



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 528/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
31. Juli 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 36 179

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2011 wird aufgehoben.

Auf die Widersprüche aus den Marken 394 08 068 und EU 004 710 034 ist die Marke 306 36 179 zu löschen.

Gründe

I.

Gegen die am 14. August 2006 angemeldete und am 20. Oktober 2006 für die Waren und Dienstleistungen

„Bekleidungsstücke, Absätze (für Schuhe), Absatzstoßplatten für Schuhe, Anzüge, Babywäsche, Babywindelhosen (Bekleidungsstücke), Babywindeln aus textilem Material, Badeanzüge, Badehosen, Bademäntel, Bademützen, Badesandalen, Badeschuhe, Bandanas (Tücher für Bekleidungszwecke), Baskenmützen, Bekleidung aus Lederimitat, Bekleidung für Autofahrer, Boas (Bekleidung), Bodysuits (Teddys, Bodys), Büstenhalter, Camisoles, Chasubles, Damenkleider, Duschhauben, Einstecktücher, Faschings-, Karnevalskostüme, Fausthandschuhe, Fischerwesten (Anglerwesten), Fußballschuhe, Fußsäcke (nicht elektrisch beheizt), Gaborinebekleidung, Galoschen, Gamaschen, Geldgürtel (Beklei-

dung), Gleitschutz für Schuhe, Gürtel (Bekleidung), Gymnastikbekleidung, Gymnastikschuhe, Halbstiefel (Stiefeletten), Halstücher, Handschuhe (Bekleidung), Hausschuhe, Hemdblusen, Hemdeinsätze, Hemden, Hemd-Höschenkombinationen (Unterbekleidung), Hemdkragen (lose), Hemdplastrons, Holzschuhe, Hosen, Hosenstege, Hosenträger, Hüftgürtel, Hüte, Hutunterformen, Jacken, Jerseykleidung, Joppen (weite Tuchjacken), Käppchen (Kopfbedeckungen), Kapuzen, Kleidereinlagen (konfektioniert), Kleidertaschen (vorgefertigt), Konfektionskleidung, Kopfbedeckungen, Korsett Leibchen, Korsetts, Kragen (Bekleidung), Krawatten, Krawattentücher, Lätzchen, nicht aus Papier, Lederbekleidung, Leibwäsche (schweißaufsaugend), Livreen, Manipels (Priesterbekleidung), Manschetten (Bekleidung), Mäntel, Mäntel (pelzgefüttert), Mantillen, Mieder, Mitren (Bischofmützen), Morgenmäntel, Muffe (Kleidungsstücke), Mützen, Mützenschirme, Oberbekleidungsstücke, Ohrenschützer (Bekleidung), Overalls, Parkas, Pelerinen, Pelze (Bekleidung), Petticoats, Pullover, Radfahrerbekleidung, Regenmäntel, Röcke, Sandalen, Saris, Schals, Schärpen, Schlafanzüge, Schlafmasken, Schleier (Bekleidung), Schleier (Kopf, Brustschleier), Schlüpfer, Schnürstiefel, Schuhbeschläge, Schuhe (Halbschuhe), Schuhrahmen, Schuhsohlen, Schuhvorderblätter, Schuhvorderkappen, Schuhwaren, Schürzen, Schürzen (Bekleidung), Schweißblätter, Skischuhe, Slips, Socken, Sockenhalter, Sportschuhe, Sportschuhe (Halbschuhe), Stiefel, Stiefelschäfte, Stirnbänder (Bekleidung), Stoffschuhe (Espadrillos), Stolen, Stolen (Pelzschals), Stollen für Fußballschuhe, Strandanzüge, Strandschuhe, Strumpfbänder, Strümpfe, Strümpfe (schweißaufsaugend), Strumpffersen, Strumpfhalter, Strumpfhosen, Sweater, Togen (Bekleidungsstücke), Trikotkleidung, Trikots, T Shirts, Turbane, Überzieher (Bekleidung), Uniformen, Unterhosen, Unterwäsche, Wadenstrümpfe, Wasserskianzüge, Westen, Wirkwaren

(Bekleidung), Zylinderhüte; Bereitstellen von Karaokeeinrichtungen, Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht), Betrieb eines Spielcasinos, Betrieb von Nachtclubs, Betrieb von Spielhallen, Betrieb von Sportanlagen, Betrieb von Sportcamps, Betrieb von Tonstudios, Coaching (Tanzkurse), Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen, Dienste von Unterhaltungskünstlern, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, Durchführung von Live-Veranstaltungen, Eintrittskartenvorverkauf (Unterhaltung), Glücksspiele, Information über Veranstaltungen (Unterhaltung), Musikdarbietungen (Orchester), Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen, Organisation und Veranstaltung von Konzerten, Party-Planung (Unterhaltung), Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen, Produktion von Shows, Ticketverkauf für Veranstaltungen, Unterhaltung, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung von Bällen, Veranstaltung von Lotterien, Veranstaltung von Schönheitswettbewerben, Veranstaltung von Unterhaltungsshows, Veranstaltung von Wettbewerben (Unterhaltung), Vermietung von Beleuchtungsgeräten für Bühnenausstattung und Fernsehstudios, Vermietung von Bühnendekoration, Vermietung von Räumlichkeiten für Partys (Unterhaltung); Betrieb einer Bar, Betrieb von Hotels, Betrieb von Motels, Catering, Hotelreservierung, Reservierung von Pensionsunterkünften, Vermietung von Versammlungsräumen, Vermietung von Zelten, Verpflegung von Gästen in Cafés, Verpflegung von Gästen in Cafeterias, Verpflegung von Gästen in Kantinen, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snackbars), Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants, Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen)“

eingetragene Wort-/Bildmarke 306 36 179



hat die Widersprechende am 26. Februar 2007 Widerspruch eingelegt aus ihrer am 21. Dezember 1994 angemeldeten und am 22. September 1998 für Dienstleistungen der Klassen 41 und 43, nämlich für

„Erziehung, Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterhaltender, kultureller und sportlicher Art, insbesondere von Shows, Partys, Spielen und Wettbewerben; Verpflegung und Beherbergung von Gästen, insbesondere in Restaurants, Diskotheken, Bars, Cafeterias und Cafés und Nachtclubs“

eingetragenen Wortmarke 394 08 068

HAVANA CLUB

und aus ihrer am 10. November 2005 angemeldeten und am 29. Juni 2009 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 32 und 43, nämlich für

„25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Frucht-

säfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

43: Verpflegung von Gästen (Lebensmittel); Beherbergung von Gästen“

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EU 004 710 034

HAVANA CLUB

Die Widersprüche werden auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarken gestützt und richten sich gegen alle Waren/Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluss vom 7. Februar 2011 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken und den Waren und Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens bestehe zwar teilweise Identität und im Übrigen eine Ähnlichkeit. Bezüglich der Widerspruchsmarke sei jedoch von einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft am Rande der Schutzfähigkeit auszugehen, so dass sich der Schutzbereich der jeweiligen Vergleichsmarken auf deren schutzbegründende Eigenprägung der Schreibweise und Bildelemente beschränke. Insbesondere im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 gäben die Begriffe „HAVANNA CLUB“ bzw. „HAVANA CLUB“ dem interessierten Publikum einen deutlichen Sachhinweis auf die Art eines Clublebens mit kubanischem Ambiente und entsprechenden kulturellen, sportlichen und kulinarischen Angeboten. Aber auch hinsichtlich der Waren der Klasse 25 sei die Kennzeichnungskraft gering, da es durchaus üblich sei, dass das Bedienungs- bzw. Servicepersonal mit Bekleidung unter Hervorhebung der Clubbezeichnung ausgestattet sei.

Unabhängig davon, dass die konkurrierenden Marken bei mündlicher Benennung übereinstimmend mit „HAVANNA CLUB“ wiedergegeben würden, scheitere eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus rechtlichen Gründen, da markenrechtlicher Schutz nur im Hinblick auf die jeweilig vorhandenen Eigenheiten in Schreibweise und Gestaltung beansprucht werden könne. Aus den gleichen rechtlichen Erwägungen sei auch keine assoziative und mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne eines Stammbestandteils bzw. einer Serienmarke feststellbar. Der Begriff „HAVANNA CLUB“ bzw. „HAVANA CLUB“ in Alleinstellung könne wegen seiner Beschaffenheit und Bestimmung der Waren und Dienstleistung beschreibenden Sinngehalts grundsätzlich keine eigenständige kollisionsbegründende Bedeutung erlangen bzw. nicht als Stammbestandteil einer Markenserie dienen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die die Marken für verwechselbar hält. Von Haus aus sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken durchschnittlich, da „HAVANA CLUB“ die eingetragenen Waren und die meisten Dienstleistungen der Widerspruchsmarken nicht beschreibe. Die Marken seien sich klanglich, schriftbildlich und konzeptionell hochgradig ähnlich nahe der Identität. Aufgrund intensiver Benutzung in Deutschland für Rum aus Kuba und der hieraus folgenden Bekanntheit liege sogar eine hohe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken vor.

Die Widersprechende hat hierzu umfangreiche Unterlagen vorgelegt. Dabei handelt es sich um Internetausdrucke, Zeitungsartikel, englischsprachige Verkehrsgutachten, Preisverleihungen und diverse Werbeanzeigen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2011 aufzuheben und das angegriffene Zeichen zu löschen.

Der Inhaber des angegriffenen Zeichens hat sich weder im Amtsverfahren noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

In der mündlichen Verhandlung, zu der der ordnungsgemäß geladene Markeninhaber nicht erschienen ist, hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken kann im Ergebnis nicht verneint werden.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nrn. 18 ff. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 – Cohiba).

a)

Die für das angegriffene Zeichen in den Klassen 41 und 43 eingetragenen Dienstleistungen sind mit den für die Widerspruchsmarke 394 08 068 in diesen Klassen eingetragenen Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.

Die zugunsten des angegriffenen Zeichens in den Klassen 25 und 43 eingetragenen Waren und Dienstleistungen sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke EU 004 710 034 in dieser Klasse eingetragenen Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen zumindest hochgradig ähnlich.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 394 08 068 hält der Senat ebenso wie die Markenstelle in Bezug auf die hier relevanten Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 von Haus aus wegen ihres beschreibenden Anklangs für geschwächt. Die zwei Bestandteile der Widerspruchsmarke sind jeweils für sich betrachtet wegen ihrer beschreibenden Bedeutung und ebenso in ihrer Gesamtheit kennzeichnungsschwach.

Bei dem Wortbestandteil „HAVANA“ wird der inländische Verbraucher an die bekannte Hauptstadt Kubas „Havanna“ denken. Dass „HAVANA“ hier nur mit einem „N“ geschrieben ist, wird daran nichts ändern, da dem Verbraucher dies entweder überhaupt nicht auffallen wird oder er dies für einen Schreibfehler halten wird. Als geographische Herkunftsangabe auf die bekannte Hauptstadt Kubas ist der Wortbestandteil „HAVANA“ daher beschreibend.

Das Wort „CLUB“ hat mehrere Bedeutungen, es bezeichnet nämlich sowohl einen Verein bzw. eine gesellschaftliche oder gesellige Vereinigung, als auch einen gastronomischen Betrieb, vor allem mit Musik- und sonstigen Unterhaltungsan-

geboten. In der Gesamtheit wird das Publikum der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 einen Hinweis auf das Thema und den Inhalt der Dienstleistungen entnehmen, nämlich dass die kulturellen, sportlichen und kulinarischen Angebote in einem Club mit einem kubanischen Ambiente stattfinden.

Diese originäre Kennzeichnungsschwäche bezüglich der Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 wird durch die von der Widersprechenden behauptete Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Rum nicht kompensiert, wobei dahingestellt bleiben kann, ob die von der Widersprechenden hierzu eingereichten Unterlagen eine Steigerung der Kennzeichnungskraft in Bezug auf Rum durch intensive Benutzung belegen. Der erweiterte Schutzzumfang einer Marke beschränkt sich nämlich auf die (eingetragenen) Waren/Dienstleistungen, für die durch eine entsprechende Benutzung eine gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist. Diese erhöhte Kennzeichnungskraft kann zwar noch auf eng verwandte Waren/Dienstleistungen ausstrahlen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 150), was hier jedoch nicht der Fall ist. Rum ist, wenn überhaupt, nur durchschnittlich ähnlich mit den für die Widerspruchsmarke 394 08 068 eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 277 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des HABM, wonach zwischen Spirituosen und Verpflegung von Gästen nur eine entfernte Ähnlichkeit besteht).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke EU 004 710 034 hält der Senat ebenso wie die Markenstelle in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 25 und 43 für geschwächt, da auch diese Waren und Dienstleistungen einen Bezug zu einem Club mit kubanischem Ambiente haben können. So gibt es spezielle Bekleidungsstücke (z. B. Strandbekleidung, luftige Kleidung oder eng anliegende Kleidung), die man mit Kuba verbindet. Dies gilt auch für Lebensmittel und Getränke, die im Rahmen der Verpflegung und Beherbergung von Gästen angeboten werden.

Die originäre Kennzeichnungsschwäche wird auch hier nicht durch eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Rum kompensiert. Insoweit wird auf die vorstehenden Ausführungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 394 08 068 Bezug genommen.

c)

Den in Anbetracht der Dienstleistungsidentität und geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken erforderlichen Abstand hält die angegriffene Marke zwar aufgrund ihrer besonderen graphischen Ausgestaltung als Wort-/Bildmarke in schriftbildlicher, nicht aber in klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein. Dabei geht der Senat davon aus, dass der erste Wortbestandteil der jüngeren Marke trotz des Sterns in der Mitte wie die Hauptstadt Kubas als „ha-van-na“ ausgesprochen wird. Der erste Bestandteil der Widerspruchsmarke, bei der ein „N“ fehlt, wird als „ha-va-na“ ausgesprochen. Klanglich und begrifflich stehen sich somit nahezu identische Zeichen gegenüber.

Die Gesamtabwägung von teilweiser Waren-/Dienstleistungsidentität und im Übrigen hochgradiger Ähnlichkeit, unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sowie hochgradiger klanglicher und begrifflicher Markenähnlichkeit ergibt abweichend von der Auffassung der Markenstelle die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu