

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 137/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 35 259

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 396 35 259

GOLD Sonne

für

"Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)"

ist Widerspruch erhoben worden aus der für

"Spirituosen, soweit Whisky oder Gin in Betracht kommt, handelt es sich um Waren aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada"

eingetragenen älteren Marke 939 992

Golden Sun .

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zunächst zurückgewiesen, weil in keiner denkbaren Richtung eine Verwechslungsgefahr bestehe. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat sie diesen Beschluss aufgehoben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen der Widerspruchsmarke, deren rechtserhaltende Benutzung für die Ware "Whisky" glaubhaft gemacht worden sei, und der angegriffenen Marke bestehe in begrifflicher Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen. Die Widerspruchsmarke sei aus in Deutschland sehr geläufigen Wörtern der englischen Sprache gebildet und mit "goldene Sonne" zu übersetzen. Damit stünden sich sinngleiche Bezeichnungen gegenüber, zumal im Deutschen das Adjektiv "golden" häufig durch das Substantiv "Gold" als Bestimmungswort ersetzt werde. Dass sich Ausdrücke unterschiedlicher Sprachen gegenüberstünden, mindere die Verwechslungsgefahr nicht, weil sich die Bedeutung der Bezeichnung "Golden Sun" den deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres erschließe, ohne dass es hierfür eines besonderen Übersetzungsvorgangs bedürfe.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit der Beschwerde. Sie macht geltend, die Widersprechende habe trotz ihrer Bitte um entsprechende Nachweise nicht dargetan, dass die Widerspruchsmarke im Jahre 1985 von der ursprünglichen Markeninhaberin auf die Widersprechende

zusammen mit dem zugrundeliegenden Geschäftsbetrieb übertragen worden sei. Weiterhin rügt sie, der von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung sei nicht zu entnehmen, ob sämtliche dort angegebenen Verkaufseinheiten durch Lidl-Lebensmittelmärkte verkauft oder ins europäische Ausland abgegeben worden seien. Im übrigen vertritt sie die Ansicht, zwischen den beiderseitigen Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke besitze nur eine geringe Kennzeichnungskraft, weil das Adjektiv "golden" als Hinweis auf die Färbung von Getränken sowie der Begriff "Sun" in seiner Bedeutung "Sonne" als Hinweis auf die sonnengereiften Grundstoffe von Getränken markenrechtlich verbraucht seien. Von der nur wenig kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke auch in begrifflicher Hinsicht den erforderlichen Abstand ein, weil sie nicht i.S.v. "goldene Sonne" übersetzt werde. Hiergegen spreche die Wiedergabe des Wortes "GOLD" in Großbuchstaben, die den Verkehr an einen werbeüblichen Qualitätshinweis denken lasse. Geprägt sei die angegriffene Marke durch deren Bestandteil "Sonne", der zugleich ein Teil der Firma der ursprünglichen Anmelderin dieser Marke sei. Zumindest auf dem Gebiet der neuen Bundesländer sei das Wort "Sonne" für Spirituosen als Firmenkennzeichen bekannt, da in der DDR die anmeldende Kornbrennerei und Likörfabrik Sonne Richtenberg seit 1954 als VEB tätig und bekannt gewesen sei. Gegen ein Verständnis der angegriffenen Marke als Gesamtbegriff spreche auch die Schreibweise in zwei getrennten Wörtern, da ein Gesamtbegriff "Goldsonne" in einem Wort zu schreiben wäre.

Die Widersprechende beantragt demgegenüber, die Beschwerde zurückzuweisen. Zur Beschwerdebegründung hat sie sich nicht geäußert.

Die angegriffene Marke ist im Verlauf des Beschwerdeverfahrens übertragen und im Markenregister umgeschrieben worden. Die Widersprechende hat dem Beteiligtenwechsel zugestimmt.

II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Die Markeninhaberin rügt zwar, die im Jahre 1985 vorgenommene Übertragung der Widerspruchsmarke auf die Widersprechende sei eine unwirksame Leerübertragung gewesen, weil der zugehörige Geschäftsbetrieb seinerzeit nicht mitübertragen worden sei, und die Widersprechende sei folglich nicht Inhaberin der Widerspruchsmarke geworden und somit auch nicht widerspruchsberechtigt. Indes berührt dieses Vorbringen die Aktivlegitimation der Widersprechenden nicht. Zu Gunsten der eingetragenen Widersprechenden gilt die gesetzliche Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG, dass ihr das Recht an der Marke zusteht. Diese Vermutung kann zwar grundsätzlich durch den Verfahrensgegner widerlegt werden. Hierzu hätte es jedoch in sinngemäßer Anwendung des § 292 ZPO des Beweises des Gegenteils durch die Inhaberin der angegriffenen Marke bedurft (BPatGE 36, 1, 4 – CHARRIER, sowie Althammer/Ströbele Markengesetz, § 42 Rdn 10). Die Markeninhaberin hat jedoch weder diesbezügliche Beweismittel vorgelegt oder angekündigt noch überhaupt konkrete Umstände dargelegt, die die zu Gunsten der eingetragenen Markeninhaberin bestehende Vermutung widerlegen könnten, so dass auch unter Zugrundelegung der eher geringen Anforderungen, die der Bundesgerichtshof an die Darlegung einer unter der Geltung des Warenzeichengesetzes erfolgten Leerübertragung stellt (BGH GRUR 1998, 699, 701 – SAM), nicht von einem beachtlichen Vorbringen ausgegangen werden kann.

Zwischen den beiderseitigen Marken besteht auch die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Widersprechende hat die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Dies gilt für beide der in § 43 Abs. 1 MarkenG aufgeführten Zeiträume. Die eidesstattlich versicherten Absatzzahlen lassen für Bourbon Whiskey eine

ernsthafte Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form erkennen. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin hat die Widersprechende auch eine inländische Benutzung der Marke glaubhaft gemacht, da sie in der von ihr vorgelegten eidesstattlichen Versicherung ausdrücklich eine Benutzung in Deutschland versichert hat.

Die mit der angegriffenen Marke beanspruchte Ware "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" umfasst auch Bourbon Whiskey, so dass sich die Marken im Verkehr auf identischen Waren begegnen können. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes sowie der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht zwischen den Marken deshalb Verwechslungsgefahr, weil sie begrifflich eine erhebliche Ähnlichkeit aufweisen.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn Marken ihrem Sinn nach vollständig oder doch im wesentlichen übereinstimmen (BGH Mitt. 1968, 196, 197 – Jägerfürst/Jägermeister). Stehen sich eine deutsche und eine fremdsprachige Marke gegenüber, so kommt eine solche Verwechslungsgefahr unter der Voraussetzung in Betracht, dass es sich bei der fremdsprachigen Marke um einen geläufigen oder ohne weiteres verständlichen Ausdruck einer gängigen Fremdsprache handelt, weil begriffliche Verwechslungen insoweit nur nach einem Übersetzungsvorgang möglich sind (BPatG Mitt 1971, 111 – Gemini/Zwilling; Mitt. 1977, 71, 72 – FLUTE/Zauberflöte).

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine dem deutschen Verkehr ohne weiteres verständliche englischsprachige Bezeichnung. Die englische Sprache stellt die in Deutschland am umfangreichsten erlernte und am weitesten bekannte Fremdsprache dar. Die in der Widerspruchsmarke verwendeten Begriffe zählen zum englischen Grundwortschatz und sind wegen ihrer klanglichen und schriftbildlichen Nähe zu den entsprechenden deutschen Begriffen, der Begriff "sun" zudem wegen seiner extensiven Verwendung in der Werbung für Urlaubsreisen, dem deutschen Allgemeinverkehr, der als Käufer alkoholischer

Getränke in Betracht kommt, weithin bekannt. Der mit der Widerspruchsmarke konfrontierte Verkehr wird diese deshalb ohne weiteres mit "goldene Sonne" übersetzen. In dieser Übersetzung stimmt die Widerspruchsmarke mit der angegriffenen Marke begrifflich weitgehend überein.

Die Gefahr von Verwechslungen nach dem Begriffsinhalt der Marken wird auch nicht dadurch entscheidungserheblich vermindert, dass die angegriffene Marke aus zwei Wörtern besteht, von denen das erste in Versalien und das weitere in normaler Schreibschrift wiedergegeben ist. Selbst wenn zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke davon ausgegangen wird, dass ältere Verbraucher in den neuen Bundesländern den Begriff "Sonne" auch als Teil einer in der ehemaligen DDR bekannten Bezeichnung eines volkseigenen Betriebs kennen, so verbleibt ein zahlenmäßig deutlich überwiegender Verkehrsteil, dem dieser Umstand nicht bekannt ist und der die Intention der Markeninhaberin, ein Produkt der Fa. Sonne in der Qualitätsstufe "GOLD" oder mit einer goldenen Farbe zu offerieren, auch unter Berücksichtigung der besonderen Schreibweise der angegriffenen Marke nicht erkennt. Für diesen Verkehrsteil liegt angesichts des Umstands, dass die Verwendung der Bezeichnung "GOLD" als Qualitätsangabe - sofern sie überhaupt feststellbar ist – in der Regel in nachgestellter und nicht in vorangestellter Form erfolgt, ein Verständnis der angegriffenen Marke als Einheit und Gesamtbegriff i.S.v. "Goldsonne" oder auch "goldene Sonne" auf der Hand. Angesichts der dann gegebenen weitgehenden begrifflichen Ähnlichkeit beider Marken besteht zwischen ihnen Verwechslungsgefahr.

Gründe dafür, einer der Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, liegen nicht vor.

Albert

Kraft

Reker

Bb