



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 576/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 33 481**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. August 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Waren

„Klasse 32: Biere, Wasser- und Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Softdrinks

Klasse 33: alkoholische Getränke, insbesondere Wodka;

Klasse 34: Zigaretten und Tabakerzeugnisse“

eingetragene Wortmarke 304 33 481

**ROMAN EMPIRE**

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

Klasse 34: „Tabakwaren, insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten, Raucherartikel (ausgenommen Tabakpfeifen); Streichhölzer“

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 300 94 511

### **EMPIRE.**

Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 15. Oktober 2010 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen beiden Marken bestehe nicht die Gefahr einer Verwechslung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zwar stünden sich die von beiden Marken beanspruchten Waren „Zigaretten“ in Klasse 34 als identisch gegenüber. Auch die übrigen von der Widersprechenden beanspruchten Waren der Klasse 34, die alle unter den angemeldeten Oberbegriff „Tabakwaren“ fallen könnten, seien identisch bzw. hochgradig ähnlich zu Tabakerzeugnissen, für welche die angegriffene Marke eingetragen ist. Demgegenüber bestehe zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Tabakwaren, Raucherartikeln und Streichhölzern keine Ähnlichkeit zu den im Übrigen von der angegriffenen Marke beanspruchten Getränken, so dass der Widerspruch für die Waren „Biere, Wasser und Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Softdrinks, alkoholische Getränke, insbesondere Wodka“ schon aus diesem Grunde zurückzuweisen sei. Die Widerspruchsmarke sei lediglich unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig, weil sie für die mit „EMPIRE“ gekennzeichneten Waren in werbemäßiger Weise den subjektiven Eindruck erwecke, diese stammten aus der nicht bestimmaren Region eines Imperiums und entsprächen daher bestimmten, gehobenen Qualitätsansprüchen. Die angegriffene Marke werde nicht durch einen ihrer beiden Wortbestandteile geprägt. In ihrer Kombination beschrieben diese vielmehr den bekannten Ausdruck „Römisches Imperium“ bzw. „Römische Kaiserzeit“ und wiesen so auf einen Epochenabschnitt der klassischen Antike hin. Dies führe dazu, dass sich im Zeichenvergleich beide Marken in vollem Umfang gegenüberstünden und eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht aus diesem Gründe auszuschließen sei. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Insbesondere habe die Widersprechende für ihr Markenwort weder eine erhöhte Verkehrs-

geltung noch das Bestehen einer benutzten Markenserie geltend gemacht. Auch sonstige Anhaltspunkte für die Annahme einer Verwechslungsgefahr seien nicht ersichtlich.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie geht von einer normalen Kennzeichnungskraft ihrer Marke aus und vertritt die Auffassung, die angegriffene Marke werde durch den Begriff „EMPIRE“ geprägt. Beide Marken seien unmittelbar klanglich und schriftbildlich verwechselbar. Der Verkehr werde sie zudem gedanklich miteinander in Verbindung bringen, § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Halbs. MarkenG, und annehmen, dass es sich bei der angegriffenen Marke, die eine geographische Angabe enthalte, um den Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden handle, welcher zur Kennzeichnung der von ihr vertriebenen Zigaretten und Tabakerzeugnisse um den Begriff „römisch“ ergänzt werde.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Oktober 2010 aufzuheben und die Marke 304 33 481 „ROMAN EMPIRE“ zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

## II.

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Aus den im Ergebnis zutreffenden Gründen des

angefochtenen Beschlusses der Markenstelle für Klasse 34 vom 15. Oktober 2010 ist die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zwischen den sich hier gegenüberstehenden, u. a. für identische Waren der Klassen 34 beanspruchten Zeichen „ROMAN EMPIRE“ und „EMPIRE“ hinreichend sicher auszuschließen.

Für die Frage der Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 437, 438 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls (BGH GRUR 2002, 1067, 1068 – DVK/OVK) ist im Rahmen der gebotenen Gesamtbeurteilung eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „ROMAN EMPIRE“ und „EMPIRE“ zu verneinen.

Die von der angegriffenen Marke in Klasse 34 beanspruchten Waren „Zigaretten und Tabakerzeugnisse“ sind identisch mit den von der Widersprechenden beanspruchten „Tabakwaren, insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten“. „Streichhölzer“ sind diesen Waren ohne weiteres ähnlich (vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 119/04 - red full flavour/Red). Für „Raucherartikel“ wie Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarrenabschneider, Feuerzeuge und Aschenbecher zu „Tabakerzeugnissen“ ist von einer allenfalls durchschnittlichen Ähnlichkeit auszugehen (vgl. jeweils BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 92/97 - GIANTS/GITANES; 26 W (pat) 205/95 - PUMA/PUMA; 26 W (pat) 171/94 - TIFFANY/TIFFANY & CO). Beide Waren werden zwar aus unterschiedlichen Rohstoffen und in verschiedenen Herstellungsprozessen gewonnen. Sie ergänzen sich jedoch in ihrer Funktion und

werden gemeinsam in Tabakwarengeschäften zum Kauf angeboten. Gelegentlich werden „Raucherartikel“ zudem von Tabakwarenherstellern als Merchandisingartikel verwendet. Dass der durchschnittliche, an Raucherartikeln interessierte Kunde der Auffassung sein könnte, auch die von der Inhaberin der angegriffenen Marke in den Klassen 32 und 33 beanspruchten Getränke und die „Tabakwaren, insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten, Raucherartikel (ausgenommen Tabakpfeifen); Streichhölzer“, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 (Nr. 29) - Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 21) - Lloyd), ist demgegenüber auszuschließen. Diese Waren sind einander unähnlich.

Entgegen der von der Widersprechenden geäußerten Ansicht ist die Widerspruchsmarke nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Bei den beanspruchten „Raucherartikeln“ kann es sich um kunstgewerbliche Gegenstände handeln, die im Empire-Stil gehalten sind. „Empire“ bezeichnet u. a. einen Kunststil zu Beginn des 19. Jahrhunderts (vor allem in der Innenarchitektur, der Mode und im Kunstgewerbe), der, abgeleitet von der Zeit des französischen Kaisertums unter Napoleon I. in den deutschen Sprachschatz eingegangen ist (vgl. BPatG PAVIS ROMA 27 W (pat) 106/95 - Rotten Empire/Horten). Es ist durchaus möglich, dass in dieser Zeit gefertigte „Raucherartikel“ mit entsprechenden Stil-Merkmalen antiquarisch gehandelt werden oder, wie dies beispielsweise für Kleider im Empire-Stil üblich ist, unter Nachahmung dieses Stils neu hergestellt und mit dem Sachhinweis „EMPIRE“ vermarktet werden.

Als Hinweis darauf, dass „Tabakwaren“ geographisch aus einer ehemals zum „British Empire“ gehörenden Kolonie stammen, verfügt „EMPIRE“ für diese Waren ebenfalls über ein geschwächte Kennzeichnungskraft. Aus den früheren Kolonien des „British Empire“ wie z. B. aus Nordamerika wurden schon im 17. Jahrhundert Tabakwaren nach Großbritannien importiert. Heute zählt z. B. Zimbabwe als ehemalige britische Kolonie Südrhodesien zu den am internationalen Markt tätigen

Tabakexporteuren (vgl. Zündorf, in: Zeitschrift für Soziologie 2001, S. 247 - 266 - Nachwirkender Kolonialismus und intersektorale Verknüpfung im Spektrum von Markt und Hierarchie; [www.http://schottland4fans.de/brithistory\\_british\\_empire.shtml](http://schottland4fans.de/brithistory_british_empire.shtml); BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 67/99 - BRITISH EMPIRE).

Zudem vermag „EMPIRE“ auch werbeüblich auf die Angebotsstätte und ein umfassendes Warenangebot hinzuweisen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 115/09 - ADULT WEBMASTER EMPIRE).

Angesichts dessen könnte die Frage einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch benutzte Drittmarken dahinstehen. Allerdings sind 199 deutsche Marken mit dem Wortbestandteil „EMPIRE“ eingetragen, davon allein 14 in Klasse 34. Unabhängig von ihrer Benutzung billigt die Rechtsprechung der bloßen Eintragung einer größeren Zahl ähnlicher Marken eine beschränkte Indizwirkung für eine originäre Kennzeichnungsschwäche zu (BGH GRUR 1967, 246, 250, Rz. 27 f. – Vitapur).

Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände sind allenfalls mittlere Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen. Die Abweichungen in den Zeichen reichen aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen.

Klanglich und schriftbildlich unterscheiden sich die Marken in ihrer Gesamtheit aufgrund des in der angegriffenen Marke dem Wortbestandteil „EMPIRE“ hinzugesetzten Adjektivs „ROMAN“ durch eine unterschiedliche Zeichenlänge und in der Anzahl der Wortbestandteile hinreichend voneinander.

Den klanglichen und schriftbildlichen Eindruck des angegriffenen Zeichens prägt „ROMAN EMPIRE“ in seiner Gesamtheit. Zwar kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch gegeben sein, wenn den Gesamteindruck einer mehrbestandteiligen Marke gerade der mit der Gegenmarke übereinstimmende Bestand-

teil prägt und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (BGH GRUR 2004, 598 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865 - Mustang). Selbst wenn, wie hier, die ältere Marke in identischer Form in das jüngere Kombinationszeichen aufgenommen worden ist, ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine ältere Marke im Kontext einer jüngeren Kombinationsmarke einen anderen Sinngehalt oder Stellenwert erhalten kann, mit der Folge, dass der betreffende Markenbestandteil insoweit nicht mehr als Hinweis auf den älteren Markeninhaber verstanden wird (vgl. Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rn. 214 zu § 9, BGH GRUR 2005, 772, 773 - Public Nation/PUBLIC). So verhält es sich bei dem hier von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Gesamtbegriff „ROMAN EMPIRE“.

„ROMAN EMPIRE“ setzt sich aus einfachen Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammen, welche der angesprochene inländische Verkehr im Sinne von „Römisches Weltreich“ versteht. Das Wort „EMPIRE“ ist im Inland durch den oben erwähnten Empire-Stil, das Empire-State-Building sowie zusätzlich seit den 1980er Jahren durch die Betitelung von Filmen wie denjenigen der Star-Wars-Reihe „The Empire strikes back“, Computerspielen, und Spielfiguren bekannt geworden. Zu den historischen Grundkenntnissen, die beim angesprochenen allgemeinen Durchschnittsverbraucher als bekannt vorausgesetzt werden können, gehört zudem das Wissen um die vormalige Existenz des Römischen und des Britischen Weltreichs. Selbst derjenige, dem das englische Adjektiv für „römisch“ nicht geläufig sein sollte, wird angesichts der Kombination mit „EMPIRE“ in der Lage sein, die Bedeutung von „ROMAN EMPIRE“ zutreffend als „Römisches Weltreich“ zu erfassen. Diese ihm in seiner Bedeutung bekannte Wortkombination wird er begrifflich von „EMPIRE“ sicher zu unterscheiden wissen.

Über die Grundsätze der (modifizierten) Prägetheorie hinaus kann eine Verwechslungsgefahr auch dann bestehen, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und



dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042 – THOMPSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz). Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt, können darin bestehen, dass der älteren Marke lediglich der Handelsname oder eine bekannte Marke des jüngeren Kennzeicheninhabers hinzugefügt wird. Ein solcher Fall ist hier jedoch nicht gegeben, weil „EMPIRE“ für die beanspruchten Waren eine Kennzeichnungsschwäche aufweist und es sich bei „ROMAN“ für den Verkehr erkennbar weder um den Handelsnamen noch um eine bekannte Marke der Inhaberin des jüngeren Kennzeichens handelt.

Es besteht auch nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG, worunter insbesondere die Fälle der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens fallen. Zum einen hat die Widersprechende nicht behauptet, Inhaberin einer Markenserie zu sein, in welcher dem Bestandteil „EMPIRE“, wie in der jüngeren Marke, ein weiterer Wortbestandteil vorangestellt wäre und durch deren Benutzung sie den Verkehr an diese Serienzeichen gewöhnt hätte. Zum anderen ist - wie vorstehend dargelegt - dem Zeichenteil „EMPIRE“ eine gewisse Kennzeichnungsschwäche nicht abzusprechen, was der Annahme eines hinweiskräftigen Stammbestandteils der Widersprechenden entgegensteht; beschreibende Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen kommen regelmäßig nicht als Stammbestandteile von Serienmarken in Betracht, weil der Verkehr in ihnen nur einen Hinweis auf die betroffenen Waren/Dienstleistungen, nicht aber auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 387). Darüber hinaus führen abweichende Bestandteile, die sich, wie hier „ROMAN“ in „ROMAN EMPIRE“, mit dem gemeinsamen Bestandteil zu einem eigenen Gesamtbegriff verbinden, von der Vorstellung weg, es handele sich um Serienmarken eines Unternehmens (vgl. hierzu BGH GRUR 1974, 93, 94 - Räuber; GRUR 1981, 142, 143 f. - Kräutermeyer; GRUR 1999, 240, 241 - STEPHANSKRONE I; WRP 1998, 1179, 1180

- STEPHANSKRONE II; GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; GRUR 1999, 735, 737 - MONOFLAM/POLYFLAM; vgl. auch EuG GRUR Int. 2004, 1024, 1026 (Nr 36) - Galáxia; Hacker, Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 392 zu § 9).

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn besteht nicht. Für die Annahme dieser Form der Verwechslungsgefahr ist erforderlich, dass sich die ältere Marke zu einem im Verkehr bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling). In Bezug auf den Zeichenteil „EMPIRE“ ist dies nicht feststellbar.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht schließlich keine Veranlassung.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb