



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 28/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Mai 2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 014 352

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Kätker und der Richterin Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (rot, blau, grau)



ist am 10. Februar 2012 angemeldet und am 31. Juli 2012 unter der Nummer 30 2012 014 352 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register als Marke eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 33: Alkoholische Cocktails, alkoholhaltige Fruchtextrakte, alkoholhaltige Milchgetränke, alkoholische Essenzen, alkoholische Extrakte, alkoholische Fruchtgetränke, alkoholische Getränke, ausgenommen Bier, alkoholreduzierte Weine, Anislikör, Anislikör [Anisette], Aperitifs,

Aperitifs, Digestifs und Cocktails auf Grundlage von Spirituosen und Wein, Apfelwein, Aquavit, Arrak, Birnenmost, Brandy, Branntwein, Cognac, Curaçao, destillierte Getränke, Genever, Gin, Honigwein, Kirschwasser, Kornbrand, Liköre, Likörweine, Magenbitter [Liköre], Met, Obstbrände, Obstweine, Perlweine, Pfefferminzlikör, Reisalkohol, Reiswein, Rum, Sake, schaumweinähnliche Getränke, Schnaps, Sekt, Schaumwein, Softspirituosen, Spirituosen, Tresterwein, Verdauunglikör, -schnaps, Wacholderbranntwein, Weinbrand, Weine, Whisky, Wodka;

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und Spirituosen; Dienstleistungen des Großhandels über das Internet in den Bereichen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und Spirituosen; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und Spirituosen; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und Spirituosen; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und Spirituosen; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und Spirituosen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 31. August 2012 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke

MONTES

die am 3. Januar 2002 angemeldet und am 17. Juni 2002 unter der Nummer 302 00 178 in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Mit Beschlüssen vom 27. November 2014 und 9. Januar 2017, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Vergleichswaren seien identisch und die sich gegenüberstehenden Produkte und Dienstleistungen ähnlich. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde die angegriffene Marke den erhöhten Anforderungen an den Zeichenabstand gerecht. Die Kollisionsmarken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit deutlich durch den Wortbestandteil „Vino“, die grafische Ausgestaltung und die doppelte Wiedergabe des Wortelements „VinoMonte“ der jüngeren Marke. Letztere werde klanglich nicht durch den Bestandteil „Monte“ geprägt, weil „Vino“ und „Monte“ gleichgewichtig seien und sowohl grammatikalisch-formal als auch vom Sinngehalt derart aufeinander bezogen seien, dass sie einen Gesamtbegriff im Sinne von „Wein des Berges“ oder „Bergwein“ bildeten. Der Verbraucher, dem vergleichbare Ausdrücke der einschlägigen Branche wie „Vino Santo“, „Vino bianco/rosso“ oder „Vinho Verde“ bekannt seien, werde keine Veranlassung haben, die jüngere Marke auf den zweiten Wortbestandteil zu verkürzen. Die angegriffene Marke werde daher vom Kompositum „VinoMonte“ geprägt, das sich sowohl durch den ersten in der älteren Marke nicht enthaltenen Bestandteil „Vino“ am Wortanfang als auch von dem markant hörbaren Schlusskonsonanten „S“ der älteren Marke hinreichend absetze. Ferner unterschieden sich die Vergleichsmarken in Silbenzahl und Vokalfolge. In bildlicher Hinsicht führe neben dem Element „Vino“ auch die komplexe grafische Ausgestaltung der jüngeren Marke aus der Verwechslungsgefahr heraus. Eine begriffliche Ähnlichkeit scheide aus, weil das Markenwort „Montes“ in Alleinstellung nicht als spanisches Wort für „Berge“ aufgefasst werde, zumal diese Form nur im Rahmen von Eigennamen wie „Montes

Urales“, „Montes Metálicos“ oder „Montes Claros“ existiere, während sonst eher „montaña“ Verwendung finde und es sich um einen häufigen Nachnamen handele, den in Deutschland laut Telefonbuch der Deutschen Telekom Medien GmbH 45 Personen und neun Firmen tragen. Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung sei zu verneinen, weil es wegen der Abweichung im Endbuchstaben an einer Übernahme der älteren Marke fehle und das Element „Monte“ sowohl grafisch als auch inhaltlich als Teil eines Gesamtgefüges nicht eigenständig hervortrete.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, der Wortbestandteil „Vino“ sei als italienisches und spanisches Wort für Wein oder alkoholische Getränke auf Weinbasis rein beschreibend und dem Durchschnittsverbraucher bekannt, weil italienische und spanische Weine einen Anteil von mehr als 20 % am deutschen Weinkonsum ausmachten. Dagegen habe das Markenwort „Montes“ für ihn keine Bedeutung, so dass es als einziges herkunftskennzeichnendes und damit prägendes Element wahrgenommen werde. „Montes“ habe nur im Spanischen die Bedeutung „Berge“. Mindestens genauso verbreitet sei im Spanischen die Bedeutung „unbewirtschaftetes Land, das mit Bäumen, Sträuchern, Büschen oder Gras bewachsen ist“. „Ingeniero de Montes“ werde mit „Ingenieure der Forstwirtschaft“ und nicht mit „Bergingenieur“ übersetzt. Im Spanisch sprechenden Raum werde „Monte“ als Abkürzung für „Monte de Piedad“, also für ein karitativ organisiertes Pfandleihhaus verwendet. Nicht in Alleinstellung, sondern nur vor einem Eigennamen, wie bei Monte Everest, Monte Alban, Monte Golgata und Monte Sinai, sei die Bedeutung als Berg eindeutig. Im Französischen würden „die Berge“ mit „les montagnes“ und im Italienischen mit „le montagne“ übersetzt. Nur der Spanisch sprechende Teil des inländischen Verkehrs könne „Montes“ im Sinne von „Berge“ verstehen. Einen beschreibenden Hinweis auf eine bergige oder hügelige Lage eines Weinbergs bzw. Weinanbaugebiets entnehme er dem Markenwort aber erst nach mehreren gedanklichen Schritten, was eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise darstelle. Denn der Begriff „Berge“ werde nur als geologische Landform aufgefasst, weil „Weinberg“ im Spanischen mit „la viña“ oder „el viñedo“,

im Italienischen mit „la vigna“ und im Französischen mit „le vignoble“ übersetzt werde. Ein Weinberg sei in Deutschland eine für den Weinbau landwirtschaftlich genutzte Fläche in Steil-, Hang- oder Flachlage, wobei mit der Steillage eine extreme Hanglage gemeint sei und nicht die geologische Landform „Berg“. Daher gehe man in und nicht auf den Weinberg. Weinanbau finde zudem nicht auf einem Berg statt, da sich die Bedingungen, wie Temperatur, Sonneneinstrahlung, Bodenqualität etc. dafür nicht eigneten. Wein habe daher keinen Bezug zur geologischen Landform „Berge“, so dass die absolute Mehrheit der deutschen Durchschnittsverbraucher dem Markenwort keinen eindeutigen Sinngehalt entnehme. Die vom Senat in Bezug genommene Entscheidung im Kollisionsbeschwerdeverfahren „Aqua Montis/MONTES“ (BPatG 26 W (pat) 250/02) beziehe sich nur auf alkoholfreie Getränke der Klasse 32, bei denen „MONTES“ auf die Herkunft des Mineral- und Tafelwassers sowie des bei der Herstellung eingesetzten Wassers aus dem Bereich der Berge hinweisen könne, so dass sie auf die hier in Rede stehenden alkoholischen Getränke nicht übertragbar sei. „Montes“ werde daher vom maßgeblichen deutschen Verkehrskreis als origineller, interpretationsbedürftiger Fantasiebegriff aufgefasst und verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Widerspruchsmarke habe aufgrund intensiver Benutzung sogar eine gesteigerte Kennzeichnungskraft in Bezug auf „Wein“, die auf alkoholische Getränke ausstrahle. Die vorgelegte eidesstattliche Versicherung des „Commercial Director“ vom 3. Januar 2018 belege Umsatz- und Stückzahlen verkauften Weins in Deutschland in den Jahren 2013 bis 2017 sowie inländische Werbeausgaben in den Jahren 2015 bis 2017. Der erhöhte Schutzzumfang ergebe sich auch aus Rechnungen an zwei deutsche Importeure in den Jahren 2009 bis 2017 sowie aus Werbeunterlagen und Artikeln aus Fachzeitschriften in den Jahren 2014 bis 2017, in denen das Weingut oder die Weine der Widersprechenden genannt würden. Ferner legt die Widersprechende einen Kassenzettel der Einzelhandelsfirma E... vor, der einen am 29. Januar 2022 getätigten Einkauf von „Mon.Sauv.Bl.0,75l“ und „Mont.Cabern.0,75l“ belegt. Die Wortkombination „Vino Montes“ werde zudem sowohl im alltäglichen Geschäftsverkehr als auch in der Weinbranche als Kombination aus Produktbezeichnung und Name des Herstellers aufgefasst, wie z. B.

„Weingut Bärmann“ (30 2015 205 169), „Wein-Reh“ (608576), „WEIN Feldmann“ (300 18 639). „VÍNO HRUŠKA“ (UM 008 788 549) oder „Vino Don Ernesto“ (30 2012 060 351). Der Verbraucher orientiere sich in der angegriffenen Marke an dem Wortelement „Monte“, weil „Vino“ als beschreibender Bestandteil zurücktrete, er für die Bedeutung „Berg“ einen ihn näher bestimmenden Eigennamen vermisse, wie z. B. „Everest“, und „Vino Monte“ keine konkrete Weinart beschreibe, wie z. B. „Vino Rosso“. Ohne nachfolgenden Eigennamen verbinde der Verkehr mit „Monte“ im Sinne von „Berg“ nur Gipfel und Wildnis, aber keine Weinlage. „Monte“ und „Montes“ seien klanglich und im Schriftbild weitgehend identisch, weil sie sich nur in der Endung unterschieden und der Schriftzug nur minimal verziert sei. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe zudem unter dem Aspekt eines Serienzeichens, weil die Widersprechende auch Inhaberin der deutschen Wortmarken „MONTES FOLLY“ (303 06 333) und „MONTES ALPHA“ (2 091 036) sei.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 27. November 2014 und 9. Januar 2017 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 302 00 178 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss und bestreitet, dass die Widerspruchsmarke den deutschen Verbrauchern bekannt und deshalb gesteigert kennzeichnungskräftig sei. Sie vertritt die Auffassung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei allenfalls gering. Die Bedeutung des spanischen Wortes „montes“ für „Berge“ sei dem allgemeinen Verkehr bekannt und „Weinberge“ gebe es zahl-

reich. Der deutsche Verbraucher kenne „Monte“ im Sinne von „Berg“ von den verschiedenen so bezeichneten deutschen Müll- und Schuttbergen. In Frankfurt am Main kenne jedes Schulkind den „Monte Scherbelino“. „Vino“ und „Monte“ bildeten daher eine Verbindung gleichwertiger beschreibender Bestandteile. Die Binnen- Großschreibung in der jüngeren Marke bewirke eine Zweiteiligkeit, die bei der älteren Marke fehle. Auch durch das „S“ am Ende der Widerspruchsmarke sowie die Groß- bzw. Kleinschreibung unterschieden sich die Vergleichsmarken hinreichend. Der Durchschnittsverbraucher könne sie auch klanglich auseinanderhalten, weil die angegriffene Marke ein italienisches und damit weiches Klangbild habe und zwei Wörter einem Wort gegenüberstünden.

Mit gerichtlichen Schreiben vom 6. Oktober 2017, 29. März 2019 und 19. März 2021 sind die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe, insbesondere nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).



Zwischen der angegriffenen Marke  und der älteren Wortmarke „**MONTES**“ besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

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. Nach der hier maßgeblichen Registerlage sind die Vergleichswaren der Klasse 33 identisch und die angegriffenen Handelsdienstleistungen weisen eine durchschnittliche Ähnlichkeit mit den Widerspruchsprodukten auf.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus

demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM).

Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG 30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA).

b) Identität besteht zwischen den von der jüngeren Marke beanspruchten Waren der Klasse 33 und den Widerspruchprodukten der gleichen Klasse. Zum einen sind die angegriffenen Waren „*alkoholische Getränke, ausgenommen Bier*“ identisch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten. Zum anderen werden die im Verzeichnis der jüngeren Marke aufgeführten einzelnen alkoholischen Getränke von dem für die ältere Marke eingetragenen Oberbegriff „*Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)*“ umfasst.

c) Durchschnittliche Ähnlichkeit weisen die Widerspruchswaren der Klasse 33 zu den verschiedenen angegriffenen Handelsdienstleistungen der Klasse 35 „*in den Bereichen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und Spirituosen*“ auf.

aa) Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich,

dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2002, 544, 546 – BANK 24). Im Vergleich zwischen Waren und Dienstleistungen ist zu berücksichtigen, dass Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich anzusehen sind. Besondere Umstände können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen, wenn beim angesprochenen Verkehr der Eindruck entsteht, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1999, 586 Rdnr. 22 – White Lion). Dies kann der Fall sein, wenn sich das Dienstleistungsunternehmen selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst oder der Warenhersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 35 – PELIKAN; BPatG 27 W (pat) 506/17 – kodi professional/KODi).

bb) Einzelhandelsdienstleistungen umfassen neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrages anzuregen. Zu diesen Tätigkeiten gehören die Auswahl eines Sortiments an Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und die im Angebot liegenden verschiedenen Dienstleistungen, die Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit einem Händler und nicht mit einem Wettbewerber abzuschließen (vgl. EuGH GRUR 2005, 764 Rdnr. 34 – Praktiker; BGH MarkenR 2016, 157 Rdnr. 22 – BioGourmet). Eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen eines Einzelhändlers zu den gehandelten Waren kommt dann in Betracht, wenn große Handelshäuser in dem betreffenden Warenssektor neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (GRUR 2014, 378 Rdnr. 39 – OTTO CAP). Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben.

cc) Groß- und Einzelhändler wie z. B. die Discounter Aldi, Lidl, EDEKA und REWE etc. haben schon vor dem maßgeblichen Anmeldetag der angegriffenen Marke,

dem 10. Februar 2012, alkoholische Getränke vielfach auch unter Eigenmarken angeboten, während Winzer und Brennereien ihre Waren ebenfalls unmittelbar an die Endverbraucher vertrieben haben. Abgesehen davon, dass „*Getränke, Wein und Spirituosen*“ sogar gesondert genannt sind, werden alkoholische Getränke auch von dem unter der angegriffenen Marke gehandelten Sortiment der Groß- und Einzelhändler „in den Bereichen: *Lebensmittel, sonstige Genussmittel*“ umfasst. Denn ein Lebensmittel ist eine „Ware zum Essen oder Trinken, die zum Bedarf des täglichen Lebens gehört“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Lebensmittel>) und ein Genussmittel „etwas, was nicht wegen seines etwa vorhandenen Nährwertes, sondern wegen seines guten Geschmacks, seiner anregenden Wirkung o. Ä. genossen wird“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Genussmittel>).

Insoweit ist daher von einer normalen Ähnlichkeit auszugehen.

2. Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Vergleichswaren und -dienstleistungen richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee) als auch an den Getränke-, Wein- und Spirituosenfachhandel sowie den Gastronomiefachverkehr.

Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholischer Getränke und der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Einzelhandels in diesem Bereich 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 (BPatG 26 W (pat) 520/14 – Finca del Toro).

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „MONTES“ ist als gering einzustufen.

a) Ihre originäre Kennzeichnungskraft ist unterdurchschnittlich.

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 MarkenR 2017, 412 Rdnr. 19 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; 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) Das Wort „montes“ ist der Plural des spanischen und portugiesischen Substantivs „monte“ für „Anhöhe, Berg“ (<https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/monte>; <https://dict.leo.org/portugiesisch-deutsch/monte>). Soweit die Widersprechende anführt, dass im Spanischen mindestens genauso verbreitet die Bedeutung sei „unbewirtschaftetes Land, das mit Bäumen, Sträuchern, Büschen oder Gras bewachsen ist“, dass „Ingeniero de Montes“ mit „Ingenieure der Forstwirtschaft“ und nicht mit „Bergingenieur“ übersetzt werde und im Spanisch sprechenden Raum „Monte“ als Abkürzung für „Monte de Piedad“, also für ein karitativ organisiertes Pfandleihhaus verwendet werde, ist zu entgegnen, dass keine dieser genannten Bedeutungen dem Durchschnittsverbraucher oder dem hier betroffenen Fachverkehr im Inland bekannt sind.

aaa) Dagegen dürfte die Bedeutung des Begriffs „montes“ im Sinne von „Berge“ nicht nur dem Spanisch sprechenden Inländer, sondern auch der Mehrheit der deutschen Durchschnittsverbraucher bekannt sein, obwohl diese weder die spanische noch die portugiesische Sprache beherrscht.

(1) Bereits am 28. November 2007 hat der 26. Senat in vollständig anderer Besetzung im Kollisionsbeschwerdeverfahren „Aqua Montis/MONTES“ (BPatG 26 W (pat) 250/02) festgestellt, dass der Durchschnittsverbraucher „Mont“ und „Monte“ in der Bedeutung „Berg“ aus einer Vielzahl von Namen französischer, schweizerischer und italienischer Berge kenne. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl italienischer Berge (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Bergen_und_Erhebungen_in_Italien, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege), deren Name mit „Monte“ für „Berg“ beginnt (<https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/monte>), wenn auch die korrekte italienische Pluralform „monti“ und nicht „montes“ lautet, was dem Durchschnittsverbraucher aber nicht geläufig ist. Viele französische und Schweizer Berge beginnen ebenfalls mit „Mont“ oder „Monte“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Bergen_und_Erhebungen_in_Frankreich; https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Bergen_in_der_Schweiz, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege). Für dieses bereits im Jahre 2007 festgestellte Verkehrsverständnis von „MONTES“ im Sinne von „Berge“ ist es unerheblich, dass Gegenstand des genannten Verfahrens nur alkoholfreie Getränke gewesen sind.

(2) Für die Kenntnis der Durchschnittsverbraucher von „Monte“ im Sinne von „Berg“ spricht zudem, dass in mehreren deutschen Städten Schutt- oder Trümmerberge volkstümlich als „Mont(e) Klamott“ oder „Monte Scherbelino“ bezeichnet werden. So wird der Name „Mont Klamott“ verwendet für den Großen Bunkerberg in Berlin, einen Trümmerberg im Volkspark Friedrichshain, den Herkulesberg, den größten von elf Trümmerbergen in Köln und den Insulaner, einen Trümmerberg im Westen Berlins (https://de.wikipedia.org/wiki/Mont_Klamott; <https://de.wikipedia.org/wiki/Herkulesberg>, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege). Der

Trümmerberg „Rheydter Höhe“ in Mönchengladbach wird im Volksmund „Monte Klamott“, „Monte Scherbelino“ oder „Rheydter Müllberg“ genannt (https://de.wikipedia.org/wiki/Rheydter_Höhe, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege). Schuttberge in Frankfurt am Main, in Paderborn und in Stuttgart werden ebenfalls als „Monte Scherbelino“ bezeichnet und in Siegen heißt eine solche Erhebung „Monte Schlacko“ (<https://de.wikipedia.org/wiki/Schuttberg>, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege).

bbb) Auch der inländische Fachverkehr, der mit dem Import spanischer Weine und anderer alkoholischer Getränke befasst ist, erkennt in der älteren Marke die spanische Pluralform für „Berge“, weil ihm warenbeschreibende Grundbegriffe dieser Welthandelssprache geläufig sind.

ccc) „Berge“ ist die Pluralform des Substantivs „Berg“ mit den Bedeutungen „größere Erhebung im Gelände; Gebirge; große Masse, Haufen“ und im Bergbau „nicht erzhaltige Gesteinsbrocken“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Berg_Gelaendeerhebung_Gebirge).

dd) Das Markenwort „MONTES“ im Sinne der vorgenannten geologischen Landform „Berge“ ist aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise geeignet, darauf hinzuweisen, dass die Inhaltsstoffe der unter dieser Bezeichnung vertriebenen Widerspruchswaren „*alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)*“ aus den Bergen stammen. Das gilt entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht nur für Mineral- und Tafelwasser oder alkoholfreie Getränke, sondern auch für die hier betroffenen Alkoholika.

aaa) Denn es ist allgemein bekannt, dass Spirituosen aus Früchten, Kräutern oder anderen Pflanzen sowie mit Quellwasser der Berge, z. B. der Alpen, hergestellt werden und mit dieser Herkunft geworben wird.

bbb) Weine haben ebenfalls einen Bezug zur geologischen Landform „Berge“, weil sie aus sog. Steil- bzw. Höhenlagen stammen können.

(1) Generell sind steilere Lagen mit der richtigen Exposition durch den höheren Energiegenuss aus dem Sonnenlicht besser zu beurteilen als Flachlagen. Nach § 34b Abs. 1 der Weinverordnung (WeinV in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 2009, BGBl. I S. 827, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Dezember 2018, BGBl. I S. 2480) handelt es sich um eine „Steillage“ oder „Steillagenwein“, wenn der Wein ausschließlich aus Weintrauben hergestellt worden ist, die von einer Rebfläche stammen, deren Neigung mindestens 30 % beträgt. Da die Sonneneinstrahlung direkter und länger erfolgt als in flachen Gebieten, werden die Trauben von Reben in Steillage auch in kühleren Anbaugebieten nahezu jedes Jahr vollreif eingebracht, so dass die Weine aus Steillagen meist sehr fruchtig und gehaltvoll im Geschmack sind. Weine aus Steillagen verfügen demzufolge über eine besonders gute Qualität. Von Deutschlands Steillagen stammen einige der besten Weine der Welt (vgl. „Edle Tropfen aus Steillagen“, Pressebericht in der WirtschaftsWoche vom 29. Oktober 2008; „Mehr Genuss - Steil-Lage Beste - Der Bremmer Calmont ist in Europa der Weinberg mit der stärksten Steigung. Hier wächst erstklassiger Riesling, doch die Arbeit ist knochenhart. ...“, 16.10.2011, <https://www.tagesspiegel.de/themen/genuss/steil-lage-beste/4756510.html>; „Steillagen bleiben erhalten - Staatsweingut hat Burgberg für 87 Ar Rebfläche umgestaltet ... Im Sommer 2010 genehmigte das Ministerium für Ländlichen Raum die Querterrassierung, um den Steillagenweinbau zu erhalten. ...“, 9. März 2011, <https://www.stimme.de/archiv/schozach-bottwar/sonstige-steillagen-bleiben-erhalten-art-2079282#!>, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege). Deutsche Weine aus bekannten Steillagen kommen oft von der Mosel, aus dem Mittelrhein, der Ahr und weiten Teilen des Neckartals. Als steilste Weinlage Europas ist mit einer Steigung von 75 Grad der Engelsfelsen im Badischen Bühlertal bekannt und der Calmont an der Mosel mit einem fast so großen Neigungswinkel (<https://www.vicampo.de/weinlexikon/steillage>;

lagenweibau; <https://www.wein.de/de/glossar/steillage/>; <https://www.weinken-ner.de/weinlexikon/s/steillage/>, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege).

(2) Auch die Alpen sind die Heimat einiger der interessantesten Weinregionen Europas. Der höchste Weinberg Europas befindet sich in Visperterminen mitten im Wallis. Er erstreckt sich auf einer Höhe zwischen 650 und 1150 Metern und ist Heimat des bekanntesten Weißweins der Region, des vollmundigen Heida (https://www.falstaff.de/nd/wein-aus-den-alpen/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege).

(3) Das dem Fachverkehr geläufige österreichische Weinrecht kennt sogar die Bezeichnung „Bergwein“ für Weine aus Hanglagen mit mehr als 26 % Hangneigung (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 der österreichischen Weinbezeichnungsverordnung).

ee) „Montes“ ist zwar auch der Name einer Gemeinde in Portugal, einer Stadt in Uruguay, eine Municipio (Verwaltungseinheit) im Bundesstaat Sucre in Venezuela, der Familienname zahlreicher spanischer und südamerikanischer Geistlicher, Künstler, Sportler, Journalisten und Politiker (<https://de.wikipedia.org/wiki/Montes>) sowie der Firmenname der Widersprechenden und der Nachname des Firmengründers. Da der insbesondere in Spanien anzutreffende Eigenname im Inland eher selten vorkommt – 45 Eintragungen im Telefonbuch der Deutschen Telekom Medien GmbH und neun Firmennamen belegen keine Häufigkeit – reduziert sich der Kreis möglicher Begriffsgehalte auf einen produktbeschreibenden Hinweis. Für die Annahme einer Kennzeichnungsschwäche reicht es zudem aus, wenn auch nur eine Bedeutung – hier: „Berge“ – warenbeschreibenden Charakter hat (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina Melkunie; BPatG 30 W (pat) 7/18 – Endo Aktiv/Endo Klinik).

ff) Der Senat hat auch nicht feststellen können, dass es in der Weinbranche die Kennzeichnungsgewohnheit gibt, alkoholische Getränke mit der Kombination aus „Vino“ bzw. „Wein/Weingut“ und nachgestelltem Hersteller- bzw. Winzernamen zu kennzeichnen, so dass „MONTES“ als Eigenname verstanden werden könnte.

b) Eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist weder hinreichend dargelegt noch glaubhaft gemacht worden.

aa) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.: EuGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 – Nestlé/Mars; GRUR 2017, 75 Rdnr. 29 – Wunderbaum II; BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 – SIERRA ANTIGUO). Die erhöhte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14 – KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken).

bb) Zu diesen Voraussetzungen fehlen sowohl konkreter Tatsachenvortrag als auch Glaubhaftmachungsmittel.

aaa) Nach der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des „Commercial Director“ vom 3. Januar 2018 hat die Widersprechende in den Jahren 2013 bis 2017 mit Weinlieferungen nach Deutschland jährliche Umsätze im einstelligen Millionenbereich erzielt. In den Jahren 2015 bis November 2017 hat sie laut eidesstattlicher Versicherung fünfstellige Summen für Werbung in Deutschland ausgegeben. Ferner hat sie beispielhaft Rechnungen aus den Jahren 2009 bis 2017 an die beiden deutschen Importeure H... und J... mit 280 Filialen im Bundesgebiet vorgelegt. Seit 2014 werden die Weine auf Flügen der L... AG über die L1... angeboten. Die Weine der Widersprechenden sind seit 2015 wiederholt in der Fachpresse lobend erwähnt worden, waren 2017 Testsieger und der Inhaber der Widersprechenden ist 2015 mit dem WINE AWARD für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden.

bbb) Für den maßgeblichen Zeitraum vor der Anmeldung der angegriffenen Marke, dem 10. Februar 2012, hat die Widersprechende allerdings nur fünf Rechnungen vom 24. August und 20. September 2009, vom 27. April und 31. Dezember 2010 sowie vom 12. Dezember 2011 vorgelegt mit Verkäufen im jeweils nur fünfstelligen Bereich. Abgesehen davon, dass auf diesen fünf Rechnungen die Widerspruchsmarke nie allein aufgeführt ist, sondern mit verschiedenen meist kennzeichnungs-kräftigen Zusätzen, reichen diese nicht aus, eine Verkehrsbekanntheit aufgrund intensiver Benutzung der älteren Marke zu belegen. Weitere Umsatzzahlen für den Zeitraum vor dem 10. Februar 2012 fehlen. Im Übrigen lassen Umsatzzahlen ohne Angaben zum Gesamtmarkt keine Aussage über den Marktanteil zu. Werbeaufwendungen für den Zeitraum vor dem 10. Februar 2012 sind weder behauptet noch belegt worden. Auch für die Jahre 2018 bis 2021 fehlen jegliche Angaben. Der vorgelegte Kassenzettel der Einzelhandelsfirma E..., der einen am 29. Januar 2022 getätigten Einkauf von „Mon.Sauv.Bl.0,75l“ und „Mont.Cabern.0,75l“ belegt, ist völlig unzureichend. Weder kann ihm entnommen werden, dass mit der Widerspruchsmarke „MONTES“ gekennzeichnete Weine erworben wurden, noch ist es ein ausreichender Nachweis für die gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

c) Aber selbst wenn eine gesteigerte Kennzeichnungskraft festgestellt werden könnte, könnte dies nur zu einer Kompensation der originären geringen Kennzeichnungskraft führen, so dass der Widerspruchsmarke nicht mehr als ein durchschnittlicher Schutzzumfang zukäme.

4. Den bei identischen und normal ähnlichen Vergleichswaren und -dienstleistungen sowie normaler Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise gebotenen Abstand hält die jüngere Marke selbst bei normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke wegen geringer Markenähnlichkeit noch ein.

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 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 Widerspruchsmarke „**MONTES**“ sehr deutlich durch die grafische Ausgestaltung der jüngeren Wort-/Bildmarke und die Länge der Markenwörter. Die angegriffene Marke ist im Gegensatz zur älteren Marke zweizeilig und enthält zweimal das Wortelement „VinoMonte“. Die obere Zeile ist dreifarbig in Rot, Blau und Grau gehalten, wobei das „M“ in der Mitte bildlich an einen Berg angenähert ist.

c) Auch in klanglicher Hinsicht ist die Markenähnlichkeit unterdurchschnittlich.

aa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 30 – OTTO CAP).

bb) Es ist daher davon auszugehen, dass der Verkehr die angegriffene Marke trotz der Wiederholung nur einmal mit „VinoMonte“ benennt. Falls dies zweimal geschehen sollte, verringert sich die klangliche Ähnlichkeit noch mehr.

cc) Eine klangliche Prägung durch den Bestandteil „Monte“ kommt aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht in Betracht. Auch wenn die grafische Ausgestaltung in einer anderen Farbe und die Binnengroßschreibung die Wortelemente „Vino“ und „Monte“ trennen, scheitert eine Prägung daran, dass beide Begriffe beschreibenden Charakter haben.

aaa) Der Bestandteil „Vino“ bedeutet in der italienischen und spanischen Sprache „Wein“, was breiten Verkehrskreisen bekannt ist, so dass er für die zahlreichen angegriffenen Weinarten glatt beschreibend ist. Da Wein unter den für die jüngere Marke geschützten Oberbegriff „*alkoholische Getränke, ausgenommen Bier*“ fällt, liegt ein beschreibender und damit schutzunfähiger Charakter für alle Waren und Dienstleistungen vor (vgl. BGH GRUR 2015, 1012 Rdnr. 44 – Nivea-Blau; GRUR 2011, 65 Rdnr. 26 – Buchstabe T mit Strich; GRUR 2005, 578, 581 – LOKMAUS; GRUR 2002, 261, 262 – AC).

bbb) Der Begriff „Monte“ im Sinne von „Berg“ hat für Wein ebenfalls eine beschreibende Bedeutung, weil er als Hinweis auf ein bergiges oder hügeliges Anbaugebiet oder auf einen (Wein-)Berg verstanden wird, wie bereits bei der Widerspruchsmarke ausgeführt worden ist. Dieses Verständnis wird durch die grafische Annäherung des



Anfangsbuchstabens an einen Berg mit schneebedeckten Flanken und zwei farblich abgesetzten Gipfeln noch verstärkt.

ccc) Beide Wortelemente sind daher waren- und Sortiment beschreibend und damit gleichgewichtig.

ddd) Außerdem bilden sie aus Sicht des inländischen Verkehrs in laienhafter Übersetzung den Gesamtbegriff „Weinberg“, auch wenn die korrekten spanischen Begriffe „la viña“, „el viñedo“ oder „el majuelo“ lauten (<https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/Weinberg>) und auch grammatikalisch der Ausdruck „monte del vino“ korrekter wäre. Neben „Weinberg“ kommt auch die Gesamtbedeutung „von einem Berg stammender Wein“ in Betracht. Hinzu kommt, dass der Verkehr bei mit „Vino“ beginnenden Wortkombinationen, wie z. B. den bekannten Weinarten „Vinho Verde“, „Vino bianco“, „Vino blanco“ oder „Vino rosso“, nicht dazu neigt, den Begriff „Vino“ bei der Aussprache wegzulassen.



eee) Gegen eine Prägung der jüngeren Marke „VinoMonte“ durch „Monte“ spricht auch die Wiederholung von „V i n o M o n t e“ in kleinerer Schriftart unterhalb des größeren grafisch ausgestalteten Wortbestandteils. Diese Wiederholung verstärkt die Verbindung zwischen „Vino“ und „Monte“ und suggeriert, dass beide Wortelemente gleichwertig und unverzichtbar sind.

dd) Klanglich stehen sich daher „VinoMonte“ und „MONTES“ gegenüber, die zwar im Bestandteil „monte“ übereinstimmen, sich aber am stärker beachteten Wortanfang, in der Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus deutlich unterscheiden. So enthält die angegriffene Marke die viersilbige Vokalfolge „i-o-o-e“, während die nur zweisilbige Widerspruchsmarke die Vokalfolge „O-E“ enthält. Die jüngere Marke endet mit dem hellen Vokal „e“, wohingegen den Schlusslaut der älteren Marke der stimmlose, klangschwache Konsonant „S“ bildet.

d) In begrifflicher Hinsicht besitzen die beiden Marken mit ihrer Bedeutung „Wein Berg“ bzw. „von einem Berg stammender Wein“ und „Berge“ ebenfalls nur geringe Ähnlichkeit. Da beide Bedeutungen produktbeschreibend sind, scheidet eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus.

Aus den vorgenannten Gründen ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht ausgeschlossen.

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

a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet aus.

aa) Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem

Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion). Das ist hier nicht der Fall.

bb) Die Widersprechende hat zwar vorgetragen, dass sie Inhaberin der deutschen Wortmarken „MONTES FOLLY“ (30306333) und „MONTES ALPHA“ (2091036) ist. Unabhängig davon, ob bei diesen Marken von einer Präsenz am deutschen Markt zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke am 10. Februar 2012 überhaupt ausgegangen werden kann, reiht sich die jüngere Wort-/Bildmarke



schon vom Zeichenbildungsprinzip her nicht in diese Markenserie ein. Der Bestandteil „Vino“ ist dem Stamm „Montes“ vor- und nicht nachgestellt und den Wortmarken der Widersprechenden fehlt eine vergleichbare grafische Ausgestaltung.

b) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor.

aa) 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).

bb) Vorliegend fehlt es zum einen an einer vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke „MONTES“, zum anderen bildet „Monte“ in der jüngeren Marke mit dem Bestandteil „Vino“ einen Gesamtbegriff, so dass der Bestandteil „Monte“ keine selbständig kennzeichnende Stellung inne hat.

cc) 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).

dd) Das ist hier schon deshalb nicht der Fall, weil „Vino“ 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

Richter Kätker ist wegen
Erkrankung gehindert zu
unterschreiben.

Dr. Rupp-Swienty

Kortge