

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 282/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 47 815

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Dr. Schmitt und Dr. Hacker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 1999 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 968 603 hinsichtlich der Waren "kosmetische Produkte, insbesondere Sonnenkosmetik" zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 968 603 wird für die genannten Waren die Löschung der Marke 396 47 815 angeordnet.

Gründe

I.

Die Marke

Caribic Sun

ist unter der Nummer 396 47 815 für die Waren und Dienstleistungen

„Betrieb von Sonnenstudios, Vergabe von Lizenzen; Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung des organisatorischen und wirtschaftlichen Know-Hows bei der Führung und Einrichtung von Sonnenstudios; kosmetische Produkte, insbesondere Sonnenkosmetik; Zubehörteile für Solarien, nämlich Bräunungsröhren“

in das Register eingetragen worden.

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der Marke 968 603

Caribic

die für

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

eingetragen ist.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht allein durch den Bestandteil „Caribic“ geprägt, sondern in gleicher Weise durch den Bestandteil „Sun“. Beide Bestandteile verbänden sich zu dem Gesamtbegriff „karibische Sonne“. Es bestehe auch keine Gefahr, daß die

Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Inso- weit beständen keine Anhaltspunkte dafür, daß der übereinstimmende Bestandteil „Caribic“ als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden aufgefaßt werde.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Markenstelle habe zu Unrecht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken verneint. Im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke er- faßte Ware „Sonnenkosmetik“ handle es sich bei dem Bestandteil „Sun“ um eine beschreibende Angabe; der Gesamteindruck dieser Marke werde deshalb allein durch den Bestandteil „Caribic“ geprägt. Jedenfalls sei aber die Gefahr eines ge- danklichen Inverbindungbringens gegeben. Insoweit werde der Eindruck erweckt, bei der mit der Marke „Caribic Sun“ gekennzeichneten Ware handle es sich um ein Spezialprodukt, z.B. Sonnencreme, aus dem Hause der Widersprechenden.

Während des Beschwerdeverfahrens hat die Widersprechende ihren Widerspruch auf die von der angegriffenen Marke erfaßten Waren

„kosmetische Produkte, insbesondere Sonnenkosmetik“

beschränkt.

In diesem Umfang beantragt sie (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 396 47 815 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Beschwerde entgegengetreten und hält eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat im Hinblick auf die zuletzt noch streitbefangenen Waren auch in der Sache Erfolg, da insoweit die Gefahr von Verwechslungen nicht verneint werden kann (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ab von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfaßten Waren. Darüber hinaus sind auch alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2000, 603, 604 „Ketof/ETOP“; GRUR 2000, 506, 508 „ATTACHÉ/TISSERAND“; GRUR 1999, 995, 997 „HONKA“). Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG ist dabei von dem Begriff der Verwechslungsgefahr mitumfaßt, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

2. Soweit die Widersprechende ihren Widerspruch aufrechterhalten hat, können sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, da konkrete Angaben über den Umfang ihrer Benutzung nicht gemacht worden sind, als durchschnittlich einzustufen. Dem steht nicht entgegen, daß es sich bei dem Begriff „Caribic“ um die Bezeichnung einer geographischen Region handelt. Zwar unterliegen Angaben, die zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der betreffenden Waren (oder Dienstleistungen) dienen können, nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einem absoluten Schutzhindernis, so daß ihnen, falls sie entgegen dieser Bestimmung als Marke eingetragen worden sind, nur eine geringe Kennzeichnungskraft und ein entsprechend geringer Schutzzumfang zugestanden werden kann. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gilt das auch dann, wenn sich an der betreffenden Bezeichnung ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis im Sinne der früheren deutschen Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 1983, 768, 769 „Capri-Sonne“) nicht feststellen läßt (EuGH GRUR 1999, 723, 726 Nr. 35 „CHIEMSEE“). An-

dererseits greift das genannte Schutzhindernis aber nur ein, wenn die Bezeichnung einen Ort betrifft, der von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht wird, oder wenn dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (EuGH aaO Nr. 31 „CHIEMSEE“). Dafür liegen hier keine Anhaltspunkte vor, so daß von einer von Hause aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Caribic“ für die hier in Betracht kommenden Waren ausgegangen werden kann.

4. Trotz dieser kollisionsfördernden Ausgangslage hat die Markenstelle eine Gefahr, daß die Vergleichsmarken unmittelbar miteinander verwechselt würden, zutreffend verneint. Da die angegriffene Marke aus den zwei Bestandteilen „Caribic“ und „Sun“ gebildet ist, könnte eine unmittelbare Verwechselbarkeit mit der Widerspruchsmarke „Caribic“ nur angenommen werden, wenn der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch den übereinstimmenden Bestandteil „Caribic“ in einer Weise geprägt würde, daß der weitere Bestandteil „Sun“ zu vernachlässigen wäre (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2000, 1031, 1032 „Carl Link“; GRUR 2000, 233, 234 „RAUSCH/ELFI RAUCH“; GRUR 1998, 1014 „ECCO II“; GRUR 1998, 942 „ALKA-SELTZER“; GRUR 1996, 775, 776 „Sali Toff“). Das ist nicht der Fall.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Beurteilung, ob eine Marke durch einen von mehreren Bestandteilen in ihrem Gesamteindruck geprägt wird, im Regelfall nur anhand der Gestaltung der Marke selbst, also ohne Berücksichtigung der Widerspruchsmarke, festzustellen (BGH GRUR 2000, 233, 234 f. „RAUSCH/ELFI RAUCH“; GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raubkatze“). Der Widersprechenden kann insoweit zwar darin beigegeben werden, daß es sich bei dem Bestandteil „Sun“ im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke miterfaßte Ware „Sonnenkosmetik“ um eine beschreibende Angabe handelt. Solche beschreibenden Angaben tragen regel-

mäßig nur in sehr untergeordnetem Maß zum Gesamteindruck einer Marke bei (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl. 2000, § 9 Rdn. 188 m.w.Nachw.). Gleichwohl ist – auch in solchen Fällen – eine Prägung des Gesamteindrucks der Marke durch den anderen Bestandteil zu verneinen, wenn der beschreibende mit dem anderen Bestandteil zusammen eine gesamtbegriffliche Einheit bildet. Denn unter diesen Voraussetzungen muß davon ausgegangen werden, daß der Verkehr die betreffende Marke nicht als Zusammenfügung unterschiedlich gewichtiger Bestandteile, sondern als gedankliche Einheit auffaßt (vgl. BGH GRUR 1999, 733, 735 „LION DRIVER“; GRUR 1999, 586, 587 „White Lion“). So liegt es hier.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, stellt die angegriffene Marke – für sich betrachtet – eine solche gesamtbegriffliche Einheit im Sinne von „karibische Sonne“ dar. Innerhalb dieser Einheit tritt der beschreibende Sinngehalt des isolierten Wortes „Sun“ in den Hintergrund.

5. Die Widersprechende ist indessen mit Recht der Auffassung, daß die Vergleichsmarken miteinander in gedankliche Verbindung gebracht werden können (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG). Mit diesem Tatbestand werden Fälle erfaßt, in denen der Verkehr zwar nicht Marken selbst verwechselt, d.h. die eine Marke für die andere halten kann, aber aufgrund gemeinsamer Merkmale der Marken den irrigen Schluß zieht, die so gekennzeichneten Waren hätten den gleichen betrieblichen Ursprung. In Betracht kommt insoweit vor allem eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens (BGH GRUR 2000, 886, 887 „Bayer/BeiChem“ m.w.Nachw.). Dies setzt voraus, daß die zum Vergleich stehenden Marken in einem Bestandteil, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens auffaßt, übereinstimmen und sich die weiteren, nicht übereinstimmenden Bestandteile als typische Abwandlung dieses Stammbestandteils darstellen. Die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen hat in-

soweit – wie die Feststellung jeder Verwechslungsgefahr – durch eine Zusammenschau der zum Vergleich stehenden Marken zu erfolgen. Insoweit liegt es anders als bei der Feststellung des prägenden Charakters eines von mehreren Bestandteilen einer Marke im Rahmen der Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr, wo, wie ausgeführt, im Regelfall nur die betreffende Marke selbst betrachtet werden darf. Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens nicht verneint werden.

Die Widerspruchsmarke „Caribic“ ist aufgrund ihrer von Hause aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft für die betreffenden Waren grundsätzlich geeignet, vom Verkehr als Stammbestandteil einer Zeichenserie aufgefaßt zu werden. Insoweit stellt sich der in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltene Bestandteil „Sun“ als typischer beschreibender Zusatz dar, der im Verkehr, wie die Widersprechende zu Recht vorgetragen hat, Anlaß zu der Fehlvorstellung gibt, bei den mit der Gesamtbezeichnung „Caribic Sun“ gekennzeichneten Waren handle es sich um spezielle Sonnenkosmetik der (Stamm-)Marke „Caribic“.

6. Nach alledem war der Beschluß der Markenstelle aufzuheben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren „kosmetische Produkte, insbesondere Sonnenkosmetik“ zurückgewiesen worden ist.

Es bestand kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Richter Dr. Schmitt ist
wegen Urlaubs an der
Unterzeichnung gehindert.

Dr. Hacker

Dr. Ströbele

Bb