

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 128/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. September 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die registrierte Marke 658 086

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. September 2000 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

"Vins, champagnes, spiritueux et liqueurs"

in der Bundesrepublik Deutschland Schutz suchende IR-Marke 658086

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 2 901 360

"Torres",

die für die Waren

"Spirituosen, Wein, Schaumwein, weinhaltige Getränke"

in das Markenregister eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Die beiderseitigen Waren seien überwiegend gleich und damit an den Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen. Auch wenn der Widerspruchsmarke ein erweiterter Schutzbereich zugutegehalten werde, bestehe keine Verwechslungsgefahr. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichsmarken wegen der graphischen Ausgestaltung der jüngeren IR-Marke ohnehin ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr sei allenfalls zu bejahen, wenn der Bestandteil "TORRE" in der jüngeren IR-Marke allein prägend sei und die maßgeblichen Verkehrskreise dem Element "ORIA" keinen besonderen Hinweis auf die Herkunftsstätte entnähmen. Dafür lägen keine begründeten Anhaltspunkte vor. Es bestehe nämlich kein Anlaß, das Element "ORIA" zu vernachlässigen, weil der Verkehr im Fall der Verwendung nur des Elementes "TORRE" nicht sicher sein könne, den kennzeichnenden Markenbestandteil gewählt zu haben. Überdies wirke der Markenteil "TORRE ORIA" wegen seiner einheitlichen optischen Aufmachung zusammengehörig. Ebenso fehlten Anhaltspunkte für die Annahme, daß die Vergleichszeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, daß angesichts der bestehenden Warenidentität an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Abstand strenge Anforderungen zu stellen seien. Die Vergleichsmarken "TORRE ORIA" und "Torres" überschneiden sich an ihrem Wortanfang "Torre" vollständig. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme es vor allem auf die produktidentifizierenden Zeichenbestandteile an. Ein produktidentifizierender Zeichenbestandteil könne aber nicht nur dann vorliegen, wenn dieser Teil den Gesamt-

eindruck allein präge, sondern auch, wenn er ihn wesentlich mitbestimme. Zudem sei der Gesamteindruck auf die Übereinstimmungen hin zu überprüfen. Da es bei fremdsprachigen Zeichen schwierig sei, diese im Gedächtnis zu behalten, sei die Gefahr, daß man sich lediglich den Zeichenanfang merken könne, relativ groß. Dann aber bestehe Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 1998 und vom 7. April 1999 aufzuheben und die Übereinstimmung der angegriffenen IR-Marke 658 086 mit der Widerspruchsmarke 2 901 360 festzustellen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Vergleichsmarken seien weder in ihrem Gesamteindruck noch in ihren Wortbestandteilen "TORRE ORIA" und "Torres" miteinander verwechselbar. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin werde der Bestandteil "TORRE" nicht aus der angegriffenen Marke herausgelöst und der Widerspruchsmarke "Torres" isoliert gegenübergestellt. Eine solche zergliedernde Betrachtungsweise sei unzulässig. Vielmehr werde der Wortbestandteil "TORRE ORIA" der angegriffenen Marke in seiner Gesamtheit wiedergegeben. Hinzu komme, daß die graphische Gestaltung die angegriffene Marke und insbesondere den Wortbestandteil "TORRE ORIA" präge, so daß auch aus diesem Grunde eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke auszuschließen sei.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Nach Ansicht des Senats kann dem im Rahmen der angegriffenen IR-Marke für mögliche Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke "Torres" allein in Betracht kommenden Markenbestandteil "TORRE" keine den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende und damit selbständig kollisionsbegründende Wirkung beigemessen werden.

Zwar ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zweier Kennzeichnungen nicht nur von der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken auszugehen. Vielmehr ist auch die Ähnlichkeit der Waren sowie die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu berücksichtigen, wobei zwischen diesen Faktoren eine Wechselwirkung besteht, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; BIPMZ 1999, 112, 114 - LIBERO mwN). Die miteinander zu vergleichenden Waren sind allerdings gleich bzw ähnlich. Selbst wenn der Widerspruchsmarke jedoch ohne nähere Prüfung eine erhöhte Kennzeichnungskraft zugebilligt wird, was insgesamt zu strengen Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand führt, unterscheiden sich die Vergleichszeichen hinreichend.

Die Vergleichszeichen weisen bereits in ihrer Gesamtheit markante Unterschiede auf, weil es sich bei der angegriffenen IR-Marke um eine kombinierte Wort-Bild-Marke handelt, der die Widerspruchsmarke in Form einer reinen Wortmarke gegenübersteht (BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; EuGH GRUR Int. 1998, 56 - Springende Raubkatze II). Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist auch dann nicht zu befürchten, wenn der die angegriffene IR-Marke prägende Wortbestandteil "TORRE ORIA" (Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdnr 167) in seiner gesamten Länge der Widerspruchsmarke "Torres" gegen-

übergestellt wird. Klangverlauf und Schriftbild unterscheiden sich wegen der unterschiedlichen Silbenzahl sowie Vokal- und Konsonantenfolge deutlich.

Auch dem im Rahmen der jüngeren IR-Marke für eine mögliche Verwechslungsgefahr in Betracht kommenden Zeichenteil "TORRE" kann keine den Gesamteindruck der jüngeren IR-Marke prägende und damit selbständig kollisionsbegründende Wirkung beigemessen werden. Dafür wäre erforderlich, daß er im Verhältnis zu den weiteren Zeichenbestandteilen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt. Als in diesem Sinne prägend kann ein Bestandteil im allgemeinen jedoch nur dann erachtet werden, wenn der Verkehr den weiteren Markenbestandteilen daneben keinen besonderen Hinweis auf die Betriebsstätte der mit dem Gesamtzeichen versehenen Waren entnimmt (BGH WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; Mitt 1996, 285 - Sali Toft; GRUR 1989, 264 - REYNOLDS R1/EREINTZ). Hiervon kann bei der angegriffenen IR-Marke nicht ausgegangen werden, weil im vorliegenden Fall weder das Worтеlement "TORRE" noch das Worтеlement "ORIA" allein geeignet sind, den Gesamteindruck der kombinierten Marke zu prägen. Die von der Größe her gesehen herausragenden Wortbestandteile "TORRE ORIA" sind nach Schrifttype, Schriftzeile und Anordnung unter dem Bildbestandteil einheitlich gestaltet. Deshalb besteht bereits nach diesem äußeren Erscheinungsbild kein Grund, einen dieser beiden Wortbestandteile für sich herauszugreifen. Die Wortfolge "TORRE ORIA" ist außerdem relativ kurz und deshalb auch für diejenigen Verkehrskreise, denen die vorliegende Fremdsprache nicht geläufig ist, ohne weiteres einpräglich. Allein die Stellung am Beginn der Wortzusammenstellung führt nicht dazu, daß "TORRE" als prägend oder wesentlich mitbestimmend anzusehen ist.

Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr der Marken unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, für deren Beurteilung im wesentlichen die von der Rechtsprechung zur mittelbaren Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze heranzuziehen sind (BGH GRUR 1996, 200, 201 - Innovadiclophlont), bestehen ebenfalls nicht. Eine mittelbare

Verwechslungsgefahr ist nur dann zu bejahen, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Marken zwar erkennt, gleichwohl aber die betriebliche Herkunft der Waren verwechselt, weil ihm diese durch einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Stammbestandteil und durch die Art der übrigen, abweichenden Markenbestandteile nahegebracht wird. Dann aber muß dem fraglichen Markenbestandteil bereits Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommen und der als Stammbestandteil in Frage kommende Bestandteil in beiden Marken identisch oder zumindest wesensgleich enthalten sein (Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdnr 182 ff). Die Inhaberin der älteren Marke konnte jedoch nicht nachweisen, daß sie über eine Serie mit entsprechendem Stammbestandteil verfügt. Die in der mündlichen Verhandlung von der Widersprechenden angeführten, ihr gehörenden Zeichen "Torres Esmeralda", "Torres Waltraud" und "Torres vina sol" sind entweder mit einem Frauennamen ("Esmeralda", "Waltraud") oder einem beschreibenden Anklang versehen ("Esmeralda" als herkunftshinweisender Anklang an die "Costa Smeralda", "vina sol" als beschreibender Anklang auf "Wein" und "Sonne") und entsprechen damit in der Art ihrer Bildung nicht der angegriffenen IR-Marke. Der Bestandteil "Torres" wird im vorliegenden Fall auch nicht als firmenkennzeichnender Hinweis auf den Hersteller verstanden werden. Der Firmenname der Widersprechenden lautet "Miguel Torres S.A.". Damit weicht er nicht nur durch die Hinzufügung des klanglich auffälligen Konsonanten "s" von dem ersten Zeichenbestandteil "TORRE" der angegriffenen Marke ab, sondern auch noch durch den vorangestellten Vornamen "Miguel". Zudem vermindert sich gerade wegen der mangelnden Identität der Bezeichnungen "TORRE" und "Torres" für das angesprochene Publikum die Gefahr der irrigen Annahme, es handle sich bei der angegriffenen Marke lediglich um eine weitere Marke desselben Unternehmens, das sich auch der älteren Marke bedient, so stark, daß auch aus diesem Gesichtspunkt keine mittelbare Verwechslungsgefahr in rechtserheblichem Umfang zu befürchten ist.

Ein Anlaß, der Anregung der Widersprechenden auf Zulassung der Rechtsbeschwerde nachzukommen (§ 83 Abs 2 MarkenG), besteht nicht, weil die vorlie-

gende Entscheidung kein Abweichen von gefestigten Grundsätzen der Rechtsprechung in sich birgt.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand kein Anlaß.

Kraft

Reker

Eder

Na

Abb. 1

