

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 95/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 24 284

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele und der Richter Dr. Hacker und Guth beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort-Bildmarke 397 24 284



für die Dienstleistungen

"Verpflegung von Gästen in Gaststätten und Restaurants"

ist Widerspruch erhoben worden aufgrund der Wortmarke 2 036 776

"Palmero",

die für die Waren

"Weine, Schaumweine, weinhaltige Getränke"

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 10. Mai 2000 durch einen Beamten des höheren Dienstes die Löschung der angegriffenen Marke wegen Vorliegens einer Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke angeordnet. Die gegenseitigen Dienstleistungen und Waren seien nach ständiger Rechtsprechung ähnlich. Ein hinreichender Abstand der jüngeren Marke von der normal kennzeichnungskräftigen älteren Marke sei nicht mehr gegeben. Die jüngere Marke werde durch den Wortbestandteil "Palermo" geprägt, weil der Verkehr sich bei Wort-Bildmarken in der Regel am Wortbestandteil orientiere und von den vorhandenen Wortbestandteilen "Palermo" der einzige kennzeichnungskräftige sei. Der Unterschied in den Wörtern "Palermo" und "Palmero" reiche in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht nicht aus, um Verwechslungen zu verhindern, denn die Wörter wiesen nicht nur dieselbe Wortlänge, Silbenzahl und Vokalfolge auf, sondern sie entsprächen sich auch in Sprechrhythmus, Wortendungen und Wortanfängen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, der diese weder begründet noch Anträge gestellt hat.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke zurückzuweisen und dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde des Inhabers der jüngeren Marke hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs 1 Buchst. b der Markenrechts-Richtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie dominierenden und unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH

GRUR 1998, 387, 389 f - Sabèl/Puma). Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon; GRUR Int. 2000, 899, 901 - Marca/Adidas; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2002, 544, 545 - BANK 24). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

Wie die Markenstelle zu Recht ausgeführt hat, liegen die Waren der Widerspruchsmarke im relativ engen Ähnlichkeitsbereich der Dienstleistungen der angegriffenen Marke, weil Hersteller von Weinen oder Schaumwein nicht selten auch Gaststätten und Restaurants betreiben, in denen ihre Produkte zum Ausschank gelangen (BGH GRUR 1999, 586, 587 - White Lion; GRUR 2000, 883, 884 f - PAPPAGALLO).

Eine relevante Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke kann nicht festgestellt werden. Zwar mag es sich um eine Abwandlung des Namens der Stadt "Palermo" handeln, das als geographische Herkunftsangabe für die Waren der Widerspruchsmarke in Betracht kommt. Die Anklänge sind jedoch nur undeutlich und lassen den Städtenamen allenfalls vage durchscheinen. Im übrigen ist die Einschränkung des Schutzzumfangs nur insoweit geboten, als der ungehinderte Gebrauch der im Hintergrund stehenden freihaltungsbedürftigen Sachangabe selbst sicherzustellen ist (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 9 Rn 148; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn 200). Da der Name der Stadt "Palermo" die Dienstleistungen der angegriffenen Marke jedoch nicht beschreibt, ist im vorliegenden Fall eine entsprechende Beschränkung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke nicht gerechtfertigt.

Die Waren und Dienstleistungen wenden sich an breite Verkehrskreise und sind weder generell besonders hochwertig noch speziell, so daß ein deutlicher Abstand der Marken bestehen muß, um Verwechslungen auszuschließen. Dieser Abstand ist vorliegend nicht mehr gewahrt.

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist stets vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr. BGH BIPMZ 1997, 28 - Foot-Joy; Mitt. 1996, 285 f. - Sali-Toft; GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Weichen - wie im vorliegenden Fall - die Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet voneinander ab, so kann aber trotzdem eine Verwechslungsgefahr bestehen, wenn übereinstimmende oder ähnliche Markenbestandteile den Gesamteindruck der Kombinationsmarken prägen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"; GRUR 1996, 406 - Juwel; GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; MarkenR 2000, 20, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Dies ist hier bei dem Wort "Palermo" in der angegriffenen Marke der Fall. Wort-Bildmarken werden im allgemeinen durch den Wortbestandteil geprägt, weil dieser die kürzeste und einfachste Benennungsform darstellt (vgl. etwa Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rn 194; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn 365; BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud). Da die größtmäßig in der jüngeren Marke zurücktretenden und weniger auffälligen Wörter "Ristorante" und "Pizzeria" auch breiten deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres erkennbar lediglich die Art der Stätte der Erbringung der Dienstleistungen bezeichnen, kommt als betriebskennzeichnendes Kenn- und Merkwort nur noch das in größeren Buchstaben geschriebene und zentral im Zeichen angeordnete Wort "Palermo" in Betracht (vgl. dazu Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 185, 188; BGH aaO, - Bit/Bud). Gesichtspunkte, die es rechtfertigen würden, von diesen Erfahrungssätzen abzuweichen, etwa, weil es sich bei dem Wort "Palermo" um eine nicht kennzeichnungskräftige Bezeichnung für italienische Restaurants handeln würde, sind nicht ersichtlich.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, daß das die jüngere Marke prägende Wort "Palermo" der Widerspruchsmarke "Palmero" klanglich ähnlich ist. Zwar wird nach der neueren Rechtsprechung eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr wegen der zusätzlichen Elemente der jüngeren Marke ausgeschlossen (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 - Lions; BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; BGH Beschluß vom 8. Mai 2002 - I ZB 4/00 - DKV/OKV). Jedoch sind die klanglichen Annäherungen so groß, daß nach Auffassung des Senats auch der Sinngehalt von "Palermo" Verwechslungen nicht verhindern kann.

Es ist überwiegend von einer Betonung der Zeichenwörter auf der Mittelsilbe auszugehen. Die Stadt Palermo und die Aussprache des Städtenamens sind in Deutschland bekannt. Auch bei der Widerspruchsmarke wird die Betonung regelmäßig auf der Mittelsilbe liegen, weil der deutsche Verkehr zahlreiche ähnlich aufgebaute Wörter spanischen oder italienischen Ursprungs bzw. Ortsnamen wie etwa "Palmira, Palmette, Pamplona, Sombrero, Bolero, Torero" oder eben "Palermo", die auf der Mittelsilbe betont werden, kennt und sich deshalb auch bei der Widerspruchsmarke an dieser Aussprache orientieren wird.

Somit sind in beiden Marken die Anzahl der Silben, die jeweils erste Silbe, die Endlaute sowie die Mittelvokale "e", die in beiden Wörtern betont werden und den klanglichen Gesamteindruck maßgeblich bestimmen, gleich. Dagegen treten die Unterschiede zurück. Die unterschiedliche Stellung der Laute "erm" einerseits und "mer" andererseits reicht angesichts der weitgehenden Übereinstimmungen im übrigen nicht aus, Verwechslungen sicher auszuschließen. Diese relativ unauffällige Vertauschung von Lauten im Wortinneren wird weitgehend überhört und insbesondere aus der Erinnerung heraus nicht bemerkt werden (vgl. Althammer/Ströbele, aaO. Rn 100).

2. Zu der von der Widersprechenden beantragten Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Im markenrechtlichen Verfahren vor dem Patentgericht ist anders als im zivilprozessualen Verfahren von dem Grundsatz auszugehen, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. dazu Althammer/Ströbele, aaO. § 71 Rn 18 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 71 Rn 12, 15). Anhaltspunkte für eine solche Sachlage sind im vorliegenden Fall aber weder vorgetragen noch ersichtlich.

Ströbele

Hacker

Guth

Cl