



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 7/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. August 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 16 586

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. August 2005 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2002 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren "Tabak, Rauchartikel" zurückgewiesen wurde. Insoweit wird die teilweise Löschung der Marke 398 16 586 angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 398 16 586

Fidel Castro

für die Waren

"03: Seifen, Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;
30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Kaffee-Ersatzmittel; 32: Biere; 34: Tabak, Rauchartikel, Streichhölzer"

ist Widerspruch erhoben worden aus der älteren Gemeinschaftsmarke CTM 373 993

CASTRO,

die für die Waren

"3 - Parfümerien, ätherische Öle und Haarwasser, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Lippenstifte, Lippenpflegestifte, Nagellack, Nagellackentferner, Augenbrauenstifte, Lidschatten, Lidstrich, Rouge, Make-up, Mundwasser, Haarfestiger, Haarentfernungsmittel, Haarspray, Haartönung, Wimperntusche, Puder, Gesichtswasser, Körperspray, Deodorant, Badesalz, Rasierwasser, Rasierschaum, Rasiercreme, Sonnenöl, Sonnencreme, Sonnenmilch, Gesichtscreme und Badeschaum.

33 - Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

34 - Tabak, Zigarren, Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse; Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer, Feuerzeuge"

eingetragen ist.

Die Markenstelle hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil zwischen den Marken trotz Eintragung für teils identische, teils sehr ähnliche Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marken seien insgesamt hinreichend unterschiedlich. Der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Markenteil "CASTRO" in der angegriffenen Marke präge deren Gesamteindruck nicht. Bei der Beurteilung von Marken, die aus Vor- und Familiennamen bestünden, lehne der Bundesgerichtshof (GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH /

ELFI RAUCH; GRUR 2000, 1031, 1032 – Carl Link) einen Erfahrungssatz, wonach im Regelfall dem Familiennamen eine prägende Bedeutung zukomme, ab. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sich die angesprochenen Durchschnittsverbraucher bei solchen Marken an dem gesamten Namen orientierten, weil sie Marken grundsätzlich so aufnahmen, wie sie ihnen entgegenträten, und dabei auch auf die besondere Individualisierung durch den jeweiligen Vornamen Wert legten. Zwar gelte auch der Erfahrungssatz, dass der Verkehr dazu neige, Bezeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Dieser Erfahrungssatz gelte jedoch nicht uneingeschränkt, besonders nicht bei Namensträgern, die nur unter ihrem Gesamtnamen bekannt seien und deren Vor- und Nachname praktisch einen Gesamtbegriff bildeten. Auch der Name "Fidel Castro" sei ein solcher Gesamtbegriff, der den weit überwiegenden Teil des deutschen Verkehrs an einen bekannten kubanischen Politiker denken lasse, der vornehmlich unter seinem Gesamtnamen bekannt sei. Insoweit handele es sich um einen Fall, der unmittelbar mit der vom 30. Senat des Bundespatentgerichts entschiedenen Sache "MARCO POLO / Polo" (Beschluss vom 16. September 1994, 30 W (pat) 240/91) vergleichbar sei. Auch für eine gedankliche Verbindung der Marken fehlten hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte, zumal der Familienname "Castro" im spanischen Sprachraum nicht selten sei und unter Umständen noch an andere berühmte Träger gleichen Namens denken lasse, wie z. B. den portugiesischen Seefahrer Joao de Castro, den Schriftsteller Ferreira de Castro oder die Lyrikerin Rosalia de Castro.

Gegen den Beschluss der Markenstelle wendet sich der Widersprechende mit der Beschwerde. Er ist der Ansicht, zwischen den Marken bestehe eine hochgradige unmittelbare Verwechslungsgefahr. Der vom deutschen Verkehr eindeutig als Familienname identifizierbare Markenteil "CASTRO" präge den Gesamteindruck der angegriffenen Marke. Fidel Castro sei in Deutschland der bekannteste Träger dieses Familiennamens. Über ihn werde in einer Vielzahl von Zeitungsartikeln berichtet, wobei vielfach der Familienname "Castro" allein an Stelle des Gesamtnamens verwendet werde. Deshalb werde der deutsche Verkehr, wenn er dem Na-

men "Castro" begegne, immer an Fidel Castro denken. Dies gelte insbesondere bei den hier maßgeblichen Waren, weil Zigarren und Rum mit kubanischem Lebensgefühl verbunden würden. Der deutsche Durchschnittsverbraucher kenne dagegen die übrigen, von der Markenstelle angeführten Persönlichkeiten gleichen Namens nicht. Diese hätten auch keine Berührungspunkte zu den beiderseitigen Waren. Zudem wichen die Namen dieser Persönlichkeiten in dem zusätzlichen Familiennamenbestandteil "de" von den Marken ab. Die von der Markenstelle zitierten BGH-Beschlüsse "RAUSCH/ELFI RAUCH" und "Carl Link" seien mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar, weil es sich bei "RAUSCH" und "RAUCH" bzw. bei "LINK" um Wörter der deutschen bzw. englischen Sprache mit einem eigenständigen Begriffsgehalt handele, die erst durch die Hinzufügung eines Vornamens als Familiennamen erkennbar würden. Auch das Bundespatentgericht habe festgestellt, dass trotz des Erfahrungssatzes, dass sich der Verkehr bei Marken, die aus Vor- und Familiennamen zusammengesetzt seien, regelmäßig am Gesamtnamen orientiere, besondere Umstände vorliegen könnten, bei denen eine Prägung des Gesamteindrucks allein durch den Nachnamen anzunehmen sei (BPatG GRUR 2002, 70 – Noelle Claris / Claris). Die streitgegenständlichen Marken seien zudem unter dem Gesichtspunkt verwechselbar, dass der Verkehr den Vornamen "Fidel" bei der Widerspruchsmarke "Castro" unterstelle. Der Widersprechende beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Antrag gestellt.

II

Die zulässige Beschwerde des Widersprechenden ist insoweit teilweise begründet, als sich der Widerspruch gegen die Eintragung der Marke 398 16 586 für die Waren "Tabak, Rauchartikel" richtet, im Übrigen jedoch unbegründet. Im Umfang

der vorstehend aufgeführten, zu löschenden Waren besteht zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

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).

Im vorliegenden Fall besteht zwischen den beiderseits beanspruchten Waren der Klassen 3 und 34 in erheblichen Teilen Identität und im Übrigen eine deutlich überdurchschnittliche Ähnlichkeit. Auch zwischen den Waren "Biere" der angegriffenen Marke und der Ware "alkoholische Getränken, mit Ausnahme von Bierem", für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, besteht nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats eine mindestens durchschnittliche Ähnlichkeit.

Keine Ähnlichkeit besteht dagegen zwischen den mit der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 30 "Kaffee, Tee, Kakao", bei denen es sich um Getränkegrundstoffe in Form von Bohnen, Blättern und Pulvern handelt, die - anders als die daraus erzeugten Getränke - keine solchen Berührungspunkte mit den Waren der Widerspruchsmarke und hier insbesondere mit der insoweit noch am ehesten in Betracht kommenden Ware "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" aufweisen, dass der Verkehr bei identischen Kennzeichnungen eine gleiche betriebliche Herkunft und Produktverantwortung annehmen könnte. Soweit sich der Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 30 richtet, kann er daher schon wegen des Fehlens der erforderlichen Ähnlichkeit der Waren keinen Erfolg haben.

Im Übrigen hat die angegriffene Marke gegenüber der von Haus aus normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke, zu deren Benutzung nichts vorgetragen ist, was eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft erkennen ließe, im Bereich der identischen und hochgradig ähnlichen Waren einen deutlichen und im Bereich der mittelgradig ähnlichen Waren einen mittleren Abstand einzuhalten. Dieser Abstand ist bei den Waren "Tabak, Rauchartikel" nicht gewahrt, während er bei den übrigen im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren noch eingehalten wird.

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung 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. Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was jedoch 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 können (EuGH Mitt. 2004, 312 ff. - Rdn. 32 - Matratzen Concord).

Diese Grundsätze gelten uneingeschränkt auch bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit von Marken, die aus Vor- und Familiennamen gebildet sind, was bedeutet, dass auch solche Marken vom Verkehr regelmäßig als Ganzes wahrgenommen werden und im Regelfall als Ganzes miteinander zu vergleichen sind (BGH GRUR 2000, 233, 234 f. - RAUSCH /

ELFI RAUCH; GRUR 2000, 1031, 1032 – Carl Link). Nur dann, wenn besondere Umstände den Schluss zulassen, dass ein einzelner Teil einer aus Vor- und Zunamen gebildeten komplexen Marke innerhalb dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat, kann eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehen.

Solche besonderen Umstände liegen nach Überzeugung des Senats auf dem Warengelände von Tabaken und Tabakerzeugnissen vor. Dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen deutschen Verbraucher dieser Waren ist nicht nur bekannt, dass in Kuba Tabak angebaut und zu Tabakerzeugnissen verarbeitet wird, sondern auf Grund der Berichterstattung in den Medien auch in rechtserheblichem Umfang geläufig, dass der kubanische Staatschef Fidel Castro, der - wie bei Politikern und sonstigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens üblich - häufig nur mit seinem Familiennamen "Castro" bezeichnet wird, ein Liebhaber kubanischer Zigarren ist. Dem Senat ist insoweit aus eigener Anschauung bekannt, dass Fidel Castro auch in Fernsehberichten anlässlich von Staatsempfängen und -banketten regelmäßig mit Zigarre zu sehen ist. Sofern der Durchschnittsverbraucher der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Tabaken und Tabakerzeugnissen begegnet, wird er diese Marke daher in rechtserheblichem Umfang mit dem kubanischen Staatschef "Fidel Castro" verbinden und die Marke daher zumindest begrifflich gleichsetzen, so dass insoweit eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Marken besteht.

Für die übrigen im Identitäts- oder Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren können hingegen Tatsachen, die eine begriffliche Gleichsetzung der Marken erwarten lassen könnten, nicht festgestellt werden. Bei den Waren der Klassen 3 und 32, aber auch bei Raucherartikeln, Streichhölzern und Feuerzeugen liegt der Gedanke an die Person des kubanischen Staatschefs nicht nahe, wenn dem Verkehr allein der im gesamten spanischen Sprachraum nicht seltene Familienname "Castro" auf den entsprechenden Waren ohne den eindeutig individualisierenden Vornamen "Fidel" begegnet, weil diese Waren entweder im Allgemeinen gar keinen direkten

Bezug zu Kuba bzw. im Besonderen keinen Bezug zu dessen Staatschef haben. Letzteres gilt auch in Bezug auf alkoholische Getränke. Unter diesen Warenoberbegriff fällt zwar auch Rum. Dieser wird jedoch nicht nur in Kuba, sondern im gesamten karibischen Raum erzeugt (z. B. in besonderem Maße in Jamaica). Maßgeblich ist für die Verkehrsanschauung vor allem aber der Umstand, dass der Name "Fidel Castro" im Zusammenhang mit dieser Ware in der Öffentlichkeit nicht bzw. nicht annähernd in gleichem Maße in Erscheinung getreten ist, wie dies bei Tabakerzeugnissen der Fall ist.

In Bezug auf die fraglichen Waren der Klassen 3 und 32 sowie auf Raucherartikel, Streichhölzer und Feuerzeuge ist daher für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken auf Seiten der angegriffenen Marke von der Gesamtmarke auszugehen, die sich von der Widerspruchsmarke auf diesen Warengebieten nicht nur in begrifflicher, sondern auch in bildlicher und klanglicher Hinsicht auch unter Berücksichtigung der teilweisen Identität der Waren ausreichend unterscheidet.

Für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung, bei der der Verkehr die Verschiedenheit der Marken erkennt, sie jedoch fälschlich demselben Unternehmen oder demselben Unternehmensverbund zuordnet, fehlt es in Bezug auf die vorgenannten Waren ebenfalls an ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Die Widersprechende hat insoweit insbesondere nichts dazu vorgetragen, dass sie die Widerspruchsmarke als solche oder als Teil einer Markenserie, in der das Wort "Castro" Hinweischarakter für ihr Unternehmen entwickelt hat, in Benutzung genommen hat. Auch eine Benutzung der Widerspruchsmarke als Unternehmensbezeichnung ist nicht ersichtlich. Bei dieser Sachlage kann die Beschwerde nur teilweise in dem aus dem Tenor dieses Beschlusses ersichtlichen Umfang Erfolg haben.

Für eine von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte des markenrechtlichen Widerspruchsbeschwerdeverfahrens die ihm erwachsenen Kosten selbst zu tragen hat (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG), abweichende Kostenentscheidung sieht der Senat keinen Anlass.

Richter Kraft ist in den Ruhestand getreten und daher an der Unterzeichnung gehindert.

Reker

Friehe-Wich

Reker

Pü