



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 116/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. Mai 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 397 42 305

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Mai 2003 unter Mitwirkung des Richters Dr. Hacker als Vorsitzenden sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

SLOPPY JOE'S HAVANA BAR

ist für die Dienstleistung

"Bewirtung von Gästen"

unter der Nummer 397 42 305 in das Register eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren und Dienstleistungen

"Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterhaltender, kultureller und sportlicher Art, insbesondere von Shows, Partys, Spielen und Wettbewerben; Verpflegung und Beherbergung von Gästen, insbesondere in Restaurants, Diskotheken, Bars, Cafeterias, Cafés und Nachtclubs"

eingetragenen Wortmarke 394 08 068

HAVANA CLUB

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluß eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 26. September 2000 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch aus der Marke 394 08 068 wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs 1 Nr 2, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden hat dieselbe Markenstelle, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, durch Beschluß vom 7. Mai 2002 zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, daß zwar Dienstleistungsidentität vorliege. Jedoch besitze die Widerspruchsmarke, die aus dem bekannten Namen der kubanischen Hauptstadt und der Etablissementbezeichnung "Club" zusammengesetzt sei und beschreibende Anklänge hinsichtlich des angebotenen Ausstattungs- und Gastronomiestils aufweise, nur geringe Kennzeichnungskraft. Die Marken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit in jeder Hinsicht ausreichend durch den zusätzlichen Namensbestandteil "SLOPPY JOE'S" in der angegriffenen Marke sowie die abweichenden Restaurant-Gattungsbezeich-

nungen "CLUB" und "BAR". Der mit der Widerspruchsmarke ähnliche Wortbestandteil "HAVANA BAR" habe für den Gesamteindruck der jüngeren Marke keine prägende Bedeutung, da er sachlich beschreibende Anklänge in sich berge. Durch die Genitiv-Verknüpfung des Wirtsnamens mit der Etablissementbezeichnung stelle sich die angegriffene Marke als einheitlicher Gesamtbegriff dar, bei dem kein Anlaß für das Außerachtlassen des Bestandteils "SLOPPY JOE'S" bestehe. Auch bestünde nicht die Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, da sich "Havana Club" bzw "Havana" als wenig kennzeichnungskräftiger, häufig von Dritten benutzter Markenbestandteil nicht als besonders hervorstechender Wortstamm eigne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ihrer Auffassung nach besteht zwischen den Marken Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke habe keinen unterdurchschnittlichen Schutzzumfang. Die von der Markenstelle angeführten vergleichbaren Bezeichnungen, wie "HARRY'S NEW YORK BAR", welche als Marke eingetragen sei, oder "HAVANA BAR", wären schutzfähig und besäßen jedenfalls als besondere Geschäftsbezeichnungen regional, jeweils in einer Stadt Unterscheidungskraft. Da der Begriff "Bar" sinnidentisch mit der Bezeichnung "Club" sei, bestehe die Gefahr, daß die Bezeichnungen "HAVANA CLUB" und "HAVANA BAR" gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Das Hinzufügen des Begriffs "SLOPPY JOE'S" in der angegriffenen Marke könne eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen, da dieser vom Verkehr als Name erkannt werde. Nach der Rechtsprechung orientiere sich der Verkehr in solchen Fällen nicht an dem Firmennamensbestandteil, sondern an dem weiteren Markenbestandteil, hier an "HAVANA BAR".

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen (sinngemäß),

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie haben sich zu der Beschwerde der Widersprechenden nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinn des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der Marke 394 08 068 daher zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st Rspr, vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 "Sabèl/Puma"; GRUR 1998, 922, 923 "CANON"; BGH GRUR 2000, 506, 508 "ATTACHÉ/TISSERAND"; GRUR 2001, 507, 508 "EVIAN/REVIAN"; GRUR 2002, 542, 543 "BIG").

Nach der Registerlage, von der hier auszugehen ist, nachdem sich die Widerspruchsmarke noch in der Benutzungsschonfrist befindet, wird die von der angegriffenen Marke allein beanspruchte Dienstleistung "Bewirtung von Gästen" identisch von den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen "Ver-

pflegung und Beherbergung von Gästen, insbesondere in Restaurants, Diskotheken, Bars, Cafeterias, Cafés und Nachtclubs" erfaßt.

Der die Verwechslungsgefahr grundsätzlich begünstigenden Dienstleistungsidentität steht im vorliegenden Fall jedoch, wie von der Markenstelle zu Recht angenommen, eine speziell in bezug auf die hier relevanten Verpflegungsdienstleistungen bestehende Kennzeichnungsschwäche und ein entsprechend verminderter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke gegenüber. Gerade als Kennzeichen für die "Verpflegung von Gästen" deutet "HAVANA CLUB", die englische Wortform der entsprechenden deutschen Bezeichnung "Havanna Club (oder Klub)", erkennbar beschreibend darauf hin, daß die Dienstleistungen in einem Club angeboten werden, der durch kubanisches Ambiente mit entsprechendem Angebot gekennzeichnet ist. Daß es sich bei "HAVANA CLUB", ähnlich wie bei "Havan(n)a Bar", um eine naheliegende Etablissement-Bezeichnung für Gastronomie-Betriebe handelt, bestätigt auch die vom Senat durchgeführte Internet-Recherche zu dem Suchwort "Havanna Club", die zahlreiche so benannte Lokalitäten in verschiedenen Orten ausweist (vgl zB in der den Beteiligten übermittelte Google-Suche: den "Havanna-Club-Leipzig"; den "Havanna Club" in Zürich; den "Havanna-Club-Lüdenscheid"; das Eiscafé "Havanna Club" in Erfurt; den "Havanna-Club" in Innsbruck und den "Havanna-Club" im WAC in Stuttgart).

Daß derartige Etablissement-Bezeichnungen, wie "Havan(n)a Club" oder "Havan(n)a Bar", möglicherweise regional, innerhalb eines Ortes Unterscheidungskraft als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes im Sinn des § 5 Abs 2 MarkenG genießen, steht der Annahme einer eingeschränkten Unterscheidungskraft als Marke nicht entgegen. Denn die Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer registrierten Marke, welche im Geltungsbereich des Markengesetzes, dh im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen unterscheidbar machen muß, sind qualitativ und quantitativ andere als die Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer geschäftlichen Bezeichnung, die lediglich die Unterscheidung verschiedener Unternehmen ermöglichen muß (vgl BGH GRUR 1995, 754 "Altenburger Spielkarten"; GRUR 1996, 68 "COTTON LINE"), wofür auch eine örtlich begrenzte Kennzeichnungskraft, etwa für die nur ortsgebundene Benutzung einer besonderen Geschäftsbezeichnung genügen kann (vgl ua BGH GRUR 1977,

166, 168 "Parkhotel"; GRUR 1991, 155 "Rialto" (Eisdiele); GRUR 1995, 507 "City-Hotel"). Gerade die häufige Benutzung einer gastronomischen Etablissement-Bezeichnung in verschiedenen Orten Deutschlands durch verschiedene Unternehmen aber vermindert die Eignung einer solchen Bezeichnung, ungeachtet ihrer im Einzelfall möglichen örtlich begrenzten Kennzeichnungswirkung, im gesamten Bundesgebiet kennzeichnend als Marke auf die Herkunft von Gastronomiedienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen.

Im Hinblick auf die dargelegte Kennzeichnungsschwäche und den entsprechend eher unterdurchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke genügen daher, trotz Dienstleistungsidentität, grundsätzlich schon geringfügigere Abweichungen in den Marken, um eine im markenrechtlichen Sinn relevante Verwechslungsgefahr auszuschließen (vgl BPatG BIPMZ 2001, 292, 293 f "COMFORT HOTEL"). Den hiernach erforderlichen Abstand von der Widerspruchsmarke hält die jüngere Marke in jeder Hinsicht ein.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (st Rspr, vgl ua BGH GRUR 2000, 506, 508 "ATTACHÉ/TISSERAND", GRUR 2002, 167, 169 "Bit/Bud"). Da sich die jüngere Marke in ihrer Gesamtheit schon durch den zusätzlichen, weder zu überhörenden noch zu übersehenden Eingangswortbestandteil "SLOPPY JOE'S" sowie außerdem durch das, von dem entsprechendem Wort "CLUB" in der Widerspruchsmarke abweichende Wort "Bar" am Ende in nicht verwechselbarer Weise von der älteren Marke abgrenzt, käme eine unmittelbare Verwechslungsgefahr hier nur in Betracht, wenn das in beiden Marken enthaltene Wort "HAVANA" oder der mit der Widerspruchsmarke Ähnlichkeit aufweisende Wortbestandteil "HAVANA BAR" der jüngeren Marke für den Gesamteindruck der Marken jeweils prägende Bedeutung hätte (vgl ua BGH GRUR 1996, 200 "Innovadicloplont"; GRUR 1998, 1014 "ECCO II"). Dies wurde von der Markenstelle zu Recht verneint.

"HAVANA" ist der dem inländischen Publikum ohne weiteres verständliche englische Name der kubanischen Hauptstadt "Habana" (dt = Havanna). Insoweit kann dahinstehen, ob das Markenwort als solches für die hier in Rede stehenden Verpflegungs-Dienstleistungen als nicht unterscheidungskräftige und freihaltebe-

dürftige beschreibende geographische Herkunftsangabe nach den Bestimmungen des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen wäre und deshalb eine allein mit diesem Bestandteil der Widerspruchsmarke bestehende Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der jüngeren Marke eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen nicht begründen könnte (vgl BGH GRUR 2000, 608, 610 "ARD-1"; GRUR 2000, 888, 889 "MAG-LITE", MarkenR 2002, 253, 256 "Festspielhaus"). Denn jedenfalls ist das Wort "HAVANA" wegen der darin erkennbaren beschreibenden Anklänge und Deutungen dahingehend, daß die betreffenden Verpflegungs-Dienstleistungen in einem vom Flair der kubanischen Hauptstadt geprägten Ambiente angeboten werden, oder daß Speisen, Getränke oder Zigarren aus Havanna bzw Kuba oder kubanischer Art serviert werden, äußerst kennzeichnungsschwach und von daher nicht geeignet, den Gesamteindruck der älteren wie der jüngeren Marke allein, unter Vernachlässigung der jeweiligen weiteren Wortbestandteile, maßgeblich zu bestimmen (vgl BGH GRUR 1998, 927, 928 "COMPO-SANA"; GRUR 2002, 544, 547 "BANK 24"; MarkenR 2002, 253, 255 "Festspielhaus"; BPatG BIPMZ 2001, 292, 294 "COMFORT HOTEL").

Entsprechendes gilt für den Wortbestandteil "HAVANA BAR" in der jüngeren Marke, der als eine auf eine bestimmte Art bzw einen bestimmten Stil eines Restaurationsbetriebes hinweisende, häufig auch von dritten Unternehmen - meist in der entsprechenden deutschen Wortform "Havanna Bar" - benutzte Etablissement-Bezeichnung (vgl die den Beteiligten übersandte Internet-Recherche zu "Havanna Bar") nicht unterscheidungskräftig oder zumindest äußerst kennzeichnungsschwach ist. Neben dem von Haus aus normal kennzeichnungskräftigen Eingangsbestandteil "SLOPPY JOE'S" (engl = Schlabberpulli; schlampiger (rührseliger) Sepp (Jupp), vgl PONS Collins, Großwörterbuch Engl-Dt, 1997, S 1262 u 1551), der keinerlei beschreibenden Bezug zu der Dienstleistung "Bewirtung von Gästen" aufweist, kommt der Bezeichnung "HAVANA BAR" daher ebenfalls keine die angegriffene Marke maßgeblich prägende Bedeutung zu (vgl die oben zitierte Rspr).

Dabei läßt sich eine prägende Bedeutung von "HAVANA BAR" auch nicht aus dem Rechtsprechungsgrundsatz herleiten, wonach eine bloße Herstellerangabe im allgemeinen gegenüber einer weiteren individuellen Produktkennzeichnung weitgehend in den Hintergrund tritt (vgl ua BGH Mitt 1996, 166, 167 "Blendax

Pep"; GRUR 1997, 897, 898 f "IONOFIL"; GRUR 1999, 995, 997 "HONKA"; GRUR 2002, 167, 169 f "Bit/Bud"). Selbst wenn man annimmt, daß die angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichenteil "SLOPPY JOE'S" im Hinblick auf die im Inland geläufige anglo-amerikanische Vornamenskurzform "Joe" einen namensmäßigen Hinweis auf den Gaststätteninhaber oder -pächter und damit quasi auf den Hersteller bzw Anbieter der Dienstleistungen sehen werden, wäre es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verfehlt, von einem Regelsatz auszugehen, wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil eine prägende Kraft für das Gesamtzeichen (stets) abzusprechen sei. Es ist vielmehr der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob in der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl BGH aaO "Blendax Pep"; "IONOFIL"; "HONKA"; "Bit/Bud"). So kann beispielsweise die Art der Zeichengestaltung, insbesondere die konkrete Verwendung der Herkunftsbezeichnung als Zeichenbestandteil, vor allem neben einem wie hier nur schwach kennzeichnenden weiteren Bestandteil, die Vorstellung des Verkehrs bestimmen, die Herstellerangabe werde als zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer das Gesamtzeichen prägenden oder dessen Gesamteindruck jedenfalls wesentlich mitbestimmenden Art eingesetzt (vgl BGH GRUR 1989, 264, 265 "REYNOLDS R 1/EREINTZ"; GRUR 1989, 349 350 "ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy"; GRUR 1996, 774, 775 2falke-run/LE RUN"). Angesichts der nicht oder nur gering kennzeichnenden Wirkung der in erster Linie auf die Art des Lokals und das entsprechende Angebot hinweisenden Bezeichnung "HAVANA BAR" tritt demnach der Eingangsbestandteil "SLOPPY JOE'S", auch wenn er vom Verkehr als Hersteller- bzw Dienstleisterangabe aufgefaßt wird, im Gesamteindruck der Marke nicht zurück. Vielmehr werden sich die angesprochenen Verkehrsteilnehmer bei der angegriffenen Marke stets auch mit an der namensmäßigen Bezeichnung "SLOPPY JOE'S" orientieren, um die Bewirtungsdienstleistungen ihrer Herkunft nach aus einem bestimmten Unternehmen zu individualisieren.

Die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen nach dem Gesamteindruck der Marken scheidet aus den dargelegten Gründen aus.

Die Markenstelle hat weiterhin zutreffend die Gefahr verneint, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Soweit sich die Widersprechende darauf stützt, daß wegen der Sinnidentität der Begriffe "Bar" und "Club" die Widerspruchsmarke "HAVANA CLUB" mit der Bezeichnung "HAVANA BAR" der angegriffenen Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde, ist darauf hinzuweisen, daß die rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen könnte, für sich genommen eine solche Art der Verwechslungsgefahr nicht begründen kann, da die Gefahr einer gedanklichen Verbindung keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr darstellt, sondern dessen Umfang genauer bestimmen soll (vgl. EuGH Mitt 1997, 395, 398 "Sabél/Puma"; GRUR Int 2000, 899, 901 "Marca/Adidas").

Der Gefahr aber, daß die angegriffene Marke gedanklich (mittelbar) als ein von der Widerspruchsmarke begrifflich abgewandeltes Serienzeichen aufgefaßt werden könnte, steht schon die oben dargelegte Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Markennamens "HAVANA" entgegen, aufgrund derer es von Haus als Stammbestandteil einer Zeichenserie mit besonderem Hinweischarakter auf das Unternehmen der Widersprechenden ungeeignet ist (vgl. BPatG Mitt 2001, 170 "Vogelglück/Hundeglück"; BGH GRUR 1996, 287, 288 "BRANDT ECCO/ECCO MILANO"). Dafür, daß die Widersprechende den Verkehr bereits an ähnlich gebildete Serienzeichen mit dem Stamm "HAVANA" gewöhnt hätte (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 "BIG"), ist nichts vorgetragen, weshalb auch in dieser Hinsicht kein Anhalt für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung besteht.

Es bestand kein Anlaß, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Hacker

Guth

Kirschneck

Bb