



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 122/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Februar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 50 772.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. März 2000 und vom 27. Mai 2004 aufgehoben, soweit die Widersprüche aus den Marken 2 037 028 und 2 014 924 auch für die Waren „Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ zurückgewiesen worden sind. Für diese Waren ist die Marke 396 50 772 zu löschen.

Gründe

I.

Die am 12. November 1996 angemeldete Wortmarke

FABULOUS ROUTE 66 50`S DINER

ist am 11. Juni 1997 u. a. für die Waren

„Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“

unter der Nummer 396 50 772 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der jeweils u. a. für die Waren

„Seifen, Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege,
Haarwässer“

seit 26. Mai 1993 eingetragenen Marke 2 037 028



und der seit 2. Juni 1992 eingetragenen Marke 2 014 924

Route 66

Widerspruch erhoben. Der Widerspruch aus der Marke 2 014 924 wurde gezielt gegen die oben aufgeführten Waren der angegriffenen Marke eingelegt, gegen die sich nunmehr auch der Widerspruch aus der Marke 2 037 028, welcher lediglich auf die oben genannten Waren der Widerspruchsmarke gestützt war, nur noch richtet.

In zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 42 vom 9. März 2000 und vom 27. Mai 2004, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurden die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Bei der Widerspruchsmarke 2 037 028 seien die Waren, auf die sich der Widerspruch stütze, mit den Waren „Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ der angegriffenen Marke identisch oder eng ähnlich, jedoch bestehe ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keine zur Verwechslungsgefahr führende Ähnlichkeit der

Zeichen. Es sei grundsätzlich auf den Gesamteindruck abzustellen. Durch die in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen Bestandteile „FABULOUS“ und „50'DINER“ sowie die graphische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke unterschieden sich die Zeichen in der Gesamtheit deutlich voneinander. Zwar sei dem Wortbestandteil „ROUTE 66“ in der älteren Marke eine prägende Bedeutung beizumessen, jedoch scheidet eine Markenähnlichkeit aus, weil dem Element „ROUTE 66“ keine den Gesamteindruck der angegriffenen Marke (mit-)prägende und damit selbstständig kollisionsbegründende Wirkung beigemessen werden könne. Der Zeichenteil „FABULOUS ROUTE 66“ bilde als ohne weiteres verständliche Synonym für „sagenhafte Route 66“ bzw. „sagenhafte Reiseroute mit der Nummer 66“ einen einheitlichen Gesamtbegriff, an dem sich der Verkehr in seiner Gesamtheit orientiere. Da „Route 66“ durch den weiteren Bestandteil „FABULOUS“ näher erläutert und damit individualisiert werde, sei nicht zu erwarten, dass der Markenbestandteil „FABULOUS“ als für die Herkunftsunterscheidung unwesentlich außer Betracht gelassen werde und die Marke nur mit „ROUTE 66“ wiedergegeben werde. In der angegriffenen Marke trete daher „Route 66“ nicht als selbstständig kennzeichnender Bestandteil hervor. Außerdem stünden die Bestandteile „FABULOUS ROUTE 66“ und „50'S DINER“ gleichwertig nebeneinander, da weder das Element „50'S“ als Hinweis auf die 50er Jahre noch das englische Wort „DINER“ in Verbindung mit den hier maßgeblichen, weil identischen bzw. ähnlichen Waren der Klasse 3 eine unmittelbar beschreibende Sachangabe enthalte. Auch eine Verwechslungsgefahr im Sinne einer gedanklichen Verbindung sei weder dargetan noch ersichtlich. Aus den gleichen Gründen sei auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke 2 014 924 „Route 66“ und der angegriffenen Marke hinsichtlich der mit dieser Widerspruchsmarke angegriffenen Waren zu verneinen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. März 2000 und vom 27. Mai 2004 aufzuheben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren „Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ zurückgewiesen worden war, und insoweit die Löschung der Marke 396 50 772 anzuordnen.

Es stünden sich gegenüber auf der einen Seite die ältere Wortmarke 2 014 924 „Route 66“ und die ältere Wort-Bildmarke 2 037 028 mit dem Bestandteil „Route 66“ und auf der anderen Seite die jüngere Marke 396 50 772 „Fabulous Route 66 50's Diner“. Die Marken könnten sich, jedenfalls soweit die angegriffene Marke Schutz für Waren der Klasse 3 beanspruche, auf identischen Waren begegnen. Es bestehe Verwechslungsgefahr. Die willkürliche Auswahl des bekannten Begriffs „Route 66“ zur Kennzeichnung von Parfümeriewaren begründe eine starke ursprüngliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die sich durch Benutzung und daraus resultierender Beliebtheit im Verkehr noch vergrößert habe. Unverkennbar versuche die angegriffene Marke sich an den Ruf der Widerspruchsmarke anzulehnen. Die Ergänzung durch die Zusätze „Fabulous“ und „50's Diner“ sei ein durchsichtiger und daher untauglicher Versuch, aus der Marke der Widersprechenden einen eigenen Begriff zu schaffen. Das Wort „fabulous“ mit der Bedeutung „berühmt“ füge dem Begriff „Route 66“ nichts hinzu. Das tue auch der weitere Bestandteil „50's Diner“ nicht, der nichts anderes besage als „Restaurant im Stil der fünfziger Jahre“. Der Verkehr werde die angegriffene Marke als Abwandlung der Widerspruchsmarke erkennen und annehmen, dass die Markeninhaberin unter dieser Abwandlung eine besondere Form kosmetischer Erzeugnisse auf den Markt bringe.

Der Inhaber der angegriffenen Marke bestreitet, dass die Inhaberin der Widerspruchsmarken die älteren Namensrechte habe. Eine Verwechslung könne nicht zustande kommen, da „Route 66“ ein geographischer Name sei und eine der be-

rühmtesten Straßen der Welt. Die Beschwerdegegnerin benutze den Namen „Fabulous Route 66 50's Diner“, um nicht verwechselt zu werden.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung am 8. Februar 2007 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, da hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren nunmehr nur noch angegriffenen Waren

„Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“

eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Beschwerdegegenstand sind nur noch die Waren „Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ der angegriffenen Marke, da die Widersprüche sich nur bzw. nur noch gegen diese Waren richten. Insoweit können sich die Zeichen allerdings bei identischen Waren begegnen, da die Widerspruchsmarken ebenfalls hierfür geschützt sind.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, bei der auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 113), kommen als angesprochene Verkehrskreise insoweit die allgemeinen Verkehrskreise in Betracht.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist als durchschnittlich anzusehen, da weder für eine Steigerung noch für eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft Anhaltspunkte vorliegen. Insbesondere stellen die Widerspruchsmarken für die in Rede stehenden Waren keine schutzunfähigen geographischen Angaben dar. Als schutzunfähige geographische Herkunftsangaben kommen zwar auch Ortsnamen im weiteren Sinne in Betracht. So können die Namen von bekannten Straßen von der Eintragung ausgeschlossen sein, wenn ein Interesse der Allgemeinheit ersichtlich ist, auf den Sitz eines Unternehmens an dieser Stelle besonders hinzuweisen, was nicht zuletzt von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen abhängt (Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl. § 8 Rdn. 227). So ist z. B. das Wort „Broadway“ schutzfähig für Freizeitkleidung (BPatGE 38, 157 BROADWAY II), nicht aber für Schallplatten (BPatG PAVIS ROMA 29 W (pat) 24/98 Broadway). Hinsichtlich der im vorliegenden Fall maßgeblichen „Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ ist kein Interesse der Allgemeinheit ersichtlich, auf den Sitz eines Unternehmens an dieser Straße besonders hinzuweisen. Die „Route 66“ war in den 60er Jahren die wichtigste Ost-West Verbindung der Vereinigten Staaten, wurde jedoch allmählich durch moderne mehrspurige Fernstraßen ersetzt. Heutzutage gilt „Route 66“ als Symbol für Freiheit, Ungebundenheit und die „gute alte Zeit“. (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Route_66). In Verbindung mit den in Rede stehenden Waren ist die Bezeichnung „Route 66“ daher nicht unmittelbar beschreibend und es fehlt ihr für diese Waren auch nicht die Unterscheidungskraft. Allein die Andeutung eines Gefühls von Freiheit, Ungebundenheit und die gute alte Zeit, die mit der Erinnerung an die „Route 66“ verbunden ist, führt bei den hier relevanten Waren der Klasse 3 noch nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche dieses Wortbestandteils. Andererseits begründet die Berühmtheit der „ROUTE 66“ entgegen der Ansicht der Widersprechenden keine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken. Die aus anderen Umständen folgende Bekanntheit von Wörtern gibt keinerlei Hinweise darauf, ob auch die solche Wörter enthaltenden Marken gerade in ihrer Funktion als Kennzeichnungsmittel von Unternehmen bekannt sind. Ansonsten müssten z. B. auch alle Marken, die ein Wort enthalten, das zum

üblichen Sprachschatz der angesprochenen Verkehrskreise gehört, schon von Hause aus eine erhöhte Kennzeichnungskraft haben.

Die sich gegenüberstehenden Marken sind so ähnlich, dass bei den vorliegenden identischen Waren eine Verwechslungsgefahr besteht.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der Zeichen maßgeblich (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 111).

In der Gesamtheit allerdings unterscheiden sich die Marken insbesondere durch den Wortbestandteil „50`S DINER“ der angegriffenen Marke und hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 037 028 auch durch deren graphische Gestaltung.

Es ist zwar grundsätzlich verwehrt, aus einer angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke festzustellen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 231). Dieser Ausgangspunkt zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets nur in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke prägt oder eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist.

Die Wortbestandteile „FABULOUS ROUTE 66 50`S DINER“ der angegriffenen Marke stellen keinen einheitlichen Gesamtbegriff dar. Der Wortbestandteil „FABULOUS ROUTE 66“ wird von beachtlichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die berühmte „ROUTE 66“ in den USA verstanden, welche etwa durch den Film „Easy Rider“ auch deutschen Verkehrskreisen ein Begriff ist, und der Bestandteil „50`S DINER“ ist ein Hinweis auf ein Diner im Stil der 50er Jahre.

Es ist damit zu rechnen, dass ein beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die eigentliche Kennzeichnung der angegriffenen Marke in dem Bestandteil „FABULOUS ROUTE 66“ erblickt, welcher im Gesamteindruck selbständig kennzeichnend hervortritt. Die Bezeichnung „FABULOUS ROUTE 66 50`S DINER“ ist insgesamt so lang und inhaltlich in zwei Teile gespalten, dass der Verkehr in erheblichem Maße dazu neigt, die Marke entsprechend zu gliedern und nur verkürzt wiederzugeben, wofür sich insbesondere der Zeichenanfang „FABULOUS ROUTE 66“ eignet, welcher in der Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft hinsichtlich der Waren der Klasse 3 aufweist. Da der Bestandteil „50`S Diner“ mit dem Anfangsbestandteil nicht begrifflich verbunden ist, wird der Verkehr bei den Waren der Klasse 3 in beachtlichem Umfang an eine Zusammenstellung von Erst- und Zweitmarke denken und dem Anfangsbestandteil „FABULOUS ROUTE 66“ eine selbständige Kennzeichnungsfunktion zuordnen.

Die Widerspruchsmarke 2 037 028 wird von dem Bestandteil „ROUTE 66“ geprägt, da die bildliche Anordnung lediglich noch den Begriffsinhalt unterstreicht, da der Bildbestandteil dem entsprechenden Schild der amerikanischen Straße nachgebildet ist.

Zwischen dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil „FABULOUS ROUTE 66“ der angegriffenen Marke, innerhalb der wiederum „ROUTE 66“ der eigentlich individualisierende Bestandteil ist, und dem den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke 2 037 028 prägenden Bestandteil „ROUTE 66“ bzw. der Widerspruchsmarke 2 014 924 „Route 66“ besteht eine solche Ähnlichkeit, dass mit rechtserheblichen Verwechslungen zu rechnen ist. Wer „Route 66“ hört, denkt dabei an die „berühmte Route 66“ in den USA, so dass die Bestandteile für den Verkehr denselben Begriffsinhalt haben. Hinzu kommt, dass der den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke 2 037 028 prägende Bestandteil „ROUTE 66“ bzw. die Widerspruchsmarke 2 014 924 „Route 66“ in der angegriffenen Marke vollständig übernommen worden sind und das Adjektiv „FABULOUS“ der angegriffenen

Marke in rein beschreibendem Sinne lediglich den Ruf und die Bekanntheit der Straße „ROUTE 66“ unterstreicht.

Doch selbst wenn ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise sich die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit einprägt und den Widerspruchszeichen gegenüberstellt, ist noch mit einer Verwechslungsgefahr zu rechnen, nämlich dahingehend, dass bei den vorliegend identischen Waren, die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden und beachtliche Verkehrskreise zu der Auffassung kommen könnten, es handele sich bei der angegriffenen Marke um ein weiteres Zeichen einer Zeichenserie der Widersprechenden, oder zwischen den Unternehmen beständen zumindest Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art, etwa dass die Waren der Widersprechenden nun auch in Diners im Stil der 50er Jahre verkauft werden. Die Marken weisen nämlich den identischen Bestandteil „ROUTE 66“ auf, wobei die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke 2 037 028 und das Adjektiv „FABULOUS“ der angegriffenen Marke den identischen Sinngehalt noch unterstreichen und die Marken nicht voneinander abheben, da die graphische Gestaltung dem Schild der bekannten Straße nachgebildet ist, und die „ROUTE 66“ berühmt ist. Durch die Hinzufügung des Bestandteils „50'S Diner“, welcher mit dem Anfangsbestandteil nicht begrifflich verbunden ist, und auch graphisch nicht in eine Einheit eingebunden ist, wird der Verkehr in beachtlichem Umfang annehmen, es handele sich bei dieser Kombination um ein weiteres Zeichen der Widersprechenden, welche auf dem einschlägigen Warengbiet der Klasse 3 bereits zwei Zeichen hat, die den gleichen Bestandteil haben, zumindest aber wird er annehmen, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen der oben genannten Art bestehen.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat damit Erfolg, da hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren nur noch angegriffenen Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke bezweifelt, dass die Widersprechende die älteren Namensrechte hat, ist dies für die vorliegende Kollisionsentscheidung unerheblich (und im Übrigen auch nicht substantiiert vorgetragen), da vorliegend nur die sich gegenüber stehenden Markenrechte zu vergleichen sind. Die Widerspruchsmarken, die 1992 und 1993 angemeldet wurden, weisen eine ältere Priorität auf als die erst 1996 angemeldete angegriffene Marke.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften