

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 129/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Dezember 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 26 775.0

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Juni 1998 und vom 31. Januar 2000 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 395 47 727 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die Waren

"Spirituosen, Liköre; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken; Cocktails und Aperitifs auf Spirituosengrundlage"

angemeldete Wortmarke

TEZI Olé

die unter der Nr. 396 26 775 ohne Akzent ("TEZI Ole") eingetragen und veröffentlicht wurde,

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Marke 395 47 727

TEEZI

die für die Waren

"Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)"

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Widerspruch wegen des Bestehens einer Verwechslungsgefahr stattgegeben, weil die Vergleichsmarken für identische Produkte verwendet werden könnten, weshalb an den erforderlichen Zeichenabstand strenge Anforderungen zu stellen seien, denen die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht gerecht werde. Zwar hebe sich das jüngere Zeichen in seiner Gesamtheit hinreichend von der Widerspruchsmarke ab. Bei mehrteiligen Kennzeichnungen könnten aber auch einzelne Bestandteile selbständig kollisionsbegründend wirken, wenn sie das Gesamtzeichen derart prägten, daß die weiteren Zeichenelemente im Vergleich hierzu in den Hintergrund treten würden. In diesem Sinne präge der Bestandteil "TEZI" die jüngere Marke, denn er trete wegen seiner Stellung am Zeichenanfang und der Schreibweise in Versalien nicht nur optisch besonders hervor, sondern stelle auch eindeutig den Kennzeichnungsschwerpunkt dar. Während es sich nämlich bei "TEZI" um ein originelles Phantasiewort handle, stelle der weitere Bestandteil "Olé" - vom Erinnerungsprüfer als "Ole" gelesen - einen auch im Inland geläufigen Ausruf mit der Bedeutung "los!, auf!, hurra!" dar, der im Zusammenhang mit Waren nur als Kaufaufforderung wirke und deshalb nur der Hervorhebung der eigentlichen Kennzeichnung "TEZI" diene. Es sei mithin damit zu rech-

nen, daß sich der Verkehr in beachtlichem Umfang ausschließlich an dem Bestandteil "TEZI" orientieren und die angegriffene Marke auch allein danach benennen werde. Bei dieser Sachlage läge die Gefahr von klanglichen Verwechslungen mit dem älteren Markenwort "TEEZI" auf der Hand.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie vertritt die Auffassung, daß die angegriffene Marke als Einheit zu werten sei, die von dem bekannten Begriff "Ole", bei dem es sich um einen immer beliebter werdenden männlichen Vornamen handle, geprägt werde. Eine Assoziation mit dem spanischen "Olé" sei für den deutschen Verkehr keineswegs naheliegend. Bei einem Vergleich der sich gegenüberstehenden Marken seien daher beide Elemente der rangjüngeren Marke gleichgewichtig und uneingeschränkt zu berücksichtigen.

Demgemäß beantragt die Markeninhaberin sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt der Ansicht der Markeninhaberin entgegen, daß der Verkehr den Bestandteil "Ole" als Kurzform eines männlichen Vornamens werten werde. Hiergegen spräche vielmehr, daß die Bezeichnung "TEZI Ole" keinen Hinweis darauf enthalte, daß es sich hierbei um einen Eigennamen handeln könnte. Für diese Annahme könnte nur sprechen, wenn "Ole" dem "Nachnamen" "TEZI" vorangestellt wäre, wie dies im deutschsprachigen Raum überwiegend üblich sei. Im übrigen könne nicht davon ausgegangen werden, daß es sich bei "Ole" um einen auch in Deutschland immer beliebter werdenden männlichen Vornamen handle. Da auf dem Gebiet der Spirituosen häufig spanische Begriffe verwendet würden,

werde der Verkehr den in der angegriffenen Marke nachgestellten Bestandteil als "Olé" lesen und nur als Aufmerksamkeit erzeugenden Ausruf werten.

II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache als begründet, denn nach Auffassung des Senats besteht zwischen der jüngeren Marke "TEZI Olé" und der Widerspruchsmarke "TEEZI" keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG; dies gilt auch für den Fall, daß die angegriffene Marke "TEZI Ole" (also ohne Akzent) gelesen wird.

Die Gefahr markenrechtlich erheblicher Verwechslungen ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, die zueinander in einer Wechselbeziehung stehen, umfassend zu beurteilen. Zu den maßgeblichen Umständen gehören insbesondere die Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 1992, 216, 219 - Oxygenol II).

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist im vorliegenden Fall von Warenähnlichkeit auszugehen, denn beide Kennzeichnungen sind ua für alkoholische Getränke bestimmt. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich zu bewerten. Wenn deshalb an den Abstand der sich gegenüberstehenden Marken erhebliche Anforderungen zu stellen sind, ist dieser jedoch gewahrt.

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (vgl. EuGH, aaO - Sabèl/Puma; BGH GRUR 1996, 774 - Sali Toft). Insoweit weicht die jüngere Marke in ihrem klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck durch

das zusätzliche Wort "Olé" so deutlich von der Widerspruchsmarke ab, daß Verwechslungen offensichtlich ausgeschlossen sind.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Übereinstimmung prägender Markenbestandteile besteht ebenfalls nicht. Zwar kann ausnahmsweise einem einzelnen Markenbestandteil eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zugemessen werden, wenn diesem Bestandteil in der Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und er deshalb geeignet ist, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, während die weiteren Elemente der Marke so in den Hintergrund treten, daß sie für den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitragen (vgl. BGH WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH).

Entgegen der von der Markenstelle vertretenen Auffassung kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, daß dem Zeichenteil "TEZI" in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt. Für eine derartige Annahme liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte vor.

Sofern mit der Markenstelle davon ausgegangen wird, daß ein erheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs den nachgestellten Zeichenteil "Olé" als spanischen Ausruf mit der Bedeutung "los!, auf! hurra!" und deshalb nur als werbemäßige Aufforderung zum Warenkonsum wertet (vgl. dazu BGH GRUR 1992, 514 - Ole), spricht dieses mögliche Verständnis hier nicht für eine den Gesamteindruck der Marke ganz untergeordnete Bedeutung dieses Zeichenbestandteils. Denn jedenfalls auf dem hier maßgeblichen Getränkesektor kann dem spanischen Ausruf "Olé" kein für die fraglichen Waren konkret beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES); so daß er eher als Phantasiebezeichnung aufgefaßt wird und damit zur Prägung des Gesamteindrucks beiträgt (vgl. BGH GRUR 1999, 52 - EKKO BLEIFREI), zumal auf dem Getränkesektor auch keine Übung feststellbar ist, einen Werbeausdruck in die geschützte Kennzeichnung zu integrieren.

Auch in dem Fall, daß der Verkehr den Zeichenteil "TEZI" als vorangestellten Familiennamen und den nachgestellten Markenbestandteil "Olé" als "Ole" liest und als Vornamen wertet, spricht dies nicht für eine Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch den vermeintlichen Nachnamen "TEZI", denn eine Namensmarke erhält nicht nur einen Teil ihrer Einprägsamkeit sondern auch ihre eigentliche Individualisierungsfunktion nicht zuletzt durch den Vornamen. Soweit der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke nicht als Namensmarke versteht, weil der in Versalien wiedergegebene Bestandteil "TEZI" auf ihn nicht als Nachname wirkt und deshalb auch der ohnehin nicht sehr verbreitete männliche Vorname "Ole" nicht als solcher angesehen wird, reicht dies ebenfalls nicht für die Annahme aus, daß der Bestandteil "Ole" nicht an der Prägung des Gesamteindrucks teil hat.

Ebensowenig rechtfertigen die Voranstellung und die Schreibweise des Zeichenteils "TEZI" in Versalien die Annahme, daß der weitere Bestandteil "Olé" deshalb nicht mehr zum Gesamteindruck beiträgt. Zwar gilt der Erfahrungssatz, daß der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 -Lions). Diese Verkürzungsneigung nimmt aber ab, je kürzer und prägnanter eine Wortverbindung ist (vgl. BGH GRUR 1995, 507 - City-Hotel). Andererseits ist auch zu berücksichtigen, daß der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten, ohne eine analysierende, zergliedernde Betrachtung vorzunehmen (vgl. EuGH aaO - Sábel/Puma). Angesichts des Umstands, daß die Bezeichnung "TEZHI Olé" nur aus zwei, jeweils zwei Silben gebildeten Wortbestandteilen besteht, hat der Verkehr keine Veranlassung, nach einem den Gesamteindruck prägenden Einzelbestandteil zu suchen und die jüngere Marke auf den Bestandteil "TEZI" zu verkürzen.

Da auch eine Gefahr assoziativer Verwechslungen der Marken nicht ersichtlich ist, waren der Widerspruch zurückzuweisen und die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 MarkenG) bestand kein Anlaß.

Die offensichtliche Unrichtigkeit der Eintragung und Veröffentlichung der jüngeren Marke 396 26 775 (fehlender Akzent) wird die Markenstelle gemäß § 45 MarkenG zu berichtigen haben.

Schülke

Reker

Kraft

prä