

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 100/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. September 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 22 732

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Marke 395 22 732.1

II Portone

für die Ware

"Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere"

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Ware

"Weine aus Italien"

eingetragenen prioritätsälteren Marke 1 004 743

il Padrone.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 11. März 1998 die Löschung der Marke 395 22 732.1 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 004 743 angeordnet und mit weiterem Beschluß vom 8. Dezember 1999 die Erinnerung der Markeninhaberin zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den Marken bestehe Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, weil die angegriffene Marke bei Identität bzw hochgradiger Ähnlichkeit der Waren mit der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck jedenfalls in klanglicher Hinsicht erhebliche Ähnlichkeit aufweise. Es bestünden nicht nur Übereinstimmungen in der Silbenanzahl und im Sprechrhythmus, sondern auch weitreichende Gemeinsamkeiten in der Vokal- und Konsonantenfolge. Insgesamt überwögen die Übereinstimmungen gegenüber den Abweichungen eindeutig, wobei sich die wenigen Abweichungen auf das Gesamtklangbild der Markenwörter nicht nachhaltig auswirkten. Auch wenn dem in beiden Marken enthaltenen italienischen Artikel "il" und der übereinstimmenden Endung "-one" wegen ihres häufigen Vorkommens in italienischen Begriffen vom Verkehr keine wesentliche Beachtung geschenkt würde, trügen diese dennoch zum Gesamtklangbild der Marken bei und dürften im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht außer acht gelassen werden. Der Begriffsinhalt der beiden Marken, nämlich "Tor" und "Hafen" einerseits bzw "Herr, Chef" andererseits, sei dem deutschen Verkehr nicht so geläufig, daß er die Verwechslungsgefahr in entscheidungserheblichem Maße verringern könne.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, es bestehe nur eine teilweise Identität der Waren, weil der mit der angegriffenen Marke beanspruchte Warenbereich der alkoholischen Getränke auch andere Waren als Weine aus Italien enthalte. Sämtliche weiterhin unter den Ober-

begriff der alkoholischen Getränke fallenden Waren wiesen deshalb zu Weinen aus Italien allenfalls Ähnlichkeit auf, so daß insoweit keine erhöhten Anforderungen an den Markenabstand gestellt werden dürften. Die beiderseitigen Marken wiesen hinreichende schriftbildliche und klangliche Unterschiede auf. Ihrem jeweils ersten Wortbestandteil "il" komme nahezu keine Unterscheidungskraft zu, weil es sich bei ihm um den männlichen bestimmten Artikel der italienischen Sprache handele. Es gebe zahlreiche Marken mit dem Bestandteil "il", so daß selbst der weniger gebildete Teil des deutschen Verkehrs unterdessen die Bedeutung dieses Wortes kenne. Zudem verfüge der deutsche Verkehr in der Regel über einen zumindest geringen italienischen Grundwortschatz, zu dem auch der italienische Artikel "il" gehöre. Die Marken würden deshalb allein von ihren weiteren Wortbestandteilen "Portone" bzw "Padrone" geprägt, die nicht nur schriftbildlich und klanglich genügend verschieden seien, sondern auch einen die Verwechslungsgefahr weiter vermindernenden Begriffsinhalt aufwiesen. Das Klangbild beider Wörter werde insbesondere durch die unterschiedliche Silbengliederung "Por-to-ne" bzw "Pa-dro-ne" beeinflußt, so daß eine Übereinstimmung nur in der Schlußsilbe der Marke bestehe. Wenig klangliche Ähnlichkeit wiesen hingegen die Vokale "o" und "a" in den Anfangsilben sowie die Konsonantenfolgen "rt" und "dr" in den Mittelsilben der Markenwörter auf. Diese Unterschiede bewirkten auch ein ausreichend unterschiedliches Schriftbild der Marken. Die Begriffsinhalte beider Marken seien geeignet, eine etwa noch verbleibende Ähnlichkeit weiter zu verringern und damit jede Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Widerspruchsmarke werde vom Verkehr in ihrer Bedeutung sofort erfaßt werden, weil sowohl das Wort "Patron" als auch die Bezeichnung "Padre" in der deutschen Sprache geläufige Ausdrücke seien. In der angegriffenen Marke werde der Verkehr das Wort "Porto" erkennen, dessen Bedeutung "Hafen" den inländischen Verkehrskreisen ebenfalls bekannt sei. Zu einer weiteren Verringerung der Verwechslungsgefahr trage der Umstand bei, daß der Verkehr beim Erwerb von alkoholischen Getränken eine gewisse Sorgfalt walten lasse, weil er auf eine bestimmte Herkunft und Qualität der Produkte Wert lege.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. März 1998 und 8. Dezember 1999 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 1 004 743 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt unter Bezugnahme auf die Begründung der angefochtenen Beschlüsse die Auffassung, auf Grund der Tatsache, daß der von der Markeninhaberin beanspruchte Warenoberbegriff "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" auch Weine aus Italien umfasse, sei auch von der Möglichkeit einer Benutzung der angegriffenen Marke für solche Weine und folglich von Warenidentität auszugehen sei. Die klangliche Ähnlichkeit der Marken sei groß, weil sie sowohl die gleiche Silbenzahl als auch eine nahezu identische Vokalfolge aufwiesen. Soweit Abweichungen vorlägen, seien diese nicht deutlich genug, weil die Vokale "o" und "a" beide dunkelklingend und damit klangverwandt seien und auch die Lautvertauschungen in den Konsonantengruppen "rt" bzw "dr" nur zu einer geringfügigen Veränderung des Gesamtklangbildes führten. Zur Prägung des klanglichen Gesamteindrucks der Marken trage auch deren jeweils gleicher Anfangsbestandteil "il" bei, der vom Verkehr auch dann nicht unbeachtet gelassen werde, wenn er als italienischer Artikel erkannt werde. Der Begriffsinhalt beider Marken werde vom inländischen Verkehr nicht ohne weiteres erkannt und verstanden werden, weil zu viele gedankliche Schritte von der Bezeichnung "Portone" zu dem Begriff "Porto" und von der Bezeichnung "Padrone" zu den Begriffen "Padre" oder "Patron" zu vollziehen seien. Eine Gegenüberstellung der Bezeichnungen "Il Portone" und "il Padrone" ergebe, daß diese auch in ihrem schriftbildlichen Gesamteindruck große Ähnlichkeit aufwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist unbegründet. Zwischen den Marken 395 22 732.1 und 1 004 743 besteht, wie die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend festgestellt hat, die Gefahr klanglicher Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Insbesondere kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND).

Die Ware "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", für die die angegriffene Marke Schutz beansprucht, umfaßt begrifflich auch die Spezialware "Weine aus Italien", für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, so daß von der Möglichkeit einer Benutzung der Marken für die gleichen Waren auszugehen ist. Dieser Umstand erfordert bei weiterer Berücksichtigung der von Haus aus normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in jeder maßgeblichen Richtung einen deutlichen Abstand der Marken, um eine Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG verneinen zu können. Diesen Abstand hält die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke nicht ein, weil die Marken zumindest in klanglicher Hinsicht eine deutliche Ähnlichkeit aufweisen.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist auf deren jeweiligen Gesamteindruck abzustellen (EuGH aaO – Sabèl/Puma, S 390 Tz. 23; BGH Mitt 2000, 65 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Das schließt aber nicht aus, daß einem einzelnen Zei-

chenbestandteil unter Umständen eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Voraussetzung hierfür ist jedoch stets, daß dem fraglichen Zeichenbestandteil in der kombinierten Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und er deshalb geeignet ist, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, während die weiteren Elemente der Marke nur eine eher untergeordnete Bedeutung haben (BGH aaO – RAUSCH/ELFI RAUCH).

Der Gesamteindruck sowohl der Widerspruchsmarke als auch der angegriffenen Marke wird, wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat, in gleicher Weise von ihren beiden Wortbestandteilen und nicht nur von den in den Marken enthaltenen Wörtern "Padrone" bzw "Portone" geprägt, weil der weitere Wortbestandteil "il" bzw "II" entgegen der Ansicht der Markeninhaberin in beiden Marken nicht nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Zwar handelt es sich bei dem an jeweils erster Stelle stehenden Wort "nur" um den bestimmten Artikel der italienischen Sprache in der maskulinen Form. Anders als etwa bei der Verwendung eines deutschen Artikels vor einem deutschen Begriff kommt jedoch einem fremdsprachigen Artikel innerhalb einer kombinierten Marke für den inländischen Verkehr die Funktion zu, die sprachliche Herkunft der Marke und damit auch in der Regel die geographische Herkunft des darunter angebotenen Produkts zutreffend einordnen zu können. Diese Funktion erfüllt auch der italienische Artikel "il", gerade weil er - anders als etwa die ihm folgenden Begriffe - den inländischen Verkehrskreisen seiner Bedeutung und sprachlichen Herkunft nach weithin bekannt ist. Innerhalb der beiden Marken "Il Portone" und "il Padrone" ist er der Teil der Gesamtbezeichnung, der für den Verkehr die italienische Sprachzugehörigkeit der Marken erkennen läßt und damit einen Schluß auf die geographische Herkunft der Waren erlaubt. Die geographische Herkunft der Ware ist für den inländischen Verkehr gerade auf dem hier in Rede stehenden Warengbiet der Weine und anderer alkoholischer Getränke von besonderem Interesse und erheblichem Gewicht für den Kaufentschluß, weil die regionale Herkunft bei diesen Waren einen nicht unerheblichen Schluß auf deren Art, Geschmack und Qualität zuläßt.

Die Funktion der Zuordnung der Marke zu einem bestimmten Sprachkreis und zu einer – zumindest vermuteten – regionalen Herkunft vermögen die weiteren Markennamen "Portone" und "Padrone" nicht in gleicher Weise zu erfüllen wie der vorangestellte Artikel. Sie sind dem deutschen Verkehr nicht in gleichem Maße bekannt wie der häufig anzutreffende italienische Artikel "il". Ein gewisses Indiz für ihre sprachliche Herkunft aus dem Italienischen könnte allenfalls die ihnen gemeinsame Endung "-one" darstellen. Da der inländische Verkehr jedoch in der Regel nicht über Kenntnisse der italienischen Grammatik verfügt, weil Italienisch nicht zu den in der Schule erlernten Fremdsprachen zählt, und die Wortstämme beider Bezeichnungen sich auch in der spanischen Sprache finden, bleibt der vorangestellte Artikel die für den überwiegenden Teil des deutschen Verkehr allein mögliche Quelle für eine Zuordnung der sprachlichen und geographischen Herkunft.

Unter Einbeziehung des Artikels weisen die Gesamtbezeichnungen "Il Portone" und "il Padrone" zumindest in klanglicher Hinsicht, die wegen der mündlichen Bestellungen von Weinen und anderen Alkoholika in Restaurants und anderen gastronomischen Betrieben eine erhebliche Bedeutung hat, eine große Ähnlichkeit auf.

Für den maßgeblichen klanglichen Gesamteindruck einer Marke kommt es weniger auf einzelne Laute als vielmehr auf die Silbenzahl, die Silbengliederung und die Vokalfolge an. In diesen das Gesamtklangbild in erster Linie prägenden Punkten stimmen die beiderseitigen Marken überein, was die Silbenzahl betrifft, bzw. überwiegen die Übereinstimmungen deutlich gegenüber den Abweichungen. Bei ansonsten bestehender Identität unterscheiden sich die Marken, was die Silbengliederung und die Vokalfolge angeht, nur in der Schnittstelle von der zweiten zur dritten Silbe. Die insoweit bestehenden Unterschiede treten jedoch im Gesamtklangbild der Marken gegenüber den Übereinstimmungen deshalb nicht deutlich genug in Erscheinung, weil sie sich auf den Austausch des dunklen Vokals "a" gegen den ebenfalls dunkelklingenden Vokal "o" sowie den Austausch der klang-

verwandten, sich nur durch den Grad ihrer Härte unterscheidenden Konsonanten "d" und "t" sowie des weiteren auf eine Klangrotation von der Konsonantenfolge "dr" zu der Konsonantenfolge "rt" beschränken, wobei sich diese Unterschiede noch dazu in den Wortmitten finden, während die klanglich in der Regel eher ins Gewicht fallenden und mehr beachteten Wortanfänge und –endungen beider Marken gleich sind. Die bestehenden Abweichungen sind unter Berücksichtigung des Umstandes, daß sich die Marken erfahrungsgemäß nicht unmittelbar nebeneinander begegnen werden und der Verkehr deshalb eher auf das unsichere und ungenaue Erinnerungsbild angewiesen ist (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 – Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND), auch für einen aufmerksamen Käufer nicht ausreichend, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

Die Marken weisen auch keinen Begriffsgehalt auf, der die Gefahr klanglicher Verwechslungen entscheidungserheblich reduzieren könnte.

Übereinstimmungen im Klang- oder Schriftbild von Marken können zwar durch deren abweichenden Begriffsgehalt so reduziert werden, daß eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Voraussetzung für eine derartige Reduzierung der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Begriffsgehalt ist aber stets, daß dieser vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfaßt wird und sein Verständnis keinen weitergehenden Denkvorgang erfordert. Es genügt insoweit nicht, daß es sich um den maßgeblichen Verkehrskreisen verständliche Begriffe handelt, sondern diese müssen in der alltäglichen Vorstellungswelt der jeweils angesprochenen Verkehrskreise so geläufig sein, daß sich die Erinnerung an ihre Bedeutung auch dann aufdrängt, wenn sie als abstrakte Kennzeichnungsmittel für Waren oder Dienstleistungen isoliert und schlagwortartig auftreten (BGH GRUR 1995, 50, 52 – Indorektal/Indohexal).

Einen solchen, den Käufern von Weinen und anderen alkoholischen Getränken geläufigen Begriffsgehalt weist weder die angegriffene Marke noch die Wider-

spruchsmarke auf. Weder das Wort "Portone" noch das Wort "Padrone" sind zu Bestandteilen der deutschen Sprache geworden. Sie sind allein Begriffe der italienischen Sprache, die nur einem eher geringen Teil der deutschen Bevölkerung geläufig ist. Es liegt auch keine solche Nähe zu bekannten deutschen Begriffen vor, daß davon ausgegangen werden könnte, ein rechtserheblicher Teil der maßgeblichen deutschen Verkehrskreise werde ihm deswegen sofort und ohne Denkvorgang einen bestimmten Begriffsgehalt entnehmen. Im Hinblick auf die angegriffene Marke scheidet eine solche Bedeutungszuordnung schon deshalb aus, weil es einen deutschen Begriff, dem die Bezeichnung "Il Portone" wegen eines gleichen Wortstammes zugeordnet werden könnte, nicht gibt. Aber auch die Widerspruchsmarke weist keinen dem inländischen Verkehr sofort und ohne Denkvorgang geläufigen Begriffsgehalt, sondern läßt unmittelbar nur eher vage Assoziationen zu dem Begriff "Patron", aber auch zum den inhaltlich völlig andersgearteten Begriff "Patrone" zu, die jedoch iSd angeführten Rechtsprechung des BGH (aaO – Indorektal/Indorexal) nicht ausreichend sind, eine ansonsten bestehende Verwechslungsgefahr auszuräumen.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 S 1 MarkenG) bestand keine Veranlassung.

Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zugelassen, weil es sich bei der Frage, ob und inwieweit ein fremdsprachiger Artikel zur Prägung des Gesamteindrucks einer mehrteiligen Wortmarke beiträgt, um eine für eine größere Anzahl markenrechtlicher Widerspruchsverfahren entscheidungserhebliche Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt (§ 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG), die – soweit für den Senat ersichtlich – bisher nicht höchstrichterlich entschieden worden ist.

Schülke

Kraft

Reker

prä