



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 46/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. März 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 29 910

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 12. Mai 2006 angemeldete Wortmarke

Panero

ist am 18. Oktober 2006 für

"Brot und Backwaren"

in das Markenregister unter der Nummer 306 29 910 eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der älteren, seit dem 16. Mai 2003 unter der Nummer 303 09 378 für die Waren

"Bäckereierzeugnisse und feine Backwaren, einschließlich Toastbrot, vorgebackenes Brot, gefülltes Brot, ungegorenes Brot, Roggenbrot und anderes Brot, Ingwerbrot, Honigkuchen, Kuchen, Kleingebäck, Biskuits, Gebäck, Backwaren, Zwieback, Kekse,

Toasts und andere Brotersatzmittel und/oder andere ähnliche Backwaren; sämtliche vorgenannte Waren (soweit möglich) auch tiefgekühlt, Süßwaren"

eingetragenen Wortmarke

Panerie

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen.

Ausgehend von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien zwar strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Diesen genüge die angegriffene Marke jedoch in jeder Hinsicht, so dass eine Verwechslungsgefahr ausscheide.

Denn bei dem in beiden Vergleichsmarken übereinstimmend enthaltenen Wortanfang "Pane" handele es sich um das italienische und auch allgemeinen Verkehrskreisen ohne besondere Kenntnisse der italienischen Sprache in seiner Bedeutung bekannte Wort für "Brot", welche in Bezug auf die entscheidungserheblichen Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig sei. Daraus ergebe sich ein eng zu bemessender Schutzzumfang der Widerspruchsmarke wie auch der angegriffenen Marke, so dass den abweichenden anderen Markenteilen eine maßgebliche Bedeutung zukomme. Die Vergleichsmarken erhielten ihre schutzbegründende Eigenart lediglich durch ihre jeweiligen Wortenden "-ro" bzw. "-rie". Die daraus resultierenden klanglichen und schriftbildlichen Abweichungen reichten aus, um eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen zu verneinen. Neben den un-

terschiedlichen Endvokalen "o" bzw. "ie" sei dafür auch von Bedeutung, dass das Markenwort "Pa-ne-ro" wie viele dreisilbige Wörter der deutschen Sprache auf der vorletzten Silbe betont und mit gedehntem "e" gedehnt ausgesprochen werde, während die Widerspruchsmarke "Panerie" wie die bekannten Etablissementsbezeichnungen "Parfümerie", "Drogerie", "Pharmazie" endbetont wiedergegeben werde, wobei die Silbe "ne" klanglich zurücktrete.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheide aus, da "Pane" aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche nicht der erforderliche Hinweischarakter zukommen könne und deshalb als Stammbestandteil einer Markenserie ausscheide.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sinngemäß beantragt,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2007 und 2. Mai 2008 die Löschung der Marke 306 29 910 anzuordnen.

Die alleinige Abweichung in den Vokalen "o" bzw. "ie" am ohnehin weniger beachteten Wortende beider Markenwörter reiche nicht aus, eine Verwechslungsgefahr zwischen den ansonsten vollständig übereinstimmenden Vergleichszeichen weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht auszuschließen, zumal entgegen der Auffassung der Markenstelle eine Kenntnis des italienischen Wortes "pane" allenfalls bei einem geringen Teil des angesprochenen allgemeinen Publikums vorhanden sei. Da es sich bei den Vergleichsbezeichnungen um Fantasiewörter handele, könne nicht davon ausgegangen werden, dass diese in bestimmter Weise und unterschiedlich betont werden und sich im Sprechrhythmus unterscheiden.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch auf die Beschwerdebegründung erwidert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Der Widerspruch war deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden.

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 insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, 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 (st. Rspr., vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32 m. w. Nachw.).

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit die Registerlage maßgebend. Danach können sich beide Marken auf identischen Waren begegnen.

Beide Markenwörter stimmen in den beiden ersten Silben "pa-ne" sowie dem konsonantischen Anlaut "r" der Endsilbe überein, unterscheiden sich aber in den Schlussvokalen "ie" bzw. "o" deutlich. In klanglicher Hinsicht kann es unter Umständen zu Annäherungen im Sprech- und Betonungsrhythmus kommen. Die Widerspruchsmarke ist allerdings mit ihrer Endung "-rie" erkennbar Bezeichnungen

wie "Drogerie", "Parfümerie" bzw. Wort(neu)schöpfungen wie "chocolaterie", "baguetterie" nachgebildet. Auch wenn es sich bei "Panerie" um keinen im Inland gebräuchlichen Begriff z. B. für eine Verkaufsstätte von Brot handelt, ist gleichwohl regelmäßig davon auszugehen, dass dieser Begriff ebenso wie "Parfümerie", "Drogerie" etc. mit unbetonter Mittelsilbe sowie betonter und gedehnt langer Endsilbe artikuliert wird, was auch der Aussprache einer Vielzahl von verschiedenen auf "ie" endenden Wörter entspricht (vgl. z. B. Akribie, Orthopädie, Strategie, Analogie, Geologie, Theologie, Allergie, Engerie, Chirurgie, Utopie, Galerie, Kategorie usw.). Eine vergleichbare Aussprache ist jedoch auch bei der angegriffenen Marke "Panero" in Betracht zu ziehen. Wenngleich die meisten dreisilbigen Wörter, die mit dem Vokal enden, regelmäßig auf der Mittelsilbe betont werden (vgl. BPatG Mitt. 1977, 212 - DIMESO / dynexan), so dass weite Teile des Verkehrs "panero" wie z. B. "Torero" oder "Sombbrero" auf der vorletzten Silbe betonen und daher mit gedehntem "e" aussprechen werden, vermag der Senat dennoch nicht auszuschließen, dass jedenfalls ein nicht unbeachtlicher Teil der Verbraucher "Panero" entsprechend den ebenfalls im Inland geläufigen, fremdsprachigen Begriffen "numero", "hetero" oder "libero" mit unbetonter Mittelsilbe wiedergegeben wird, so dass es sich auch insoweit um eine nach allgemeinen Sprachgepflogenheiten mögliche und daher zu berücksichtigende Aussprachevariante handelt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 200).

Nicht zu verkennen ist jedoch, dass bei einer übereinstimmenden Aussprache beider Markenwörter mit unbetonter Mittelsilbe und betonter Endsilbe diese sich erkennbar an den Begriff "Pane" anlehnen. Als italienisches Wort für "Brot" erschöpft sich dieser Begriff in Bezug auf die hier maßgeblichen Produkte des Brot- und Backwarenssektors lediglich in einem beschreibenden Hinweis auf deren Beschaffenheit. Da der Begriff "Pane" ebenso wie weitere italienische Begriffe aus dem Lebensmittelsektor wie z. B. "olio" oder "vino" vor allem in der (italienischen) Gastronomie häufig verwendet wird und ferner italienische Lebensmittel, insbesondere auch italienische Brotsorten, im Inland zunehmend vertrieben werden, kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser beschreibende Aussagegehalt von "Pane"

auch inländischen Verbrauchern ohne spezielle Italienischkenntnisse ohne weiteres erschliesst (vgl. dazu BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 243/02 v. 29. Oktober 2003 - Panelino), zumal auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 173 m. w. Nachw.).

Auch wenn solche beschreibenden Wortbestandteile trotz ihrer Kennzeichnungsschwäche bei der Prüfung des maßgebenden Gesamteindrucks der Zeichen nicht grundsätzlich unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl. BGH, GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 141), wird der Verkehr aufgrund des erkennbaren Bedeutungsgehalts von "Pane" grundsätzlich die nachfolgenden Wortbestandteile stärker beachten und diese nicht als bloße Endsilben, sondern als für die Identifikation und Kennzeichnung der Produkte wesentliche Bestandteile ansehen und daher auch Abweichungen in diesen Bestandteilen um so eher beachten (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 141 aE). Für den Verkehr handelt es sich bei beiden Markennwörtern lediglich um Abwandlungen des Begriffs "Pane", jeweils ergänzt um die Endungen "-ro" bzw. "-rie". In rechtlicher Hinsicht ist zu beachten, dass der Schutzbereich von Marken, die sich an eine beschreibende und freihaltungsbedürftige Angabe anlehnen, eng zu bemessen ist und sich auf die jeweilige eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt, so dass allein diese auch den Schutzzumfang bestimmen kann. Ebenso wenig wie Schutz für die zugrundeliegende schutzunfähige Bezeichnung "Pane" beansprucht werden kann, kann daher allein aus der Übereinstimmung beider Markennwörter in diesem Bestandteil eine Verwechslungsgefahr abgeleitet werden (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir / AntiVirus; BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 63/06 v. 08.08.2008 - Vitaminis / Vitaminos; BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 113/04 v. 04.04.2006 - FITAMIN/VIT-H-MIN).

Die danach vom Verkehr in tatsächlicher Hinsicht verstärkt zur Unterscheidung herangezogenen bzw. die schutzbegründende Eigenprägung bestimmenden abge-

wandelten Endungen "-rie" und "-ro" stimmen zwar im konsonantischen Anlaut "r" überein, weisen jedoch am Wortende mit dem dunklen Endvokal "o" bei der angegriffenen Marke und dem hellen, als "i" artikulierten Doppelvokal "ie" eine markante, die klangtragende Vokalfolge beider Markenwörter verändernde Abweichung auf ("a-e-o" gegenüber "a-e-i(e)"), welche gerade bei einer endbetonten Aussprache beider Markenwörter nicht zu überhören ist und in Anbetracht des eng zu bemessenden Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke für ein hinreichende Unterscheidung sorgt. Dabei ist auch zu beachten, dass gerade Vokale das Gesamtklangbild maßgeblich beeinflussen, so dass Abweichungen in der Vokalfolge im Gesamtklangbild in aller Regel eher auffallen als dies bei konsonantischen Unterschieden der Fall ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 193).

Bei einer Aussprache der angegriffenen Marke mit einer Betonung von "Panero" auf der zweiten Silbe verliert die Übereinstimmung in dem Bestandteil "Pane" bereits wegen der unterschiedlichen Akzentuierung beider Markenwörter an Gewicht. Der Bestandteil "Pane" wird in diesem Fall auf Seiten der angegriffenen Marke zwar weniger deutlich wahrgenommen; vielmehr erscheint die angegriffene Marke aufgrund der Betonung der zweiten Silbe und der sich daraus ergebenden gedehnten Aussprache des Vokals "e" in klanglicher Hinsicht eher als einheitlicher Begriff. Im Vergleich zur Widerspruchsmarke bestehen deutliche und im Gesamtklangbild auch bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen unüberhörbare Abweichungen im Sprech- und Betonungsrhythmus zu der auf der Endsilbe betonten Widerspruchsmarke "Panerie", so dass eine hinreichend sichere Unterscheidung der Markenwörter in klanglicher Hinsicht gewährleistet ist.

Soweit bei der Widerspruchsmarke im Ausnahmefall eine Betonung auf der zweiten Silbe in Betracht zu ziehen ist, erfolgt konsequenterweise eine getrennte Aussprache der vokalischen Schlußlaute "i" und "e" wie z. B. bei Tragödie, Komödie, Familie, Materie, Bakterie usw.. In diesem Fall unterscheiden sich die Vergleichsbezeichnungen im Sprech- und Betonungsrhythmus und damit im klangli-

chen Gesamteindruck dann aber noch sehr viel deutlicher, so dass insoweit die Bejahung einer Verwechslungsgefahr erst recht nicht in Betracht kommt.

Nach Auffassung des Senats weisen beide Marken auch in schriftbildlicher Hinsicht einen hinreichenden Abstand auf. Wenngleich die Gesichtspunkte Sprech- und Betonungsrhythmus - anders als bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr - hier nicht zum Tragen kommen, unterscheiden sich die Endvokale "o" bzw. "ie" bei Normalschreibweise mit großem Anfangsbuchstaben und nachfolgender Kleinschreibung als auch bei einer Wiedergabe in Versalien durch ihre unterschiedliche Länge als auch vor allem in ihrer Umrisscharakteristik so deutlich, dass beide Marken ihrem Gesamteindruck nach unter Beachtung der auch insoweit bedeutsamen Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Bestandteils "Pane" einen hinreichenden Abstand aufweisen. Einer Verwechslungsgefahr wirkt zudem entgegen, dass das Schriftbild von Marken - anders als diesem beim schnell verklingende gesprochene Wort der Fall ist - erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnungen gestattet (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 206 m. w. N.), so dass schon aus diesem Grund auch vergleichsweise größeren Annäherungen der Vergleichsbezeichnungen hinzunehmen sind, ohne dass dies zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr führen muss.

Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen ist ebenfalls nicht ersichtlich. Insbesondere besteht nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Sie weisen zwar einen identischen Anfangsbestandteil auf; jedoch ist dieser wegen seines beschreibenden Charakters nicht geeignet, etwa als kennzeichnungskräftiger Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden zu wirken oder die Annahme einer engen Verbindung der Unternehmen zu begründen.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg

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

Knoll

Metternich

Merzbach

Hu