



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 139/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 91 589

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Gründe

I.

Die am 14. Juni 2000 angemeldete Wortmarke

King's Palace

ist am 19. Juni 2001 für die Dienstleistungen

„Verpflegung und Beherbergung von Gästen“

unter der Nummer 300 91 589 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 23. April 1990 unter der Nummer 1 157 768 für die Dienstleistungen

„Gestaltung von künstlerischen und kunstgewerblichen Gegenständen aus Textilien, Holz, Metall, Leder und Kunststoffen für die Inneneinrichtungen von Hotels und Gaststätten; Beherbergung und Verpflegung von Gästen“

eingetragenen Wort-/Bildmarke



Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 15. Juli 2004 den Widerspruch zurückgewiesen.

Auszugehen sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Allein der Vortrag, dass eine langjährige Geschäftstätigkeit der Widersprechenden unter der Markenbezeichnung bestehe, genüge nicht für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Da die Marken jedoch zur Kennzeichnung identischer Dienstleistungen verwendet werden könnten, seien dennoch strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, welcher aber durch die angegriffene Marke eingehalten werde.

Die in beiden Marken neben dem übereinstimmenden Bestandteil „King's“ enthaltenen Begriffe „Palace“ bzw. „Hotel“ fänden in der jeweils anderen Marke keine Entsprechung, was bei beiden Marken zu einem prägnant unterschiedlichen

Gesamtklangbild führe. Schriftbildlich reichten der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke in Form einer Krone und die Abweichungen in der Wortkontur und den Formen der Buchstaben in dem jeweils zweiten Wortbestandteil aus, die Zeichen ihrem Gesamteindruck nach hinreichend sicher auseinander zuhalten.

Auch eine unmittelbare begriffliche Ähnlichkeit der Marken sei nicht gegeben. Entfernte Begriffsähnlichkeiten oder -anklänge reichten insoweit nicht aus. Zwar handele es sich bei den Vergleichsmarken um Gesamtbegriffe, deren Bedeutungsgehalt im Sinne von „Königspalast“ bzw. „Königshotel“ sich den angesprochenen, allgemeinen Verkehrskreisen aufdränge. Da es sich insoweit zumindest bei der Bezeichnung „Königspalast“ um einen feststehenden Begriff handele, werde dieses Verständnis der Bezeichnung im Vordergrund stehen. Selbst wenn jedoch Teile des Verkehrs den Bestandteil „Palace“ als Hinweis auf ein Luxushotel auffassten, begründe dies keine unmittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr. Denn „Kings Palace“ im Sinne von „König(liches) (Palast)Hotel“ stelle dann eine verständliche, werbeübliche Angabe dar, die als beschreibender Hinweis auf ein „gehobenes/luxuriöses Hotel“ verstanden werde. Die begrifflichen Übereinstimmungen bestünden somit aus für die vorliegenden Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Angaben bzw. dadurch ausgelösten Assoziationen. Darüber hinaus sei aber auch weder ersichtlich noch belegt, das die Bezeichnungen „Palace“ und „Hotel“ im Verkehr als Synonyme verwendet werden.

Die Vergleichsmarken würden auch nicht durch ihren übereinstimmenden Wortbestandteil „King's“ geprägt. Einer eigenständigen, kennzeichnenden Funktion dieses Bestandteils stehe bereits entgegen, dass es sich bei beiden Marken um Gesamtbegriffe handele, die durch die Wortbildung und auch durch ihre erkennbare Bedeutung einen sinnvollen Bezug aufwiesen und durch diese begriffliche Klammer miteinander verbunden würden. Dieser Bedeutungsgehalt würde bei einer Benennung der Marken lediglich mit „King's“ verloren gehen.

Auch eine mittelbare Ähnlichkeit der Vergleichsmarken, unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren begrifflichen Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung bestehe vorliegend nicht. Bei der durch die Marken ausgelösten möglichen Assoziation an ein „königliches, luxuriöses Hotel“ handele es sich um ein für die vorliegenden Dienstleistungen beschreibendes Verständnis, das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unbeachtlich sei. Die begrifflichen Übereinstimmungen aus der für die vorliegenden Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Angaben bzw. der dadurch ausgelösten Assoziationen führten nur dazu, dass der Verkehr bei den so gekennzeichneten Dienstleistungen auf Übereinstimmungen in Bezug auf die Art und den Gegenstand derselben schließe. Der Verkehr werde daraus aber nicht folgern, dass die jeweiligen Dienstleistungen von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen erbracht würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Juli 2004 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ anzuordnen.

Seiner Auffassung nach werden beide Marken durch das gemeinsame Wort „King's“ geprägt, da das zweite Wort „Hotel“ der Widerspruchsmarke mit Hinblick auf die hier relevanten Dienstleistungen einen rein beschreibenden Charakter aufweise. Dies gelte auch für die angegriffene Marke, da der Bestandteil „Palace“ vom deutschen Verkehr ohne Weiteres im Sinne von „Palast“ verstanden werde. Dem Verkehr sei zudem bekannt, dass das Wort „Palace“ häufig zur Bezeichnung von Hotels benutzt werde, um so den Kunden den Eindruck zu vermitteln, dass es sich dabei um ein besonders luxuriöses Hotel handele. Der Verkehr werde somit in „Palace“ ein Synonym für „Hotel“ sehen und diesem Wort keinesfalls einen betriebskennzeichnenden Charakter beimessen. Die sich daraus ergebende prägende Wirkung des Bestandteils „King's“ werde

auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass „King's Palace“ unter anderem auch mit „Königspalast“ übersetzt werden könne. In Verbindung mit Hotels und Restaurants dränge sich ein solcher einheitlicher Begriff überhaupt nicht auf.

Es bestehe daher eine unmittelbare klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr, zumal beide Marken dem Verkehr nicht gleichzeitig oder direkt nacheinander gegenüber träten, sondern beim Verkehr meist nur ein ungefähres Erinnerungsbild im Gedächtnis verhaftet sei und der Verkehr sich dabei eher an die übereinstimmenden Merkmale erinnere als an eventuelle Abweichungen.

Darüber hinaus bestehe aber auch die Gefahr, dass die Marken begrifflich verwechselt würden. So werde der Verkehr „Palace“ häufig als synonyme Bezeichnung für ein „Hotel“ ansehen, wobei die Gesamtangabe „King's Palace“ keinesfalls einen glatt beschreibenden Sinngehalt besitze. „King's Palace“ werde höchstens als verfremdete und übersteigerte Bezeichnung für ein luxuriöses Hotel angesehen, wobei der Bezeichnung selbst aber durchaus fantasievoller Charakter zukomme. Die Widerspruchsmarke „King's Hotel“ aber werde im selben Sinne verstanden, da sie mit Hinblick auf den ersten Namen „King's“ nämlich ebenfalls auf etwas „Luxuriöses“ hindeute.

Wegen des ähnlichen Sinngehalts beider Marken würde der Verkehr jedenfalls der Annahme unterliegen, dass es sich bei „King's Palace“ um ein Hotel der Inhaberin der Marke „King's Hotel“ handele, das unter Umständen gehobeneren Ansprüchen gerecht werde, so dass die Marken auch gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch auf die Beschwerdebeurteilung erwidert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit als Wort-/Bildmarke aus. Zutreffend hat die Markenstelle darauf hingewiesen, dass allein der Hinweis auf eine langjährige Geschäftstätigkeit der Widersprechenden unter der Markenbezeichnung keinen Rückschluss auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erlaubt.

Da die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ auch im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten sind, sind insgesamt strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedoch in jeder Hinsicht genügt.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 152).

Dabei ist davon auszugehen, dass jedenfalls bei der klanglichen und begrifflichen Bewertung der Widerspruchsmarke auf deren Wortbestandteile „King's Hotel“ abzustellen ist. Denn der Verkehr wird sich bei einer aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Marke insoweit in aller Regel am Wortbestandteil orientieren. Es sind daher die Wortfolgen „King's Palace“ und „King's Hotel“ miteinander zu vergleichen. Diese unterscheiden sich jedoch in ihrer Gesamtheit durch die abweichenden

den und keine Gemeinsamkeiten aufweisenden Wortbestandteile „Palace“ und „Hotel“ deutlich. Dies gilt auch für den schriftbildlichen Vergleich der Wortbestandteile, wobei auf Seiten der Widerspruchsmarke insoweit noch der Bildbestandteil in Form einer Krone zur Unterscheidung beiträgt.

Allein die Übereinstimmung in dem Wortbestandteil „King's“ begründet entgegen der Auffassung der Widersprechenden keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Zwar kann bei mehrgliedrigen Marken die Verwechslungsgefahr auch im Hinblick auf einen von mehreren Wortbestandteilen zu bejahen sein, wenn dieser nämlich die Marke derart prägt, dass die anderen Bestandteile in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mehr mitbestimmen (sog. „Prägetheorie“; ständige Rechtsprechung des BGH, vgl. GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone / IL Portone m. w. Nachw.). Allerdings hat der Verkehr keinen Anlass, sich an einem einzelnen Wortbestandteil einer Marke zu orientieren und diesen als für den Gesamteindruck der Marke prägend anzusehen, wenn sich die Marke als ein einheitlicher Gesamtbegriff darstellt, was insbesondere durch die sprachliche Ausgestaltung der Marke bewirkt werden kann (vgl. dazu EuGH, GRUR Int. 2003, 552, 555 - Saint-Hubert, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 270).

Davon ist auf jeden Fall bei der angegriffenen Marke auszugehen. Denn „King's“ verbindet sich durch seine Genitivform mit dem nachfolgenden Bestandteil „Palace“ zu einem einheitlichen Gesamtbegriff i. S. von „Königspalast“, was sich dem Verkehr sofort und ohne besondere Überlegungen erschließt, da es sich um zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende und in den deutschen Sprachgebrauch eingegangene Wörter handelt. Dies gilt auch, wenn man berücksichtigt, dass die korrekte englische Übersetzung dafür „royal palace“ heißt, denn „King's Palace“ kann mit keinem anderen Begriff als mit „Königspalast“ übersetzt werden. Da es sich bei dem deutschsprachigen Begriff „Königspalast“ um eine gebräuchliche und lexikalisch nachweisbare Wortkombination handelt (vgl. DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden, 3. Aufl., Bd. 5 S. 2211), wird das Verständnis von „King's Palace“ auch nicht davon beein-

flusst, ob die Wortkombination in Bezug auf die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen einen bestimmten Aussagegehalt aufweist oder nicht. Zudem weist die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die hier maßgeblichen Hotel-dienstleistungen entgegen der Auffassung der Widersprechenden durchaus einen beschreibenden Anklang auf, da die Wortkombination „Königspalast“ beim Verkehr die Assoziation an ein besonders luxuriöses, schönes Hotel hervorrufen kann. Die beiden Bestandteile „King's“ und „Palace“ der angegriffenen Marke verbinden sich daher zu einem untrennbarem Gesamtbegriff. Dies hat zur Folge, dass der Verkehr die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit wahrnimmt und für ihn daher auch kein Anlass besteht, „King's“ als allein prägenden Bestandteil wahrzunehmen, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bereits aus diesem Grunde ausscheidet.

Beide Marken weisen entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch keine die Gefahr von Verwechslungen begründende begriffliche Ähnlichkeiten auf. Voraussetzung dafür wäre, dass die angegriffene Marke sowie die Wortbestandteile der Widerspruchsmarke ihrem Sinn nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen, also Synonyme darstellen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdnr. 147).

Eine solche Identität im Aussagegehalt liegt jedoch nicht vor. „Palace“ ist weder im Englischen noch in seiner deutschsprachigen Bedeutung „Palast“ ein Synonym für die Etablissementbezeichnung „Hotel“. Dies lässt sich weder lexikalisch belegen (vgl. Duden, Das Synonymwörterbuch, 3. Aufl. S. 502 für „Hotel“ u. S. 658 für „Palast“; Bertelsmann; Das Synonymwörterbuch, S. 475 zu „Palast“), noch besteht für den Verkehr Anlass für eine entsprechende Annahme, da es sich bei „Palace“ um eine gängige und vielfach verwendete Bezeichnung nicht nur für Hotels, sondern auch für andere Dienstleistungsbetriebe wie z. B. Diskotheken, Clubs etc. handelt. Dementsprechend wird der Begriff „Palace“ auch in Zusammenhang mit Hotelbetrieben meist nicht ohne Hinzufügung der Etablissementbezeichnung „Hotel“ verwendet (vgl. z. B. „Hotel Palace Berlin“; www.palace.de).

Soweit der Verkehr konkret in Bezug auf einen von den beanspruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke umfassten Hotelbetrieb in „King's Palace“ einen (beschreibenden) Hinweis auf ein „besonders gutes, luxuriöses Hotel“ sehen könnte, besteht zwar eine begriffliche Ähnlichkeit zum Aussagegehalt der Wortbestandteile „King's Hotel“ der Widerspruchsmarke, da diese - wie bereits dargelegt - eine Assoziation i. S. von „königlichem, besonders gutem Hotel“ auslösen können. Dieser übereinstimmende Aussagegehalt beider Marken ist aber beschreibender Natur und daher grundsätzlich nicht schutzfähig, so dass eine insoweit bestehende Übereinstimmung auch eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht begründen kann, worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hat (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 147 u. 150).

Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marken wegen des übereinstimmenden Bestandteils „King's“ gedanklich miteinander in Verbindung bringen und deshalb verwechseln (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbs. MarkenG), bestehen gleichfalls nicht. Zwar scheidet eine solche mittelbare Verwechslungsgefahr nicht schon deshalb aus, weil es an einer entsprechenden Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Bestandteil „King's“ fehlt, da eine mittelbare Verwechslungsgefahr auch dann gegeben sein kann, wenn die als unterschiedlich erkannten Vergleichsmarken wegen Übereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Gründen auf die Ursprungsidentität der betroffenen Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 - Canon; GRUR 2001, 1148, 1149 - Bravo) oder auf sonstige wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen deren Hersteller bzw. Anbieter (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd) schließen lassen. Davon kann jedoch vorliegend nicht ausgegangen werden.

Bei der Widerspruchsmarke ist der Bestandteil „King's“ mit der Etablissementbezeichnung „Hotel“ kombiniert. Wenngleich den Wortbestandteilen der Widerspruchsmarke ein beschreibender Anklang an ein „königliches, besonders gutes Hotel“ nicht abgesprochen werden kann - zumal ein entsprechender Begriffsanklang durchaus beabsichtigt ist, wie der Bildbestandteil in Form einer „Krone“

zeigt -, so kann insgesamt dennoch davon ausgegangen werden, dass „King's“ bei Verbindung mit einer glatt beschreibenden Etablissementbezeichnung wie „Hotel“ insoweit eine (selbstständig) kennzeichnende Stellung zukommen kann. Demnach vermag der Senat auch nicht auszuschließen, dass für den Verkehr bei einer Kombination von „King's“ mit einer anderen Etablissementbezeichnung wie z. B. „Bar“ oder „Restaurant“ etc. durchaus die Annahme nahe liegen mag, es handele sich um eine Markenserie der Widersprechenden oder zu dem mit „King's Hotel“ gekennzeichneten Betrieb bestünden organisatorische oder wirtschaftliche Zusammenhänge.

Anders verhält es sich jedoch bei der angegriffenen Marke. Deren Zeichenbildung beruht nicht auf einer Kombination des Bestandteils „King's“ mit einer nicht kennzeichnungskräftigen Etablissementbezeichnung. Denn wie bereits dargelegt, handelt es sich bei „Palace“ weder um eine Synonym für „Hotel“ noch um eine Etablissementbezeichnung, so dass der Verkehr bereits aus diesem Grunde bei der angegriffenen Marke in „King's“ keinen Stammbestandteil erkennen wird. Zudem verbinden sich bei der angegriffenen Marke die beiden Bestandteile „King's“ und „Palace“ zu einem einheitlichen Gesamtbegriff i. S. von „Königspalast“. Diese Wahrnehmung als Ganzes führt aber ebenfalls von der Vorstellung weg, dass es sich bei dem Bestandteil „King's“ auf Seiten der angegriffenen Marke um einen Stammbestandteil handelt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 334). Der Verkehr hat daher keinen Grund zur Annahme, es handele sich um eine Markenserie der Widersprechenden oder zwischen den mit „King's Hotel“ und „King's Palace“ gekennzeichneten Betrieben bestünden organisatorische oder wirtschaftliche Zusammenhänge.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften