



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 72/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Mai 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 69 483

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 5. November 2003 wird für die Dienstleistungen

„Betrieb einer Bar; Betrieb eines Campingplatzes; Betrieb von Hotels; Catering; Dienstleistungen eines Erholungsheimes und Sanatoriums; Dienstleistungen eines Heil- und Kurbades; Dienstleistungen eines Pflegeheimes; Dienstleistungen eines Rehabilitationszentrums; Dienstleistungen von Alten-, Seniorenheimen; Dienstleistungen von Erholungs-, Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken; Dienstleistungen von Pensionen; Dienstleistungen von Polikliniken; Hotelreservierung; Reservierung von Pensionsunterkünften; Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern; Vermietung von transportablen Bauten, soweit in Klasse 42 enthalten; Vermietung von Versammlungsräumen; Vermietung von Zelten; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Zimmerreservierung in Hotels; Zimmerreservierung in Pensionen; Zimmerreservierung; Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen)“

aufgehoben und insoweit das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Löschung der jüngeren Marke DE 300 69 483 anzuordnen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 69 483

TELEPIN

eingetragen u. a. für die im Tenor genannten Dienstleistungen, ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 399 02 093

TelePan

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

„Salate; Suppen; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Nudelgerichte; Pizzas; Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Auslieferung von Speisen und Getränken; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; Partyservice“.

Mit Beschluss vom 5. November 2003 hat die Markenstelle für Klasse 38 den Widerspruch zurückgewiesen mit der Begründung, dass sich zwar teilweise identische bzw. ähnliche Waren gegenüberstehen würden, die Vergleichszeichen jedoch keine erheblichen Gemeinsamkeiten aufweisen. Der übereinstimmende Bestandteil „Tele-“ werde als Hinweis auf Telekommunikation aufgefasst. Er sei eine

verbrauchte Angabe, so dass der Verkehr den anderen Bestandteilen größere Aufmerksamkeit schenken werde. Ihnen komme damit eine stärkere Bedeutung zu, so dass bereits geringere Abweichungen ausreichen würden, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. In den betonten Endsilben wichen die Vokale in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht deutlich voneinander ab. Es sei darüber hinaus nicht davon auszugehen, dass die beiden Zeichenendungen in entscheidungserheblichem Umfang wie das französische Wort „pain“ ausgesprochen werden würden. Insofern seien auch begriffliche Verwechslungen nicht zu befürchten. Gedanklich würden die beiden Marken ebenfalls nicht in Verbindung gebracht werden, da der gemeinsame Bestandteil „Tele-“ auf Grund seiner Kennzeichnungsschwäche nicht als Stammbestandteil angesehen werde.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 5. November 2003 aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist für die Dienstleistungen

„Betrieb einer Bar; Betrieb eines Campingplatzes; Betrieb von Hotels; Catering; Dienstleistungen eines Erholungsheimes und Sanatoriums; Dienstleistungen eines Heil- und Kurbades; Dienstleistungen eines Pflegeheimes; Dienstleistungen eines Rehabilitationszentrums; Dienstleistungen von Alten-, Seniorenheimen; Dienstleistungen von Erholungs-, Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken; Dienstleistungen von Pensionen; Dienstleistungen von Polikliniken; Hotelreservierung; Reservierung von Pensionsunterkünften; Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern; Vermietung von transportablen Bauten, soweit in Klasse 42 enthalten; Vermietung von Versammlungs-

räumen; Vermietung von Zelten; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Zimmerreservierung in Hotels; Zimmerreservierung in Pensionen; Zimmerreservierung; Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen)“

Hierzu trägt sie vor, dass zwischen den angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke und denjenigen des älteren Zeichens Identität, zumindest jedoch hochgradige Ähnlichkeit bestehe. Darüber hinaus stimmten die Vergleichszeichen am stärker beachteten Anfang überein. Eine etwaige Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Bestandteils „Tele-“ sei von der Markenstelle nicht belegt worden. Auch handele es nicht um ein Synonym für Begriffe wie „Television“, „Telekommunikation“ oder „Telefon“. Demzufolge könne das Kürzel „Tele-“ bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht unberücksichtigt bleiben. Auch wenn es als beschreibende Angabe angesehen werden sollte, so reiche auf Grund der weiteren Gemeinsamkeiten in der dritten Silbe die begriffliche Übereinstimmung für die Annahme einer Zeichenähnlichkeit aus. Der Unterschied in den Buchstaben „i“ und „a“ würde allenfalls die Identität der beiden Zeichen ausschließen, zumal die übereinstimmenden Merkmale stärker in Erinnerung bleiben würden. Zudem komme dem Schlussbestandteil „Pan“ der Widerspruchsmarke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht geringere Bedeutung zu. Insbesondere sei auch nicht die Groß- und Kleinschreibung der beiden Marken geeignet Verwechslungen auszuschließen, da eine Wortmarke in jeder Schreibweise geschützt sei. Die beiden Bestandteile „Pan“ und „PIN“ könnten darüber hinaus mit den fremdsprachigen Wörtern „pain“, „pane“ oder „panis“ assoziiert werden. Der sich daraus ergebende Sinngehalt „Brot“ begründe folglich auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr. Schließlich würden die beiden Marken auch gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, da die jüngere Marke wie eine Zweitmarke der Widersprechenden wirke.

Der Markeninhaber hat demgegenüber sinngemäß beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt er unter Bezugnahme auf die Ausführungen in dem Beschluss vom 5. November 2003 vor, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und begründet, da zwischen den sich gegenüberstehenden Marken hinsichtlich der Dienstleistungen

„Betrieb einer Bar; Betrieb eines Campingplatzes; Betrieb von Hotels; Catering; Dienstleistungen eines Erholungsheimes und Sanatoriums; Dienstleistungen eines Heil- und Kurbades; Dienstleistungen eines Pflegeheimes; Dienstleistungen eines Rehabilitationszentrums; Dienstleistungen von Alten-, Seniorenheimen; Dienstleistungen von Erholungs-, Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken; Dienstleistungen von Pensionen; Dienstleistungen von Polikliniken; Hotelreservierung; Reservierung von Pensionsunterkünften; Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern; Vermietung von transportablen Bauten, soweit in Klasse 42 enthalten; Vermietung von Versammlungsräumen; Vermietung von Zelten; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Zimmerreservierung in Hotels; Zimmerreservierung in Pensionen; Zimmerreservierung; Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen)“

Verwechslungsgefahr besteht (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. - Canon; BGH GRUR 2006, 60,61 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz).

Die Einrede der Nichtbenutzung wurde nicht erhoben, so dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der Registerlage auszugehen ist.

1. Zwischen den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke besteht Identität bzw. Ähnlichkeit, so dass die beiden Marken einen großen Abstand zueinander einhalten müssen.

Maßgeblich für die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit sind alle Faktoren, die das Verhältnis zwischen den Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere Art und Zweck der Dienstleistungen, der damit verbundene Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen und die Vorstellung der Abnehmer, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten).

a) Selbst wenn unter den Oberbegriff „Betrieb einer Bar“ im Verzeichnis der angegriffenen Marke neben der Dienstleistung „Verpflegung“ auf Seiten der Widerspruchsmarke noch weitere Tätigkeiten fallen, so reicht dies für die Bejahung

der Identität insgesamt aus (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 9, Rdnr. 59). Entsprechendes gilt für den „Betrieb eines Campingplatzes“ und den „Betrieb von Hotels“, da sie die für die ältere Marke geschützten Dienstleistungen „Verpflegung“ und „Beherbergung von Gästen“ mit umfassen. „Catering“ im Sinne von Gastronomie und Partyservice (vgl. Pons, Großwörterbuch, Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seite 123) beinhaltet die Bereitstellung von Speisen und Getränken. Damit besteht Identität zu den Tätigkeiten „Auslieferung von Speisen und Getränken“, „Verpflegung“ und „Partyservice“ auf Seiten der Widerspruchsmarke. Zu den „Dienstleistungen eines Erholungsheimes und Sanatoriums“, „Dienstleistungen eines Pflegeheimes“, „Dienstleistungen von Alten-, Seniorenheimen“, „Dienstleistungen von Erholungs-, Genesungsheimen“, „Dienstleistungen von Kliniken“ und „Dienstleistungen von Polikliniken“ gehören ebenfalls verschiedene Einzeltätigkeiten wie die Betreuung der Patienten oder das Durchführen von Operationen. Allen genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke ist jedoch gemein, dass mit ihnen die im Verzeichnis der älteren Marke enthaltenen Dienste „Verpflegung“ und teilweise auch „Beherbergung von Gästen“ verbunden sind. Das gleiche gilt für die „Dienstleistungen eines Heil- und Kurbades“ sowie die „Dienstleistungen eines Rehabilitationszentrums“. Die Patienten werden in einem Kurbad bzw. Reha-Zentrum für eine gewisse Zeit untergebracht und sind damit auf Verpflegung sowie Beherbergung angewiesen. Die „Dienstleistungen von Pensionen“ entsprechen den Tätigkeiten „Verpflegung“ und „Beherbergung von Gästen“ auf Seiten der Widerspruchsmarke. Die „Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern“, „Vermietung von transportablen Bauten, soweit in Klasse 42 enthalten“, „Vermietung von Versammlungsräumen“ und „Vermietung von Zelten“ lassen sich dem von der Beschwerdeführerin angebotenen Partyservice zuordnen. Schließlich fallen die „Verpflegung von Gästen in Restaurants“ und die „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ unter die für die Widersprechende geschützte Dienstleistung „Verpflegung“.

b) Die Dienstleistungen „Hotelreservierung“, „Reservierung von Pensionsunterkünften“, „Zimmerreservierung in Hotels“, „Zimmerreservierung in

Pensionen“, „Zimmerreservierung“ und „Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen)“ der jüngeren Marke und die Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ der Widerspruchsmarke sind hochgradig ähnlich. Jene bereiten letztgenannte vor und können auch von dem Hotel oder der Pension selbst angeboten werden. Da vor der Beherbergung meist eine Reservierung oder Vermittlung erfolgt, bestehen enge sachliche Berührungspunkte zwischen den beiderseitigen Dienstleistungen.

2. Der Widerspruchsmarke kommt normale Kennzeichnungskraft zu, so dass bei Identität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen der erforderliche markenrechtliche Abstand weiterhin groß sein muss.

Ihre Kennzeichnungskraft ist nicht geschwächt, da ihr im Hinblick auf die gegenständlichen Dienstleistungen kein klar beschreibender Sinngehalt zu entnehmen ist. Das Wort „TelePan“ lässt sich unabhängig von seiner Schreibweise als feststehender Begriff nicht nachweisen. Der Bestandteil „Tele-“ stellt das ursprünglich aus dem Griechischen stammende Kürzel für „fern“ dar, das auch im Englischen diese Bedeutung aufweist (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 734; Pons, a. a. O., Seite 936). Das weitere Element „Pan“ kann auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden. So kann es sich um den Namen eines Mondes oder Hirtengottes bzw. um das Präfix „Ganz-“ oder „All-“ handeln. Insgesamt kommt dem älteren Zeichen damit kein eindeutiger bzw. sinnvoller Begriffsgehalt zu.

Für eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf Grund umfassender Benutzung sind keine Umstände ersichtlich und auch von der Widersprechenden nicht vorgetragen worden.

3. Ausgehend vom Gesamteindruck sind die Vergleichszeichen unmittelbar klanglich verwechselbar. Sie stimmen in sechs von insgesamt sieben Buchstaben vollständig überein. Der Unterschied in den Vokalen „a“ und „i“ fällt demgegenüber

kaum auf. Auch befindet sich die Abweichung an der vorletzten Stelle, so dass sie im Gesamteindruck zurücktritt.

Selbst wenn es sich bei dem gemeinsamen Bestandteil „Tele-“ um ein geläufiges Kürzel handelt, so kann es im Gesamteindruck dennoch nicht unberücksichtigt bleiben. In die Beurteilung der Ähnlichkeit der Vergleichszeichen sind kennzeichnungsschwache Elemente mit einzubeziehen, da auch sie Einfluss auf den Gesamteindruck der Marken haben (vgl. BPatG Mitt. 1985, 173 - Betoflex/VITOFLEX). Dies gilt vorliegend umso mehr, als sich die Übereinstimmung am Anfang beider Marken befindet.

Einer unmittelbar klanglichen Verwechslungsgefahr wirkt zudem nicht ein verständlicher Sinngehalt der sich gegenüberstehenden Marken entgegen. Ein solcher kann insbesondere auch nicht der jüngeren Marke beigemessen werden. Bei „TELEPIN“ handelt es sich einerseits nicht um einen feststehenden Begriff der deutschen Sprache. Selbst wenn er andererseits im Sinne einer persönlichen, über das Telefon übermittelten Identifikationsnummer verstanden werden sollte, so liegt diese Interpretation in Verbindung mit den angegriffenen Dienstleistungen des jüngeren Zeichens fern.

Damit hält die jüngere Marke den auf Grund der Identität bzw. Ähnlichkeit der gegenständlichen Dienstleistungen und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlichen großen Abstand nicht ein, so dass die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Der Beschwerde war demnach stattzugeben.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

WA