



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 514/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke 1 395 368**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Juli 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

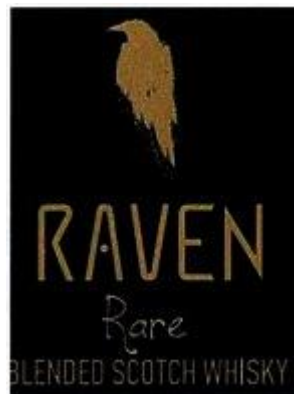
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## GRÜNDE

### I.

Die in Zypern basisregistrierte und am 17. Oktober 2017 nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen unter der Nummer 1 395 368 international registrierte Wort-/Bildmarke (Gold and black)



beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für Waren der

Klasse 33: Alcoholic beverages, except beers.

Gegen die Schutzerstreckung dieser Marke auf das Inland, die am 29. März 2018 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer Unionswort-/Bildmarke

# mc RAVEN

die am 2. Juni 2015 angemeldet und am 18. Januar 2017 unter der Nummer 014 189 716 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 30: Schokoladen mit flüssigen alkoholhaltigen Füllungen;
- Klasse 33: Whisky und alkoholische Getränke auf der Basis von Whisky, Insbesondere Liköre auf Whiskybasis und Liköre auf Whiskey-Cream-Basis;
- Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Whiskyproben; Durchführung von Whiskyproben (Unterricht); Durchführung von Whiskyproben (Unterhaltungsdienstleistungen); Durchführung von Whiskyproben (Ausbildung), Unterhaltung in Form von Whiskyverkostungen; Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen zum Thema Whisky.

Mit Beschluss vom 15. Dezember 2021 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 33 – Internationale Markenregistrierung – des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, da der angegriffene Warenoberbegriff der alkoholischen Getränke auch Whisky und alkoholische Getränke auf der Basis von Whisky umfasse, sei insoweit von Warenidentität auszugehen. Die

Widerspruchsprodukte der Klasse 30 und die Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 41 mit Bezug zum Thema Whisky seien zumindest mittelgradig ähnlich. Die ältere Marke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Eine Schwächung durch Drittmarken scheidet aus, weil die Vorlage von Internet-Auszügen zweier Getränke-lieferanten als Benutzungsnachweis nicht ausreicht. Der erforderliche große Abstand werde aber eingehalten, weil es an einer hinreichenden Markenähnlichkeit fehle. Keine der beiden Marken werde durch „Raven“ geprägt. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke trete nicht hinter den Wortelementen zurück, so dass die jüngere Marke in ihrer Gesamtheit in den Vergleich einzustellen sei. Da es sich bei dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke „Mc Raven“ mit der Bedeutung „Sohn von“ um einen englischen, schottischen oder irischen Familiennamen handle, bestehe kein Anlass, den Präfix „Mc“ wegzulassen. Selbst wenn man den beschreibenden Teil der angegriffenen Marke „Rare BLENDED SCOTCH WHISKY“ weglasse, stünden sich die voneinander abweichenden Wortelemente „Raven“ und „Mc Raven“ gegenüber, bei denen eine klangliche, visuelle und begriffliche Ähnlichkeit ausgeschlossen werden könne. Mangels Hinweises des übereinstimmenden Bestandteils in der jüngeren Marke auf die Widersprechende scheidet auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die Vergleichswaren seien teilweise identisch und teilweise eng ähnlich. Sie richteten sich an allenfalls normal aufmerksame Verkehrskreise. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich, weil „Raven“ die Widerspruchswaren und -dienstleistungen nicht beschreibe und auch als Familienname aufgefasst werden könne. Knapp die Hälfte der von der Gegenseite für die angebliche Kennzeichnungsschwäche angeführten Drittkennzeichen betreffe „Biere“, also eine andere Warenklasse oder „Weine“, aber nicht das davon deutlich abweichende Widerspruchsprodukt „Whisky“. Da die auch optisch aufgrund geringerer Schriftgröße und -stärke sowie untergeordneter Positionierung zurückgestellten Wortbestandteile „Rare BLENDED SCOTCH WHISKY“ warenbeschreibend seien das Wortelement „RAVEN“ durch die Abbildung eines goldenen Raben vor einem (rab-

)schwarzen Hintergrund verstärkt werde, stünden sich die prägenden Markenwörter „RAVEN“ und „Mc Raven“ gegenüber, die bis auf „Mc“ vollständig übereinstimmten, so dass eine hochgradige klangliche Markenähnlichkeit gegeben sei. Die geringfügige Abweichung in der Vorsilbe „Mc“ könne eine phonetische Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Namensvorsätze wie „von“, „zu“ oder das im Bereich alkoholischer Getränke verbreitete, übliche Präfix „Mc“ bei schottischen Namen würden weniger stark beachtet als der eigentliche Name. Auch die Absetzung als separater Bestandteil zeige, dass sich „mc“ und „Raven“ nicht zu einer Gesamtbezeichnung verbänden. Außerdem neige der Verkehr dazu, längere Kennzeichen zu verkürzen. Ferner bestehe eine (schrift-)bildliche Ähnlichkeit, weil sich der Verkehr bei der IR-Marke an dem grafisch herausgestellten Wortbestandteil „RAVEN“ orientiere. Da die übereinstimmenden Markenwörter mit „Rabe“ übersetzt würden, seien die Vergleichsmarken auch begrifflich ähnlich. Zumindest würden die Kollisionsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 – Internationale Markenregistrierung – des DPMA vom 15. Dezember 2021 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, der angegriffenen Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 014 189 716 zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei gering, weil diese durch den deutschen



Schutzrechtsanteil der international registrierten Marke (783 951), die deutschen Wortmarken „Rabenstein Brennerei & Kelterei, The Stoned Raven,

Ginrinhia“ (30 2018 232 459), „von Raven“ (396 00 237) und „The Raven Lager (Special) Bier“ (300 61 799) sowie die Unionsmarken „Raven Creek“ (011 609 898),



(010 394 575),




(008 642 688),



(017 980

870) geschwächt sei. Wegen weiterer Einzelheiten der Registerauszüge wird auf das Anlagenkonvolut A1 zum Schriftsatz vom 17. April 2019 Bezug genommen. Diese Marken seien für gleiche bzw. eng benachbarte Waren eingetragen, weil Bier



und Wein wie Whisky alkoholische Getränke seien. Die Marke  werde für Wodka und die Marke „Rabenstein Brennerei & Kellerei, The Stoned Raven, Ginrinhia“ für Gin benutzt, wie der Webseite [www.brennerei-rabenstein.de/shop/Gin](http://www.brennerei-rabenstein.de/shop/Gin) zu entnehmen sei. Die Benutzung der Marken „von Raven“ und „The Raven Lager (Special) Bier“ ergebe sich ebenfalls aus Internetshop-Angeboten (Anlagen A2 und A3 zum Schriftsatz vom 17. April 2019). Die übliche grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke könne keine normale Kennzeichnungskraft bewirken. Ferner fehle es an einer Markenähnlichkeit. Der Gesamteindruck der älteren Marke werde durch den eine Einheit bildenden Ausdruck „Mc Raven“ bestimmt, weil der Bestandteil „Mc“ auch im deutschsprachigen Raum als unmittelbarer Hinweis auf einen Nachnamen aufgefasst werde, während der die jüngere Marke beherrschende kennzeichnungskräftige Bildbestandteil auf die gleichnamige Vogelart hinweise. Da Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet würden, schliesse der vorangestellte Wortbestandteil „Mc“ sowohl eine klangliche als auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit aus. Begrifflich stünden sich ein schottischer Nachname und eine Vogelart gegenüber.

Die Verfahrensbeteiligten sind mit gerichtlichem Schreiben vom 31. Mai 2023 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 7, Bl. 60 – 77 GA) darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe. Nach Übertragung der älteren Unionsmarke ist die Rechtsnachfolgerin am 4. April 2022 in das Widerspruchsverfahren eingetreten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.



Zwischen der angegriffenen IR-Marke  und der Unionswort-/Bildmarke

**mc RAVEN** besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 119 Nr. 1, 107, 114, 112 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. Art. 5 Abs. 1 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B Nr. 1 PVÜ. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht zurückgewiesen.

Da die internationale Registrierung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 erfolgt ist, ist für den dagegen erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). Die neuen Vorschriften zum Schutz von Marken nach dem PMMA (§§ 107 ff. MarkenG) sind seit ihrem Inkrafttreten am 1. Mai 2022 anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung existiert.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren 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. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Ausgehend von der Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf teilweise identischen und teilweise überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen, weil die Widerspruchsprodukte „*Whisky und alkoholische Getränke auf der Basis von Whisky, Insbesondere Liköre auf Whiskybasis und Liköre auf Whiskey-Cream-Basis*“ der Klasse 33 von dem angegriffenen Warenoberbegriff „*Alcoholic beverages, except beers*“ der Klasse 33 umfasst wird. Eines Eingehens auf den Ähnlichkeitsgrad der übrigen Vergleichsprodukte bedarf es nicht, weil eine Verwechslungsgefahr selbst bei Warenidentität nicht in Betracht kommt.

2. Die Vergleichswaren der Klasse 33 richten sich an breite inländische Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]) als auch an den Getränkefachhandel und den Gastronomiefachverkehr. Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholischer Getränke wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann



daher insgesamt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden (vgl. BPatG 26 W (pat) 520/14 – Finca del Toro; 26 W (pat) 57/14 – Theodor/THEODOR maison fondée à Paris; 26 W (pat) 60/16 – Spy Mountain/Spy; 26 W (pat) 524/17 – aurea/AURUM; 26 W (pat) 9/18 – BEROLINA/BERONIA; 26 W (pat) 515/14 – Freesecco/feelsecco; 26 W (pat) 559/16 – AngelDurst/ANGEL D'OR).

3. Die Kennzeichnungskraft der älteren Unionsmarke **mc RAVEN** ist durchschnittlich.

a) Der Schutzzumfang ist schon von Haus aus normal.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

bb) Die Widerspruchsmarke **mc RAVEN** besteht aus den Wortbestandteilen „Mc“ und „Raven“, deren grafische Ausgestaltung an die Schriftart „Antiqua“ angelehnt ist.

aaa) Die Buchstabenfolge „Mc“ ist die Abkürzung für „Mac“ (Duden - Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl. 2007, S. 860, Anlage 1, nachfolgend jeweils zum gerichtlichen Hinweis; <https://www.duden.de/rechtschreibung/Mc>). Abgeleitet vom schottischen „mac“ für „Sohn“ ist „Mac“ ein dem angesprochenen Verkehr geläufiger Präfix in schottischen und irischen patronymischen Familiennamen mit der Bedeutung „Sohn des“ (Duden, a. a. O., S. 832, Anlage 1; [https://www.duden.de/rechtschreibung/Mac\\_Namensbestandteil](https://www.duden.de/rechtschreibung/Mac_Namensbestandteil); BPatG 27 W (pat) 248/99 – Mc One/MAC.). Denn er kennt zahlreiche schottische und irische Familiennamen, die aus dem vorangestellten Wort „Mac“ bzw. dessen Abkürzung „Mc“ gebildet sind, wie z. B. „McDonald“, „McCartney“, „McLaren“, „McEnroe“, „McQueen“, „McCarthy“, „McCloy“, „McLean“, „McMillan“, „McKenzie“, „McNamara“, „McPherson“, „McCormick“, „McCain“, „McKinsey“ etc. (Brockhaus, Enzyklopädie in 30 Bänden, 21. Aufl. 2006, Band 18, S. 81 ff., Anlage 2; BPatG 33 W (pat) 154/99 – Mc Cool/KOOL). Dabei ist ihm sowohl die aneinandergerückte als auch die abgesetzte Schreibweise des Präfixes „Mc“ bzw. „Mac“ geläufig (BPatG 30 W (pat) 183/05 – Mac Hair/MAC/MAC). Die Bedeutung von „Mc“ als internationale Abkürzung für das chemische Element „Moscovium“ mit der Ordnungszahl 115 kommt im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang nicht in Betracht (<https://www.wortbedeutung.info/Mc/>, Anlage 3).

bbb) Der aus der englischen Sprache stammende Wortbestandteil „Raven“ gehört nicht zum englischen Grundwortschatz. Als Substantiv bedeutet er „Rabe“, als Adjektiv wird er mit „kohlrabenschwarz“ übersetzt und als Verb steht er für „plündern, verschlingen“ (<https://de.pons.com/Übersetzung/englisch-deutsch/raven>; Anlage 5; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/raven>, Anlage 6). Er ist aber auch ein Vor- oder Nachname, der Name eines Adels- und Patriziergeschlechts sowie der Name einer britischen Band, mehrerer Fernsehserien, mehrerer Orte in den USA, eines Ortes in Mazedonien und eines Ortsteils der Gemeinde Soderstorf in der Lüneburger Heide (<https://de.wikipedia.org/wiki/Raven>, Anlage 4).

ccc) Insgesamt kommen den Wortelelementen der Widerspruchsmarke **Mc RAVEN** die Bedeutungen „Sohn des Raben“ oder Sohn des Vaters mit dem Namen „Rabe“ bzw. „Mc Raven“ zu.

ddd) Mit keiner der vorgenannten Bedeutungen werden Merkmale der im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Widerspruchsgetränke der Klasse 33 beschrieben. Im Vordergrund steht vielmehr die Namensfunktion bzw. der schottische oder irische Familienname „Mc Raven“, der als solcher durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist (vgl. BPatG 30 W (pat) 516/18 – Andreas Heinz Knoche Bestattungen/Heinz Knoche Bestattungen; 26 W (pat) 87/10 – Simon Weber/WEBER).

cc) Diese Kennzeichnungskraft wird entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht durch Drittmarken geschwächt.

aaa) Eine solche Schwächung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, dass die Drittkennzeichen auf gleichen oder eng benachbarten Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken. Entscheidungserheblich kann dabei auch nur eine beträchtliche Anzahl ähnlicher Drittmarken sein (so sind z. B. drei Drittmarken nicht als ausreichend angesehen worden: BGH GRUR 1967, 246, 248 – Vitapur; BPatG 29 W (pat) 553/12 – eos/EOS 22). Die Benutzung der Drittkennzeichen – vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke – muss liquide, also unstreitig oder amtsbekannt, oder vom Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht sein, weil nur insoweit der Verkehr genötigt und daran gewöhnt sein kann, wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede zu achten, weshalb er weniger Verwechslungen unterliegt (BGH GRUR 2012, 930 Rdnr. 40 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2009, 766 Rdnr. 32 – Stofffähnchen; GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; BPatG GRUR 2004, 433, 434 – OMEGA/OMEGA LIFE).

bbb) Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke angeführten acht Marken mit dem Bestandteil „Raven“ sind nicht geeignet, eine Kennzeichnungsschwäche herbeizuführen. Denn die Beschwerdegegnerin hat nicht nachgewiesen, dass diese Marken vor dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, also zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung der angegriffenen Marke (§ 112 Abs. 1 MarkenG; BGH GRUR 2017, 1262 Rdnr. 14 – Schokoladenstäbchen III), dem 17. Oktober 2017, benutzt worden sind. Soweit die Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom 17.



April 2019 behauptet, dass die IR-Marke mit deutschem Schutzrechtsanteil (783 951) für Wodka und die Marke „Rabenstein Brennerei & Kelterei, The Stoned Raven, Ginrinhia“ (30 2018 232 459) für Gin benutzt werde, wie der Webseite [www.brennerei-rabenstein.de/shop/Gin](http://www.brennerei-rabenstein.de/shop/Gin) zu entnehmen sei, kann diesem nicht weiter belegten Vorbringen ein Benutzungsnachweis für den Zeitraum vor dem 17. Oktober 2017 nicht entnommen werden, zumal die Marke „Rabenstein Brennerei & Kelterei, The Stoned Raven, Ginrinhia“ erst am 22. November 2018 eingetragen worden ist. Eine Benutzung der Marken „von Raven“ und „The Raven Lager (Special) Bier“ für Bier zum maßgeblichen Zeitpunkt ergibt sich auch nicht aus den vorgelegten Internetshopangeboten (Anlagen A2 und A3 zum Schriftsatz vom 17. April 2019), die erst am 16. April 2019 abgerufen worden sind.

ccc) Als Indiz für einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit geringeren Schutzzumfang der älteren Marke können zwar auch Drittmarken gewertet werden, deren Benutzung nicht liquide bzw. glaubhaft gemacht ist (BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 30 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 930 Rdnr. 34 – Bogner B/Barbie B). Allerdings erfordert eine solche Annahme über die für benutzte Drittmarken notwendigen Voraussetzungen hinaus zusätzlich eine wesentlich größere Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender Drittmar-

ken (BGH GRUR 2012, 930 Rdnr. 31 – Bogner B/Barbie). An einer solchen größeren Anzahl von Drittmarken im engsten Ähnlichkeitsbereich fehlt es hier. Acht Marken sind schon von der Anzahl her unzureichend. Hinzu kommt, dass nur eine einzige Marke vom Aufbau her mit der älteren Marke vergleichbar ist, nämlich die deutsche Wortmarke „von Raven“, die zudem nur für Biere registriert ist, die keine enge Ähnlichkeit zu Whiskygetränken aufweisen. Die Unionswort-/Bildmarke



(008 642 688), die für Biere, Biermischgetränke und alkoholfreie



Getränke registriert worden ist, und die europäische Wort-/Bildmarke (010 394 575), die für Weine eingetragen wurde, sind aufgrund markanter Bildelemente nicht mit der hier verfahrensgegenständlichen älteren Unionsmarke vergleichbar. Dies gilt aufgrund der Wort- und Bildzusätze auch für die Marken



(783 951) „Rabenstein Brennerei & Kelterei, The Stoned Raven, Ginrinhia“ (30 2018 232 459), „The Raven Lager (Special) Bier“ (300 61 799) und die Unionswortmarke „Raven Creek“ (011 609 898). Die ebenfalls für Weine ange-



meldete Unionsmarke (017 980 870) ist erst am 5. März 2019 und damit nach dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt eingetragen worden.

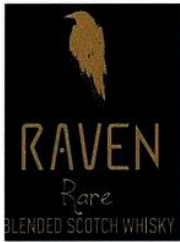
b) Anhaltspunkte für eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

4. Der bei teilweise identischen und teilweise überdurchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren und normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke gebotene Abstand wird von der angegriffenen Marke bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise wegen geringer Markenähnlichkeit noch eingehalten.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein Element oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem

der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

b) In der Gesamtheit und (schrift-)bildlich unterscheiden sich die angegriffene Marke



und die ältere Unionsmarke **mc RAVEN** durch die zusätzlichen, vierzeilig angeordneten Wort- und Bildbestandteile der jüngeren Marke sehr deutlich.

c) Die klangliche Ähnlichkeit ist ebenfalls gering.

aa) In phonetischer Hinsicht werden beide Marken von ihren jeweiligen Wortelementen geprägt.

aaa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil, sofern er kennzeichnungskräftig ist, den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 30 – OTTO CAP). Eine Ausnahme von dem Grundsatz „Wort vor Bild“ kann sich ergeben, soweit die grafische Ausgestaltung durch ihren Umfang und ihre kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum mehr beachtet wird; in diesem Fall kann es gerechtfertigt sein, dem Bild auch bei der mündlichen Benennung der Marke den Vorrang einzuräumen (vgl. BGH GRUR 1959, 599 – Teekanne; BPatG GRUR 1994, 124 – Billy the Kid; BPatG 30 W (pat) 77/09 – Chinese/Mädchen).

bbb) Eine solche Ausnahme liegt bei dem Bildelement der angegriffenen Marke nicht vor, weil der goldfarbene Rabe vor (rabens-)schwarzem Hintergrund nur als

grafische Wiederholung und Verstärkung sowie dekorative Verzierung des dominant im Vordergrund stehenden Wortelements „RAVEN“ wahrgenommen wird.

bb) Die ältere Unionsmarke wird entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht durch den Wortbestandteil „Raven“ geprägt.

aaa) Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden die vorangestellte Buchstabenfolge „Mc“ in der Kombination „Mc Raven“ ausschließlich als Namenszusatz erkennen, wie er ihnen in schottischen und irischen patronymischen Familiennamen geläufig ist. Sie werden die Wortkombination „Mc Raven“ daher als Familienname und Gesamtbegriff wahrnehmen, wie dies auch beim Adelszusatz „von“ der Fall ist, bei dem es im Alltagsleben üblich ist, diesen bei der Namensnennung zu berücksichtigen und wiederzugeben (BPatG 27 W (pat) 271/09 – Praetorius von Richthofen/RICHTHOFEN).

bbb) Dies gilt vor allem aber aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten im hier betroffenen Warenbereich der alkoholischen Getränke, insbesondere der Whiskygetränke. So sind auf diesem Gebiet entsprechend aufgebaute Herstellerbezeichnungen und Produktnamen schon lange vor dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt üblich gewesen. Brauereien und/oder deren Produkte wurden beispielsweise „McMULLEN“, „McAuliffe“, „McCallum“, „McDonald“, „McElevey“, „McEwan“ oder „McGuire´s“ genannt (Jackson, Bier International, 1994, S. 71, 284 m. w. N., Anlage 7). Whiskybrennereien und/oder deren Produkte wurden beispielsweise mit „McCarthy´s“, „McClelland“, „McDowell“, „McGregor“, „McKenna“, „McKinnon“, „McMenamin“, „McNish“, „McRae“, „Macallan“, „MacArthur´s“, „Mac NaMara“ oder „MacAskill“ gekennzeichnet (MacLean, Whiskys der Welt, 2017, S. 136 f., 347, Anlage 8). Die angesprochenen Verkehrskreise haben daher insbesondere bei Whiskysorten schon am 17. Oktober 2017 nicht dazu geneigt, bei der Benennung den Zusatz „Mc“ wegzulassen. Vorliegend kommt hinzu, dass es sich bei „Mc Raven“ um eine relativ kurze, leicht auszusprechende Wortkombination handelt, die für eine weitere Verkürzung keinen Anlass gibt.



cc) Die angegriffene Marke wird in klanglicher Hinsicht von dem Wortbestandteil „Raven“ geprägt, weil die weiteren Wortelemente „Rare“ und „BLENDED SCOTCH WHISKY“ im Sinne von „seltener verschnittener schottischer Whisky“ aufgrund ihres warenbeschreibenden Charakters zurücktreten. Blended Scotchs sind Whiskys, bei denen Grain-Whisky mit einem oder mehreren Single-Malt-Whiskys verschnitten wird ([https://de.wikipedia.org/wiki/Blend\\_\(Whisky\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Blend_(Whisky))).

dd) Die sich gegenüberstehenden Markenwörter „RAVEN“ und „Mc Raven“ unterscheiden sich hinreichend, um eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Denn die Übereinstimmung im Wortbestandteil „Raven“ wird durch die phonetische Abweichung der Widerspruchsmarke am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang durch den Zusatz „Mc“ deutlich abgeschwächt, weil sich dadurch Unterschiede in der Silbenzahl, in der Vokal- und Konsonantenfolge sowie im Sprechrhythmus ergeben. Die jüngere Marke verfügt nur über zwei Silben, während die ältere Marke dreisilbig ist. Da „Mc“ [mæk] ausgesprochen wird (BPatG 30 W (pat) 183/05 – Mac Hair/MAC/MAC; 33 W (pat) 154/99 – Mc Cool/KOOL), stehen sich die Vokale [eɪ-ə] und [æ-eɪ-ə] gegenüber. Der abweichende Zeichenbestandteil „Mc“ besticht ferner durch den klangstarken Mitlaut „k“. Die Kollisionsmarken unterscheiden sich somit in ihrem Klangbild derart deutlich, dass ein sicheres Auseinanderhalten selbst unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen jederzeit gewährleistet ist.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher in jeder Hinsicht ausgeschlossen.

5. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke ist ebenfalls zu verneinen.

a) Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht.

Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 – Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 – Culinaria/Villa Culinaria). So ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 – THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rdnr. 11; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 – Gelbe Wörterbücher).

b) Da die jüngere Marke nur den Wortbestandteil „Raven“ übernommen hat, der in der älteren Marke mit dem Wortelement „Mc“ eine Einheit bildet, werden die angesprochenen Verkehrskreise keine geschäftlichen, wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen vermuten.

c) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 – Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz).

d) Das ist hier schon deshalb nicht der Fall, weil der Zusatz „Rare BLENDED SCOTCH WHISKY“ kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke ist.

### **III.**

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

### **IV.**

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz

ob