



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 153/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 19 775.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juni 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. August 2010 aufgehoben.
2. Die Marke 307 19 775.1 ist auf den Widerspruch aus der Marke 304 14 661.7 zu löschen.

Gründe

I.

Gegen die am 24. März 2007 angemeldete und am 20. Oktober 2008 u. a. für die Dienstleistungen der

Klasse 41: Erziehung und Ausbildung

eingetragene Wortmarke 307 19 775.1

Galerie

hat die Widersprechende am 5. Dezember 2008 aus ihrer am 12. März 2004 angemeldeten farbigen (grün / weißen) Wort-/Bildmarke 304 14 661.7



die seit 3. September 2004 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen und dabei u. a. für die Dienstleistungen der

Klasse 41: Erziehung und Ausbildung

eingetragen ist, Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 24. August 2010 zurückgewiesen.

Dazu ist ausgeführt, selbst im Bereich der identischen Dienstleistungen und bei dem danach anzulegenden strengen Maßstab halte die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen im Sinn des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke ein.

Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

„Galerie“ und „Galeria“ seien klanglich sehr ähnlich. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Wort-Bildmarke, bei der das Publikum in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumesse. Daher werde die Widerspruchsmarke mit „Galeria“ benannt werden. Da „Galeria“, das aus dem Spanischen oder Italienischen stamme, dem entsprechenden deutschen Wort „Galerie“ sehr ähnlich sei und z. B. auf „Kunstgalerie“ hinweise oder eine Einkaufsgalerie, die auch Erbringungsort für die Dienstleistungen Erziehung oder Ausbildung sein könne, sei der Begriff beschreibend. Daher könne die graphische Gestaltung nicht außer Betracht gelassen werden, denn bei einem beschreibenden Wortbestandteil trage der Bildbestandteil zur Unterscheidbarkeit bei.

Der Beschluss ist am 31. August 2010 an die Widersprechende versendet worden.

Sie hat am 16. September 2010 Beschwerde eingelegt .

Dabei wendet sie sich insbesondere gegen die Annahme von lediglich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke und eines ausreichenden bildlichen Unterschieds der Marken, der auch eine klanglicher Verwechslungsgefahr beseitige.

Die Widerspruchsmarke genieße deutschlandweit eine hohe Bekanntheit. Diese beziehe sich nicht nur auf typische Dienstleistungen des Einzelhandels. Einzelhandelsunternehmen seien auch Ausbilder. Unter der Marke „Galeria“ bilde der Konzern der Widersprechenden in den einzelnen Vertriebslinien regelmäßig aus. Im Rahmen einer modernen und praxisorientierten Ausbildung betreue das Unternehmen ca. 1.000 Auszubildende in unterschiedlichen Berufsbildern. Es gebe darüber hinaus bundesweit rund 70 sogenannte Lernkooperationen mit Schulen. Hier werde unter der Marke „Galeria“ Ausbildung und Erziehung gefördert.

„Galerie“ und „Galeria“ seien für Ausbildungs- und Erziehungsdienstleistungen nicht beschreibend und damit auch ausreichend kennzeichnungsstark. Aus Verbrauchersicht bedürfe es im Hinblick auf die benannten Dienstleistungen einer gedanklichen Herleitung, zumindest einer analysierenden Betrachtungsweise, was eindeutig gegen eine beschreibende Eigenschaft spreche. Demnach komme dem Bildteil in der Widerspruchsmarke keine erhöhte Bedeutung zu.

Damit seien „Galerie“ und „Galeria“ klanglich verwechselbar.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. August 2010 aufzuheben und

die Marke 307 19 775.1 „Galerie“ zu löschen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens, hat zu der Beschwerde auch nach Aufforderung durch das Gericht keine Stellungnahme abgegeben.

II.

Die statthafte und zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Es besteht nach Auffassung des Senats im Bereich der Dienstleistungen Erziehung und Ausbildung bei Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1. Da kein Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vorliegt und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem die Widersprechende ausreichend Gelegenheit hatte, ihre Beschwerde zu begründen, und die Inhaberin des angegriffenen Zeichens ausreichend Gelegenheit hatte, zu der Beschwerde der Widersprechenden schriftlich Stellung zu nehmen (§ 69 MarkenG).

2. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG u. a. zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Dabei stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein größerer Grad einer Komponente den geringeren Grad einer anderen ausgleichen kann (st. Rspr.; vgl. BGH 2010, 235 - AIDA / AIDU; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel / Autec).

3. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und durchschnittlichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke hält das angegriffene Zeichen im Bereich der identischen Dienstleistungen den zu fordernden deutlichen Markenabstand nicht ein.

a) Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Soweit die Widersprechende eine erhebliche Bekanntheit ihrer Marke geltend macht, ist dies jedenfalls für eine Verwendung der Widerspruchsmarke für die hier maßgeblichen Dienstleistungen der Klasse 41 nicht genügend dargetan.

Dass ein großes Unternehmen sein Personal im größerem Umfang ausbildet, kann unterstellt werden. Inwieweit dies für andere geschieht, hat die Widersprechende nicht erläutert.

Letztlich kann die Frage, ob die Widerspruchsmarke insoweit über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, allerdings dahinstehen, denn das angegriffene Zeichen wahrt schon bei angenommener durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den einzuhaltenden deutlichen Abstand nicht.

b) Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist grundsätzlich vom Gesamteindruck der betrachteten Zeichen auszugehen. Dieser unterscheidet sich zwar aufgrund des Bildbestandteils der Widerspruchsmarke, der in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung findet.

Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen misst das Publikum, wie die Markenstelle in der angegriffenen Entscheidung zutreffend festgestellt hat, beim klanglichen Vergleich dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform

eine prägende Bedeutung zu (Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 332 m. w. N.).

Aufgrund des Umstands, dass der Bildbestandteil zumindest bei mündlicher Wiedergabe zurücktritt (vgl. BGH GRUR 2006, 60, 62 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862 - Malteserkreuz; GRUR 2008, 903, 905 - Sierra Antiguo), stehen sich im klanglichen Vergleich „Galerie“ und „Galeria“ gegenüber. Diese unterscheiden sich lediglich durch den zusätzlichen Endvokal „A“ in der Widerspruchsmarke, was klanglich nicht ausreichend ins Gewicht fällt, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

„Galerie“ und der Wortbestandteil „Galeria“ der Widerspruchsmarke stimmen bei der Aussprache in der wesentlichen Laut- und Buchstabenfolge „Galeri-“ bis auf den letzten Buchstaben überein. Auch Sprech- und Betonungsrhythmus sind im Wesentlichen gleich.

Angesichts dieser deutlichen Gemeinsamkeiten kann die verbleibende Abweichung am Ende der Wörter nicht für eine ausreichende Differenzierung sorgen, zumal der Verbraucher die Wörter in der Regel nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung meist aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes gewinnt.

Für die Feststellung der Verwechslungsgefahr ist die gegebene klangliche Nähe entgegen der Annahme der Markenstelle und der Inhaberin des angegriffenen Zeichens ausreichend.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verbraucher in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235 - Nr. 15 - AIDA / AIDU; GRUR 2009, 484, 487 - Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60 ff.- Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder; MarkenR 2008, 325, 329 Rn. 37 - idw; Mar-

kenR 2008, 393, 395 Rn. 21- Heitec; BPatG, Beschluss vom 24. Oktober 2008, Az.: 25 W (pat) 38/07; BeckRS 2009, 06611 - Gerken; Beschluss vom 10. Mai 2011, Az.: 27 W (pat) 137/10 - Dux / Doc's).

Die vom Europäischen Gerichtshof in der o. g. Zirk / SIR -Entscheidung berücksichtigte Neutralisierung durch den Sinngehalt kann der klanglichen Verwechslungsgefahr nur entgegenwirken, wenn das angesprochene Publikum die Unterschiede in der Bedeutung auch und gerade akustisch wahrnimmt, weil der Sinn sonst gar nicht zum Tragen kommen kann.

Hier bestehen schon keine auffälligen Unterschiede im Sinngehalt.

Mangels einer Kennzeichnungsschwäche von „Galeria“ ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Erziehung und Ausbildung nicht auf die Graphik beschränkt. Insoweit ist weder der begriffliche noch der klangliche Gehalt der Widerspruchsmarke schutzunfähig, so dass die Widerspruchsmarke auch insoweit Schutz beanspruchen kann und „Galeria“ selbständig eine klangliche Verwechslungsgefahr begründen kann - anders als bei Marken, die nur aus einer Graphik bestehen (BGH GRUR 2006, 60, III.4.e - coccodrillo) oder bei denen nur diese schutzfähig ist (BPatG Mitt. 2004, 315, II.3.b - Frish).

Eine abweichende Beurteilung ist hier auch nicht deshalb geboten, weil der Bildbestandteil die Marke nicht derart beherrscht, dass das Wort kaum noch beachtet wird. Der Wortbestandteil ist deutlich erkennbar. Auch prägt der Bildbestandteil die Marke nicht in einer Weise, die mit der vergleichbar wäre, die der Entscheidung des EuG MarkenR 2005, 530 - Limoncello (m. Anm. Bender, MarkenR 2006, 60, 61 III.2.b) zu Grunde lag. Der Bildbestandteil verleiht - anders als der mit Zitronen verzierte runde Teller im Limoncello-Fall - dem angegriffenen Zeichen vorliegend keinen ganz besonderen bildlichen Reiz. Der Bogen über dem Wort „Galeria“ besitzt keine hohe Kennzeichnungskraft. Er wirkt ebenso wie die rechteckige grüne Unterlegung lediglich als Ornament. Die graphische Gestaltung dominiert den Wortbestandteil daher nicht.

Gründe, warum die klangliche Zeichenähnlichkeit vorliegend ausnahmsweise außer Betracht bleiben soll, sind nicht ersichtlich. Auch wenn bei den hier in Frage stehenden Dienstleistungen die Kommunikation mit Kunden / Medien weitgehend schriftlich erfolgen sollte, würde dies nicht rechtfertigen, die klangliche Zeichenähnlichkeit unbeachtet zu lassen (vgl. BGH, MarkenR 2008, 325, 329 Tz. 38 - idw), zumal die mündliche Nennung bzw. Kommunikation, z. B. im Rahmen von Nachfragen, Empfehlungen etc. zu erwarten ist.

c) Neben der klanglichen ist auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu bejahen, da der Begriff „Galerie“ in dem Wort „Galeria“ klar hindurch scheint, unabhängig davon, welcher Sprache das Publikum „Galeria“ letztendlich zuordnet und ob ihm die genauen Übersetzungsbedeutungen bekannt sind.

4. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

5. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr