



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 333/03

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
12. Februar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 300 38 359

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen seit dem 30. Oktober 2000 unter der Nummer 300 38 359 - veröffentlicht am 30. November 2000 - für die Waren

Bauelemente aus Metall, insbesondere Fenster und Türen oder Profile dafür; Rolläden, insbesondere Außenrolläden (aus Metall); Bauelemente (nicht aus Metall), nämlich Kunststoff- oder Holzfenster und -türen sowie Profile dafür, Rolläden, insbesondere Außenrolläden (nicht aus Metall)

ist die Marke

RONDELLO.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der unter der Nummer 395 05 445 seit dem 4. August 1995 für die Waren

„im wesentlichen aus Metall bestehende Außenjalousien, Rolläden, Überdachungen, Markisen-, Jalousie-, Rolladen-, Rollo-, Überdachungskonstruktionen sowie Teile obiger Waren;

nicht im wesentlichen aus Metall oder Textilstoff bestehende Außenjalousien, Rolläden, Überdachungen, Markisen-, Jalousie-, Rolladen, Rollo-, Überdachungskonstruktionen sowie Teile obiger Waren;

Innenjalousien, Innenrollos sowie Teile obiger Waren (soweit in Klasse 20 enthalten);

im wesentlichen aus textilem Material bestehende Markisen, Überdachungen, Rollos sowie Teile obiger Waren (soweit in Klasse 22 enthalten);

im wesentlichen aus textilem Material bestehende Markisen, Überdachungen, Rollos sowie Teile obiger Waren (soweit in Klasse 24 enthalten);

oben genannte Waren als auf der Innenseite oder Außenseite von Gebäuden anbringbare Vorrichtungen für Wetter- und/oder Sicht- und/oder Sonnenschutz und/oder Verdunkelung“

eingetragene Marke

RONDO.

Deren Benutzung ist bereits im Verfahren vor der Markenstelle bestritten worden. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung sowie einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Es sei von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen; die für die die Geltendmachung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft hierzu vorgelegten

Unterlagen seien veraltet oder nicht aussagekräftig. Selbst bei teilweiser Warenidentität halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand ein, da die zusätzlichen Silben „-EL-LO“ sowohl Wortklang als auch Schriftbild der angegriffenen Marke deutlich veränderten. Anhaltspunkte für die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, bestünden nicht; mangels ausreichender Kenntnis der italienischen Sprache werde der Verkehr weder die Bedeutung von „Rondo“ noch von „Rondello“ als mögliche Verkleinerungsform dieses Wortes erkennen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und meint, dass angesichts einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Marke Verwechslungsgefahr bestehe; es sei von identischen oder hochgradig ähnlichen Waren auszugehen; zwischen „Rondo“ und „Rondello“ bestehe eine offenkundige etymologische Verwandtschaft, so dass die Gefahr bestehe, dass „Rondello“ als Abwandlung insbesondere als Verkleinerungsform von „Rondo“ aufgefasst werde.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 6. Oktober 2003 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Inhaberin der angegriffenen Marke führt hierzu aus, die Benutzung der Widerspruchsmarke sie nicht glaubhaft gemacht; die von der Widersprechenden vorgelegten Umfrageergebnisse belegten nicht, dass die häufig als Marke eingetragene Bezeichnung „Rondo“ gerade mit der Widersprechenden in Verbindung gebracht werde und diese daher einen hohen Bekanntheitsgrad genieße. Für die Annahme

einer mittelbaren Verwechslungsgefahr fehle es an einem übereinstimmenden Stammbestandteil. Insbesondere der unterschiedliche Begriffsgehalt der Markennamen spreche gegen eine Verwechslungsgefahr.

„Rondo“ sei als Begriff aus der Musik bekannt, „Rondello“ lehne sich an das Wort „Rondell“ für ein rundes Bauwerk an.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, sachlich jedoch nicht begründet. Die Zeichen kommen einander nicht verwechselbar nahe im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig erhoben.

Ob die Widersprechende mit den sich auf „Vorbaurollläden aus Aluminium“ bezogenen Unterlagen die Benutzung für sämtliche Waren ihres Warenverzeichnisses hinreichend glaubhaft gemacht hat, bedarf indessen keiner abschließenden Klärung. Denn auch bei einer Berücksichtigung aller Waren der Widerspruchsmarke besteht selbst im Bereich identischer Waren keine Gefahr von Verwechslungen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad

der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 - Mustang; WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling).

Bei seiner Entscheidung legt der Senat eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde. Dem inländischen Verkehr ist der Begriff „Rondo“ allenfalls bekannt aus der Musik für den Satz einer Sonate oder Sinfonie, in dem das Hauptthema nach mehreren Zwischensätzen immer wiederkehrt bzw. für einen Rundgesang, der zwischen Soloteil und Chor wechselt (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., CD-ROM). Auf dem hier vorliegenden Warengbiet ergeben sich daher keine Anhaltspunkte für eine beschreibende Bedeutung und daraus folgendem eingeschränkten Schutzzumfang des Begriffs „Rondo“.

Der von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 18. Februar 2004 behauptete gesteigerte Schutzzumfang der älteren Marke ist den vorgelegten Unterlagen nicht zu entnehmen. Die Umfrage aus dem Jahr 2001 hat sich lediglich an Architekten gewandt, von denen wiederum nur ein Teil geantwortet hat. Bei den auf dem vorliegenden Warengbiet in Betracht kommenden Verkehrskreisen sind dagegen auch Endabnehmer zu berücksichtigen, so dass die Umfrageergebnisse insgesamt nicht repräsentativ sind.

Auch die in den eidesstattlichen Versicherungen vom 27. Mai 2005 und 11. September 2006 genannten Stückzahlen haben keine Größenordnung, die einen gesteigerten Schutzzumfang begründen kann; Entsprechendes gilt für die genannten Werbeaufwendungen.

Den bei normaler Kennzeichnungskraft und teilweise identischen Vergleichswaren zu fordernden deutlichen Markenabstand hält die angegriffene Marke in jeder Hinsicht ein.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Klangliche Ähnlichkeiten können jedoch durch begriffliche Unterschiede zwischen den Zeichen neutralisiert werden (vgl. EuGH - 206/04 - ZIR-SIR unter PAVIS PROMA, Bender).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass sich die gegenüberstehenden Marken in ihrem Gesamteindruck ausreichend unterscheiden, so dass eine klangliche Ähnlichkeit zu verneinen ist. Die Zeichen unterscheiden sich deutlich in Wortlänge, Vokal- und Konsonantenfolge sowie in der Silbenzahl und einem dadurch bedingten unterschiedlichen Sprechrhythmus. Diese Unterschiede beruhen auf den zusätzlichen bzw. abweichenden Silben „-del-lo“, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben und die weder überhört noch übersehen werden können. Zwar ist in der angegriffenen Marke die Buchstabenfolge „ROND-“ der Widerspruchsmarke enthalten und es besteht der Grundsatz, dass Wortanfänge erfahrungsgemäß mehr als nachfolgende Wortteile beachtet werden (vgl. BGH a. a. O. - Indorektal/Indohexal) und Übereinstimmungen besser in Erinnerung behalten werden als Unterschiede. Doch hiervon besteht dann eine Ausnahme, wenn die übereinstimmenden Wortanfänge bei einer der Vergleichsmarken durch signifikante Zusätze derart ergänzt werden, dass diese Marke ein deutlich unterschiedliches, eigenständiges Zeichen darstellt. Die Lautfolge „-ello“ verändert durch die deutlich abweichende und auffallende Betonung auf der vorletzten Silbe „-del-“ den Gesamtcharakter und verleiht der angegriffenen Marke ein gegenüber der Widerspruchsmarke deutlich abweichendes Klangbild. Verstärkt wird dies noch dadurch, dass die Lautfolge

„-ello“ auf dem hier maßgeblichen Warenggebiet eher ungewöhnlich ist, und dem Verkehr daher besser in der Erinnerung bleibt.

Auch im schriftbildlichen Markenvergleich ist der erforderliche Abstand aus diesen Gründen gewahrt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß mit größerer Sorgfalt wahrgenommen werden als im eher flüchtigen Klangbild, das häufig bei mündlicher Benennung entsteht.

Zur Unterscheidbarkeit der Marken trägt schließlich auch der abweichende Begriffsgehalt in den Vergleichsmarken bei. Zwar können nach einer Angabe in einem Großlexikon der italienischen Sprache beide Wörter einen übereinstimmenden Sinngehalt aufweisen (vgl. Sansoni S. 1139). Ob dies angesichts dieser vereinzelt Fundstellen überhaupt so zutrifft, erscheint schon fragwürdig. Jedenfalls kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass dem inländischen Verkehr diese übereinstimmende Bedeutung der Begriffe „Rondo“ und „Rondello“ im Italienischen bekannt ist. Denn im Deutschen steht der Begriff „Rondo“ für ein Musikstück und der Begriff „Rondell“ für einen „Rundbau“ in der Architektur oder im Gartenbau (vgl. Duden a. a. O.). Auch wenn die Begriffe im hier maßgeblichen Warenggebiet keine beschreibende Bedeutung haben, so tragen sie beim Verbraucher durch ihren bekannten unterschiedlichen allgemeinen Begriffsgehalt zur Unterscheidbarkeit bei (vgl. BGH GRUR 1992, 130 ff. - Bally/Ball).

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr, dem die Wortbildungsgepflogenheiten der italienischen Sprache nicht bekannt sind, sondern der sich zunächst an den ihm aus der deutschen Sprache vertrauten Begriffen orientiert, die angegriffene Marke derart in gedankliche Verbindung mit der Widerspruchsmarke bringt, dass er die jüngere Marke als deren Verkleinerungsform ansieht.

Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen, gleich-

wohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 318 ff.). Dem übereinstimmenden Stammbestandteil kommt insbesondere dann ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zu, wenn der Markeninhaber im Verkehr bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrere eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist, oder, dass aufgrund besonderer positiver Umstände für den Verkehr schon beim erstmaligen Auftritt einer Marke der Gedanke nahe liegen kann, einer Serienmarke zu begegnen.

Im vorliegenden Fall ergeben sich - entgegen der Auffassung der Widersprechenden - keine Anhaltspunkte dafür, dass der Bestandteil „Rond-“ als Stammbestandteil einer Serienmarke der Widersprechenden zu sehen ist. Abgesehen davon, dass die Widersprechende ersichtlich keine entsprechende Markenserie besitzt, wird der Bestandteil „Rond-“ aufgrund der Silbengliederung als solcher nicht zur Kenntnis genommen, sondern er lautet „Ron-“, dem es aber ebenso an der Eigenständigkeit in dem Gesamtwort „Rondo“ fehlt.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Das Bestreiten der Benutzung sieht das Gesetz vor (§ 43 Abs. 1 MarkenG), ohne dass allein daraus eine Auflegung der insoweit anfallenden Kosten hergeleitet werden kann. Den schriftsätzlich angekündigten Antrag der Widersprechenden zur Kostenauflegung hat die Widersprechende in

der mündlichen Verhandlung nicht mehr gestellt, so dass es einer ausdrücklichen Zurückweisung nicht bedarf.

gez.

Unterschriften