



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 113/05

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 397 49 167

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2007 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende sowie der Richter Merzbach und Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Die am 9. Oktober 1997 angemeldete Marke 397 49 167



ist am 16. Januar 1998 für die Dienstleistungen

„Sportliche und kulturelle Aktivitäten; Verpflegung, Beherbergung von Gästen, Partyservice“

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 6. September 1991 international registrierte Marke Nr. 576 155

Meliá Hoteles

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die IR-Marke Nr. 576 155 genießt in Deutschland - wie auch aus der Schlussmitteilung, welche dem internationalen Büro am 21. Dezember 2000 zugegangen war, ersichtlich ist - nur Teilschutz, nämlich für die Dienstleistungen

„Services de logement et d'hébergement rendus par des hôtels, des pensions, de campements touristiques, des foyers touristiques et des fermes-pensions; services de restauration (repas); services de réservation d'hôtels pour voyageurs“

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 8. November 2002 und vom 2. März 2005, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 576 155 gelöscht. Der Kostenantrag der Inhaber der angegriffenen Marke wurde zurückgewiesen.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen bestehe zweifelsfrei Identität und im Übrigen ein jedenfalls beachtlicher Ähnlichkeitsgrad. Den danach zu fordernden Abstand hielten die Vergleichszeichen nicht ein. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Wort vor Bild“ und angesichts der Natur der geographischen Angaben „Berlin Kurfürstendamm“ als Hinweis auf den Ort der Erbringung der Dienstleistungen unter weiterer Vernachlässigung der Gattungsbezeichnung „HOTEL“ sei in einem entscheidungser-

heblichen Umfang davon auszugehen, dass sich der Verkehr an dem Wortbestandteil „MEDIA“ als prägendes Kenn- und Merkwort der jüngeren Marke orientieren werde. Treffe aber das die jüngere Marke prägende Kenn- und Merkwort „MEDIA“ auf die Widerspruchsmarke „Melia Hoteles“ - wobei „Hoteles“ die spanischsprachige Pluralbezeichnung der gattungsmäßigen Etablissementsbezeichnung „Hotel“ darstelle -, kämen sich diese Vergleichswörter zumindest in schriftbildlicher Hinsicht - jedenfalls bei einer verkehrsüblichen bzw. mitentscheidungs-erheblichen einheitlichen Versalienschreibweise bzw. in einer Schreibweise mit Anfangsversalie - sehr nahe. Bei einer Gesamtbetrachtung, die sowohl die schriftbildlich hochgradige Übereinstimmung des Kenn- und Merkworts der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke als auch den bis zur Identität reichenden hohen Grad der Dienstleistungsähnlichkeit sowie die jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gebührend berücksichtige, sei dem Widerspruch stattzugeben. Der Erinnerungsprüfer wies ergänzend darauf hin, dass zwischen den Dienstleistungen „services de restauration (repas)“ und „Partyservice“ eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe. Zwischen den Dienstleistungen „services rendus par des établissements se chargeant essentiellement de procurer des aliments ou des boissons pour la consommation“ und den Dienstleistungen „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ liege eine entsprechende hochgradige Ähnlichkeit vor, da es gerade im Rahmen von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen üblich sei, entsprechende Verpflegungsleistungen zu erbringen. Der Erinnerungsprüfer nimmt eine erhebliche klangliche Verwechslungsgefahr zwischen den die Zeichen prägenden Wortbestandteilen „MEDIA“ und „Meliá“ an. Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens und einer hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen hielten die sich gegenüberstehenden Zeichen den danach gebotenen Abstand nicht ein, so dass eine Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben dagegen Beschwerde eingelegt und beantragen sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit die Löschung der Marke 397 49 167 wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 576 155 angeordnet und der Kostenantrag der Inhaber der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist, den Widerspruch aus der IR-Marke 576 155 zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- und Erinnerungs- sowie des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Voraussetzungen einer Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG lägen nicht vor und der Widerspruch müsse ohne Erfolg bleiben. Die Dienstleistungen „Partyservice“ und „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ auf Seiten der angegriffenen Marke seien mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht identisch bzw. nicht ähnlich. Bei dem Vergleich der Zeichen sei nicht auf die Wortbestandteile „MEDIA“ und „Meliá“ abzustellen, vielmehr seien auch die weiteren Bestandteile und deren insbesondere auch graphische Verschiedenheit zu berücksichtigen. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht lediglich von dem Bestandteil „MEDIA“ geprägt. „MEDIA“ sei ein Begriff der Alltagssprache und ein Hinweis darauf, dass der Hotelbetrieb in engem Zusammenhang mit Medien stehe. Die angegriffene Marke weise eine besondere Grafik auf, da die Umrahmung wie eine Kinoleinwand wirke. Selbst wenn man die Wörter „MEDIA“ und „Meliá“, bzw. „MEDIA HOTEL“ und „Meliá Hoteles“ vergleiche, seien erhebliche Unterschiede vorhanden, welche eine Verwechslungsgefahr verhinderten. Dabei seien nicht nur einzelne Buchstaben verschieden, sondern die Wörter würden auch anders betont. So weise die Widerspruchsmarke auf dem letzten Vokal einen Akzent auf, der dazu führe, dass der Sprech- und Betonungsrhythmus unterschiedlich sei. Zudem wirke auch der Begriffsgehalt des Bestandteils „MEDIA“ einer Verwechslungsgefahr entgegen. Bei einem schriftbildlichen Vergleich dürfe die Grafik der angegriffenen Marke nicht unberücksichtigt bleiben, da mit den heutigen Kommunikationsmitteln auch im Schriftverkehr ein Logo in Erscheinung treten könne.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widerspruchsmarke weise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien ohne weiteres identisch oder ähnlich mit den Dienstleistungen, für die die IR-Marke in Deutschland Schutz genieße. Dies gelte auch hinsichtlich der „sportlichen und kulturellen Aktivitäten“, hinsichtlich derer die Rechtsprechung bereits die Ähnlichkeit mit „Bewirtung von Gästen“ festgestellt habe. Beteiligte Verkehrskreise seien hier das allgemeine Publikum. Es seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde von dem Fantasiewort „Meliá“ geprägt, da der Bestandteil „Hoteles“ wegen seiner Nähe zu dem deutschen Wort „Hotel/Hotels“ unschwer als Gattungsbegriff aufgefasst werde. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde wesentlich von dem Wort „MEDIA“ geprägt oder jedenfalls von dem Begriff „MEDIA HOTEL“, denn die Adresse „BERLIN - KURFÜRSTENDAMM“ sei nicht kennzeichnungskräftig und trete auch grafisch hinter den herausgestellten Wörtern „MEDIA HOTEL“ zurück. Bei dem kennzeichnenden Wort „Meliá“ liege die Wortbetonung bei deutscher Aussprache auf der ersten Silbe. Der Akzent auf dem Schluss-„a“ sei im Deutschen nicht üblich und werde in der eingetragenen Schreibweise auch leicht übersehen. „MEDIA“ und „Meliá“ wiesen ein sehr ähnliches Klanggefüge auf. Werde das Wort „Hoteles“ mitgesprochen, so sei es schon bei normaler deutscher Aussprache von dem deutschen Wort „Hotels“ kaum zu unterscheiden. Werde die angemeldete Marke mit „MEDIA HOTEL“ wiedergegeben, unterscheide sie sich im Klang nur unauffällig. In schriftbildlicher Hinsicht sei davon auszugehen, dass die angemeldete Marke trotz der Grafik auch in anderen üblichen Schreibweisen wiedergegeben werde. In diesem Fall wiesen die Marken auch erhebliche Annäherungen im Schriftbild auf. Der Begriffsinhalt von „MEDIA“ sei nicht geeignet, insbesondere der Verwechslungsgefahr dem Klang nach entscheidend entgegen zu wirken.

Erstens dränge er sich in der Kombination „MEDIA HOTEL“ nicht auf. Zweitens helfe er dem nicht, der sich verhöre.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, wenn es sich auch hinsichtlich der Dienstleistungen „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ um einen Grenzfall handeln mag.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f -Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 26).

Bei der Beurteilung der Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sind auf Seiten der Widerspruchsmarke lediglich diejenigen zu berücksichtigen, für die sie in Deutschland Schutz genießt. Dies sind „Services de logement et d'hébergement rendus par des hôtels, des pensions, de campements touristiques, des foyers touristiques et des fermes-pensions; services de restauration (repas); services de réservation d'hôtels pour voyageurs“

Die Dienstleistungen „Verpflegung, Beherbergung von Gästen“ der angegriffenen Marke können mit den „Services de logement et d'hébergement rendus par des hôtels, des pensions, de campements touristiques, des foyers touristiques et des fermes-pensions; services de restauration (repas)“ der Widerspruchsmarke identisch sein, so dass sich die Marken hier bei identischen Dienstleistungen begegnen können.

Im Übrigen liegt eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit Dienstleistungen der Widerspruchsmarke vor.

Eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere die Beschaffenheit, regelmäßige betriebliche Herkunft, regelmäßige Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche Bedeutung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 44). Für die Erwartung dieser Ursprungsidentität kommt es entscheidend darauf an, ob der Verkehr erwarten kann, dass die beiderseitigen Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens erbracht werden, welches für die Qualität verantwortlich ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 46).

Hinsichtlich der Dienstleistungen „Partyservice“ der angegriffenen Marke besteht eine erhebliche Ähnlichkeit mit den „services de restauration (repas)“ der Widerspruchsmarke. Viele Restaurants bzw. Hotels bieten nicht nur die Verpflegung in eigenen Räumen an, sondern auch einen Partyservice. Bei beiden Dienstleistungen steht die Verpflegung von Gästen im Vordergrund, wenn auch die Räumlichkeiten, in denen die Verpflegung selbst erfolgt, unterschiedlich sind. Werden sol-

che Dienstleistungen unter einer identischen Kennzeichnung angeboten wird der Verkehr glauben, dass sie aus dem gleichen Betrieb stammen. Dass nicht nur Hotels, sondern auch andere Unternehmen einen „Partyservice“ anbieten können, ändert nichts an der Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen „services de restauration (repas)“, da diese Dienstleistungen oft von gleichen Unternehmen angeboten werden und ein Partyservice auch die Dienstleistungen „services de restauration (repas)“ anbieten kann.

Hinsichtlich der Dienstleistungen „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ ist ebenfalls von einer Ähnlichkeit der Dienstleistungen mit „services de restauration (repas)“ auszugehen. So finden in Gaststätten teilweise kulturelle Veranstaltungen statt wie Ausstellungen, Theaterstücke, Konzerte oder sonstige Musikdarbietungen und sportliche Veranstaltungen wie Kegeln, Dartspiele oder Billard (vgl. auch 25 W (pat) 74/01 - Gecko; 32 W (pat) 335/99 - RITZ PARIS). Auch bieten Veranstalter von kulturellen oder sportlichen Darbietungen gelegentlich den Besuchern Verpflegung an. Bei (vermeintlich) gleicher Kennzeichnung ist damit zu rechnen, dass der Verkehr annimmt, dass diese Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens angeboten werden. Allerdings ist die Ähnlichkeit dieser Dienstleistungen wegen der deutlich verschiedenen Art geringer als bei den übrigen angegriffenen Dienstleistungen.

Die Widerspruchsmarke weist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Der Bestandteil „Meliá“, der keinerlei beschreibende Anklänge hinsichtlich der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aufweist, ist in seiner Kennzeichnungskraft nicht geschwächt. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit wird auch nicht dadurch schwächer, dass dem durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Bestandteil „Meliá“ noch eine beschreibende Angabe hinzugefügt wurde, nämlich die spanische Pluralform „Hoteles“ für das deutsche Wort „Hotel“.

Soweit eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen vorliegt, besteht eine Verwechslungsgefahr, wenn es sich hinsichtlich der Dienstleistungen „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ auch um einen Grenzfall handeln mag.

Entscheidend kommt es darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittskunden der in Frage stehenden Art von Dienstleistungen wirken, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH, MarkenR 2006, 67 -Picasso). Anzuknüpfen ist dabei an das Verbraucherleitbild des EuGH, der auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Produkte abstellt (EuGH GRUR 2004, 943 -SAT.2). Die vorliegenden Dienstleistungen richten sich an allgemeine Verkehrskreise, die den Kennzeichen der genannten Dienstleistungen durchschnittliche Aufmerksamkeit widmen.

Da mit klanglichen Begegnungen der Marken, z. B. bei telefonischen Bestellungen, zu rechnen ist, führt eine bestehende klangliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken dazu, dass eine Verwechslungsgefahr bereits aus diesem Gesichtspunkt anzunehmen ist und es nicht mehr darauf ankommt, ob die Marken auch in schriftbildlicher Hinsicht verwechselbar ähnlich sind.

Maßgeblich kommt es auf den Gesamteindruck der Zeichen an, wobei dieser bei mehrgliedrigen Marken auch von einzelnen Bestandteilen geprägt werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 111).

Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wird von dem Bestandteil „Meliá“ geprägt, da der weitere Bestandteil „Hoteles“ schon wegen seiner klanglichen Nähe zu dem deutschen Wort „Hotel“ auch von Laien in Verbindung mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke als beschreibende Angabe, nämlich als Hinweis auf ein Hotel, verstanden wird und der Verkehr daher in dem Bestandteil „Meliá“ die eigentliche Kennzeichnung ansieht.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird in klanglicher Hinsicht von dem Bestandteil „MEDIA“ geprägt, da der weitere Bestandteil „HOTEL“ als Hinweis auf ein Etablissement verstanden wird und die weiteren Angaben „Berlin Kurfürstendamm“ als Hinweis auf die Lage des Hotels den Ort der Erbringung der Dienstleistungen, nicht aber als Kennzeichen verstanden wird. Die Ansicht der Beschwerdeführerin, dass der Bestandteil „MEDIA“ die angegriffene Marke nicht präge, da es sich um einen Begriff der Alltagssprache und einen beschreibenden Hinweis für einen Hotelbetrieb handle, welcher mit den Medien in engem Zusammenhang stehe, sei es als Treffpunkt bzw. Tagungsort von Medienvertretern, sei es als besonders medienfreundliche und medienvielfältige Lokalität, trifft nicht zu. Zum einen erscheint schon fraglich, ob der Verkehr bei der angegriffenen Marke in dem Wort „MEDIA“ ohne weiteres eine beschreibende Angabe sieht. Letztlich kann dies aber dahingestellt bleiben, denn wegen der glatt beschreibenden Angaben „HOTEL“ und „Berlin Kurfürstendamm“ wird der Verkehr in dem Fremdwort „MEDIA“, das in der angegriffenen Marke zudem eine hervorgehobene Stellung erhalten hat, und dessen beschreibender Bezug zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht ohne weiteres erkennbar ist, die eigentliche Kennzeichnung sehen, auch wenn es sich dabei nicht um einen Fantasiebegriff handelt. Der für die ältere Marke geltende Grundsatz, dass schutzunfähige Bestandteile für sich allein prinzipiell nicht Grundlage einer Feststellung der Verwechslungsgefahr sein dürfen, beruht auf der Überlegung, dass aus solchen Markenteilen keine gesonderten Rechte hergeleitet werden können. Diese Überlegung gilt für die jüngere Marke nicht. Bei dieser können auch schutzunfähige beschreibende Bestandteile selbständig kollisionsbegründend wirken (Ströbele/Hacker, Markenrecht, 8. Aufl., § 9 Rdn. 223), wie dies hier der Fall ist. Dem steht auch nicht die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke entgegen, da die Umrahmung die zudem besonders groß geschriebenen Wortbestandteile „MEDIA HOTEL“ in den Vordergrund hebt. Als eine Art Kinoleinwand, auf die eine Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke beruhen könnte, wird der Verkehr die Umrahmung nicht auffassen, da er das Zeichen so beurteilt, wie es ihm entgegen tritt, und mögliche Inter-

pretationen der Anmelder als Kinoleinwand dem Verkehr weder bekannt noch für ihn naheliegend sind.

Die jeweils den Gesamteindruck der Marken prägenden Bestandteile „MEDIA“ und „Meliá“ sind klanglich so ähnlich, dass selbst bei den Dienstleistungen, die nur eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufweisen, mit rechtserheblichen Verwechslungen zu rechnen ist. Der Gesamtklangcharakter ist sehr ähnlich. „MEDIA“ und „Meliá“ stimmen in Silbenzahl, Vokalfolge und den Lauten „me-ia“ überein. Die Konsonanten „D“ und „l“ im Zeicheninnern sind klangschwach und weich. Die deutschen Verkehrskreise werden auch den Akzent auf dem Vokal „a“ der Widerspruchsmarke nicht ohne weiteres als Betonungszeichen verstehen, sondern beide Marken nach deutschen Ausspracheregeln identisch betonen. Im Gesamtklangbild sind die Zeichen dann nicht mehr hinreichend auseinander zuhalten. Dies gilt auch dann, wenn man bei der angegriffenen Marke die Wortbestandteile „MEDIA HOTEL“ als Gesamtheit der Widerspruchsmarke gegenüber stellt. Die Unterschiede zwischen „D“ und „l“ fallen dann angesichts der Länge der Bezeichnungen noch weniger auf. Den zusätzlichen Lauten „es“ am Ende der Widerspruchsmarke „Meliá Hoteles“ wird der Verkehr auch kein entscheidendes Gewicht beimessen, da „Hoteles“ leicht als Pluralform der Angabe „Hotel“ angesehen werden kann, und deshalb Verwechslungen nicht verhindert.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat daher keinen Erfolg.

Der Antrag der Inhaber der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- und Erinnerungs- sowie des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist zurückzuweisen. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 63 Abs. 1 Satz 1, § 71 Abs. 1 MarkenG. Das Gesetz geht, was auch durch MarkenG § 71 Abs. 1 Satz 2 bzw. § 63 Abs. 1 Satz 3 deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände

bedarf (vgl. zum - inhaltlich übereinstimmenden - früheren Recht BGH BIPMZ 1973, 23 "Lewapur"; Althammer/ Ströbele, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 11). Derartige besondere Umstände, die es rechtfertigen würden, ausnahmsweise der Widersprechenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen, sind für den Senat nicht ersichtlich.

Bayer

Merzbach

Eisenrauch

Na