zumindest eine klangliche Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende zu 1. beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Widersprechende zu 2. ist der Ansicht, zwischen ihrer Marke und der angegriffenen Marke bestehe vor dem Hintergrund einer teilweisen Identität der beiderseitigen Waren Verwechslungsgefahr, weil der Gesamteindruck der angegriffenen Marke entgegen der im angefochtenen Beschluss vertretenen Ansicht durch ihren Wortbestandteil und insoweit im besonderen durch das Wort "Paradise" geprägt werde, das eine normale Kennzeichnungskraft aufweise, während das weitere Wort "Cocktails" für die fraglichen Waren glatt beschreibend sei. Die sich danach gegenüberstehenden Bezeichnungen "Paradise" und "Paradiso" seien bis auf einen Buchstaben identisch und somit hochgradig ähnlich. Die Widersprechende zu

2. beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und wegen des Widerspruchs zu 2. die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt die Zurückweisung der Beschwerden. Sie weist darauf hin, dass sich die beiderseitigen Waren im Verkehr nicht begegneten, weil die Markeninhaberin ihre Waren ausschließlich in der Gastronomie vertreibt, während die Waren der Widersprechenden in Supermärkten und anderen Geschäften angeboten würden. Darüber hinaus vertritt sie die Ansicht, die angegriffene Marke sei mit keiner der Widerspruchsmarken verwechselbar, weil die angesprochenen Verkehrskreise den Wortbestandteil "Paradise Cocktails" als Gesamtbezeichnung verstehen und nicht auf das Wort "Paradise" verkürzen würden. Auch wenn das Wort "Paradise" größer sei als das Wort "Cocktails", rücke dieses dadurch noch nicht stark in den Hintergrund. Dasselbe gelte für den Bildbestandteil der angegriffenen Marke, der die Hälfte der angegriffenen Marke ausmache. Es könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr diese Bestandteile der angegriffenen Marke als unbedeutend ansehen und außer acht lassen werde.

II

1. Widerspruch aus der IR-Marke R 279 262 A

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden zu 1. ist insoweit begründet, als sich der Widerspruch aus der IR-Marke R 279 262 A gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Ware "alkoholische Getränke, ausgenommen Biere" richtet, im übrigen jedoch unbegründet.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 – Canon). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den insoweit in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit ge-

kennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren bzw. eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH aaO – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Hiervon ausgehend besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu 1. bei einer Verwendung für identische Waren die Gefahr klanglicher Verwechslungen.

Die Ware "alkoholische Getränke, ausgenommen Biere", für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, umfasst auch die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zu 1. im einzelnen aufgeführten alkoholischen Getränke, so dass insoweit von einer Benutzung der beiderseitigen Marken für die gleichen Waren und somit für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Warenidentität i.S.d. § 9 MarkenG auszugehen ist. Dass die Markeninhaberin ihre Waren derzeit nur über die Gastronomie zu vertreiben beabsichtigt, ändert nichts daran, dass es sich ihrer Art nach um identische Waren handelt. Hinzu kommt, dass die Markeninhaberin nach der Fassung ihres Warenverzeichnisses nicht gehindert ist, den Vertriebsweg für ihre Waren entgegen ihren derzeitigen Gepflogenheiten jederzeit zu ändern, so dass sich die beiderseits identischen Waren dann auch im Verkehr unmittelbar begegnen können.

Die übrigen Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, weisen dagegen schon deshalb, weil es sich nicht um verzehrfertige Getränke, sondern um Sirupe bzw. Konzentrate handelt, die erst zu einem Getränk verarbeitet werden müssen, eine allenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit mit den alkoholischen Getränken auf, für die die Widerspruchsmarke zu 1. Schutz genießt.

Die Widerspruchsmarke zu 1. besitzt von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft. Das französische Wort "PARADIS" mit der Bedeutung "Paradies" ist nicht geeignet, den Geschmack, das Aussehen, die Herkunft oder andere Eigenschaften von Spirituosen und anderen alkoholischen Getränken zu bezeichnen

(BPatG GRUR 1996, 499 – Paradies). Bei dieser Ausgangslage bedarf es im Bereich identischer Waren eines deutlichen Abstandes der Marken, den die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht einhält.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist prinzipiell von deren registrierter Form auszugehen, die für den markenrechtlichen Schutz maßgeblich ist. Ein allgemeiner Elementenschutz ist dem Markenrecht fremd, weshalb es grundsätzlich unzulässig ist, aus der angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen (BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze). Dieses Prinzip zwingt jedoch nicht dazu, stets die Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein einzelner Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständig kennzeichnende Funktion aufweist (BGH aaO – Springende Raubkatze; GRUR 2001, 1158, 1160 – Dorf MÜNSTERLAND). Von einer solchen Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil ist dann auszugehen, wenn die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH GRUR 2000, 233, 234 – RAUSCH / ELFI RAUCH). Im Hinblick auf die klangliche Verwechslungsgefahr von Marken ist dabei der Erfahrungssatz zu beachten, dass beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen innerhalb einer Marke der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (BGH aaO – Springende Raubkatze; aaO – Dorf MÜNSTERLAND). Dieser Grundsatz gilt auch für Fälle, in denen der Wortbestandteil einer kombinierten Marke größtmäßig hinter deren Bildbestandteil zurücktritt. Nur wenn der Bildbestandteil durch seinen Umfang und seine kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum mehr beachtet wird, kann dem Wort keine den Gesamteindruck der Marke allein prägende Bedeutung beigemessen werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 9 Rdn 434).

Im vorliegenden Fall sind die beiderseitigen Marken in ihrer Gesamtheit wegen der in der angegriffenen Marke enthaltenen Bildbestandteile und des in ihr weiterhin enthaltenen Wortes "Cocktails" ohne weiteres unterscheidbar. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke stellt jedoch letztlich nur die bloße Illustration eines tropischen Paradieses und somit des in der Marke enthaltenen Wortes "Paradise" dar. Er ist zudem einer wörtlichen Bezeichnung aufgrund der in der Landschaftsdarstellung enthaltenen Vielzahl von Einzelelementen (Palmen, Sonne, Wasser, Sandstrand) deutlich weniger leicht zugänglich als der Wortbestandteil der Marke. Deshalb ist nach der Lebenserfahrung davon auszugehen, dass sich der Verkehr bei einer mündlichen Bestellung von alkoholischen Getränken der Wortbestandteile der angegriffenen Marke bedienen wird.

Von den Wortbestandteilen dominiert das Wort "Paradise" den Gesamteindruck der Marke. Das weitere, in der angegriffenen Marke enthaltene Wort "Cocktails" stellt für alkoholische Getränke eine glatt beschreibende Beschaffenheitsangabe dar. Zwar dürfen bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit auch beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben, weil sie sich mit weiteren Markenteilen zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden können (BGH GRUR 1998, 932, 933 – MEISTERBRAND). Davon ist insbesondere bei Marken auszugehen, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (BGH aaO – MEISTERBRAND; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion). Von Bedeutung kann insoweit auch die räumliche Anordnung der Einzelbestandteile innerhalb einer Gesamtmarke sein.

Hiervon ausgehend ist zwar nicht auszuschließen, dass ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise die untereinander angeordneten Wörter "Paradise Cocktails" als zusammengehörigen Gesamtbegriff i.S.v. "Paradies-Cocktails" verstehen wird, wozu die räumliche Nähe und die gleiche Schriftart der beiden Markenwörter Anlass geben könnten. Da die Wörter "Paradise" und "Cocktails" jedoch nicht nebeneinander angeordnet sind und außerdem das Wort "Paradise" deutlich größer ausgebildet ist als das die fraglichen Waren glatt beschreibende Wort "Cocktails",

muss nach Überzeugung des Senats jedoch auch davon ausgegangen werden, dass sich ein weiterer, rechtserheblicher Verkehrsteil bei der angegriffenen Marke ausschließlich an dem deutlich kennzeichnungsstärkeren Wort "Paradise" orientieren und die fraglichen Waren nur mit diesem Wort bestellen wird, wobei auch die Neigung des Verkehrs zu berücksichtigen ist, längere Kennzeichen auf den wesentlichen Bestandteil zu verkürzen.

Der demnach für den klanglichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Wortbestandteil "Paradise" weist mit der Widerspruchsmarke zu 1. "PARADIS" eine zumindest entfernte klangliche Ähnlichkeit auf. Zwar wird der Teil des Verkehrs, der die sprachliche Herkunft der Markenwörter erkennt und sie folglich richtig wie "Peredais" bzw "Paradí" ausspricht, diese klanglich wegen der unterschiedlichen Vokalfolge und Betonung auseinanderhalten können. Es kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass ein der englischen Sprache nicht mächtiger Teil der deutschen Verkehrskreise das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort "Paradise" buchstabengetreu wie "Paradiese" ausspricht. Bei einer solchen Aussprache, bei der der Schlußlaut "e" unbetont ist und nicht deutlich in Erscheinung tritt, weisen die Markenwörter "Paradise" und "PARADIS" eine klangliche Ähnlichkeit auf, die auch unter Berücksichtigung der eher geringen, jedoch noch rechtserheblichen Zahl möglicher Fälle einer klanglichen Ähnlichkeit bei einer Benutzung für identische Waren die Gefahr von Verwechslungen begründet.

Dagegen ist der Grad der Ähnlichkeit der Marken nicht so hoch, dass auch bei einer Benutzung der angegriffenen Marke auf Waren, die eine allenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit mit den Spirituosen und anderen alkoholischen Getränken der Widerspruchsmarke aufweisen, mit Verwechslungsfällen gerechnet werden müßte. Dies gilt auch in begrifflicher Hinsicht, weil sich insoweit Begriffe verschiedener Fremdsprachen gegenüberstehen und es zunächst eines doppelten Übersetzungsvorgangs bedarf, um den Begriffsgehalt der beiden Marken zutreffend zu erfassen (BPatGE 21, 147, 150 – HOMBRE / HOM). Für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer gedanklichen Verbindung der

Marken fehlt es an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Deshalb kann die Beschwerde der Widersprechenden zu 1. keinen Erfolg haben, soweit mit ihr auch die Löschung der angegriffenen Marke für die weiteren Waren "Sirupe, alkoholfreie Cocktaillkonzentrate; alkoholische Cocktaillkonzentrate, Likörkonzentrate" verfolgt wird.

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

2. Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 467 761

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke CTM 467 761 ist, wie die Markenstelle im Ergebnis zutreffend festgestellt hat, nicht die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben.

Zwar besteht auch zwischen den Waren "Sirupe, alkoholfreie Cocktaillkonzentrate" der angegriffenen Marke und den Waren "Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken" Identität bzw hochgradige Ähnlichkeit. Jedoch hält die angegriffene Marke von der durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke auch unter Berücksichtigung dieses Umstandes trotz der zwischen den einzelnen Elementen der Verwechslungsgefahr bestehenden Wechselwirkungen (EuGH aaO – Sabèl/Puma; BGH aaO – EVIAN/REVIAN) in jeder Richtung den erforderlichen Abstand ein.

Auch wenn zugunsten der Widersprechenden davon ausgegangen wird, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht allein von deren Wortbestandteil "Paradise" geprägt wird, und wenn ferner Berücksichtigung findet, dass ein kleiner, aber noch rechtserheblicher Teil der deutschen Verkehrskreise das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort "Paradise" nicht korrekt englisch aussprechen, sondern buchstabengetreu benennen wird, reichen die klanglichen Unterschiede der Markenwörter "Paradise" und "Paradiso", die mit einem hellen

und einem dunklen Vokal deutlich unterschiedliche Schlußlaute enthalten, vor dem Hintergrund der ohnehin nur geringen Zahl von Fällen, in denen der Verkehr die angegriffene Marke allein auf das Wort "Paradise" verkürzen und dieses auch noch klanglich unzutreffend als deutsches Wort verstehen und entsprechend aussprechen wird, noch aus, um eine klangliche Verwechslungsgefahr verneinen zu können.

Eine Verwechslungsgefahr nach dem bildlichen Gesamteindruck der Marken besteht schon deshalb nicht, weil dieser bei der angegriffenen Marke insoweit nicht allein durch das in ihr enthaltene Wort "Paradise" geprägt wird. Bei der visuellen Wahrnehmung einer Wort-Bild-Marke kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verkehr ausschließlich an den Wortbestandteilen orientiert, ohne den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufzunehmen (BGH GRUR 1999, 241, 244 – Lions; GRUR 2002, 167, 170 – Bit/Bud).

Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr besteht zwischen den Marken nicht, weil sich insoweit mit den Wörtern "Paradise" und "Paradiso" Begriffe verschiedener Fremdsprachen gegenüberstehen und es deshalb zunächst eines doppelten Übersetzungsvorgangs bedarf, um den übereinstimmenden Begriffsgehalt der Markenwörter zutreffend zu erfassen (BPatG Mitt 1973, 166 – Ventura/FORTUNE; BPatGE 21, 147, 150 – HOMBRE/HOM). Dieser Übersetzungsvorgang ist zumindest aufseiten der Widerspruchsmarke nicht zu erwarten, weil dem deutschen Verkehr, der regelmäßig nicht über grundlegende Kenntnisse der italienischen, spanischen und/oder portugiesischen Sprache verfügt, bereits oft nicht bewußt sein wird, dass es sich bei dem Wort "Paradiso" um einen Begriff aus dem vorgenannten Sprachraum handelt. Vielmehr ist insoweit davon auszugehen, dass die deutschen Durchschnittsverbraucher das Wort "Paradiso" als eine Phantasiebezeichnung ansehen und allenfalls eine Ableitung der Widerspruchsmarke von dem Begriff "Paradies" assoziieren werden, dieses jedoch nicht weiter gedanklich analysieren und begrifflich mit dem englischen Wort "Paradise" vollständig oder im wesentlichen gleichsetzen werden.

Für die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken hat weder die Widersprechende Tatsachen vorgetragen noch sind sonst Umstände ersichtlich, die für den Verkehr Anlass geben könnten, die beiderseitigen Marken derselben betrieblichen Herkunftsstätte zuzuordnen. Deshalb mußte der Beschwerde der Widersprechenden zu 2. der Erfolg versagt bleiben.

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Albert

Kraft

Reker

Pü