



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 510/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. November 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 032 240

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2012 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 30 2010 032 240

ZANETTI

für die Waren

Klasse 33: Liköre, insbesondere Amaro- und Limoncello-Liköre

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 397 25 823

BARNETTI.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 12. Dezember 2012 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichsmarken bejaht und auf Grund des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass zwar die Benutzung der prioritätsälteren Marke „BARNETTI“ glaubhaft nachgewiesen sei, der auf Grund von Warenidentität bzw. hochgradiger Warenähnlichkeit nötige große Markenabstand zum Ausschluss von Verwechslungen sei hier allerdings nicht eingehalten. So ergäben sich in schriftbildlicher Hinsicht im Vergleich Übereinstimmungen im längsten Wortteil. Auch bei der Gegenüberstellung des Klangbildes der beiden Marken seien die Übereinstimmungen überwiegend, zwei von drei Silben würden völlig identisch klingen. Bedenke man, dass gerade im Getränkesektor mündliche Bestellungen oftmals bei geräuschintensivem Hintergrund erfolgten, sei davon auszugehen, dass die geringen Abweichungen „ZA-„ gegenüber „BAR-„ (auch durch das eingeschobene klangschwache „R“) leicht überhört würden. Nachdem begrifflich beide Marken jeweils nur Phantasiewörter darstellten, seien bei zu unterstellender normaler Kennzeichnungskraft der Marken Verwechslungen in hoher Zahl zu erwarten, so dass nach § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG die angegriffene Marke zu löschen sei.

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie meint, die rechtserhaltene Benutzung sei nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden. Im Hinblick auf eine Zeichenähnlichkeit vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass weder eine schriftbildliche noch eine klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen ZANETTI und BARNETTI bestünde. Dem deutschen angesprochenen Verkehrskreis sei die italienische Ver-

kleinerungsform „etti“ bekannt und diese daher kennzeichnungsschwach. Eine Übereinstimmung in lediglich diesem Bestandteil begründe keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit. Bei der Endung „etti“ handele es sich um eine gängige italienische Wendung. Gerade im Bereich der Lebensmittel sei dem deutschen Verkehrskreis die Endung „etti“ als beschreibende Angabe z. B. für eine schmalere Form der Nudel, wie z. B. bei Spaghetti etc., geläufig. Die deutschen Verkehrskreise sähen die Endbuchstabenfolge „etti“ sowohl bei der Widerspruchsmarke als auch bei der angegriffenen Marke als beschreibend und äußerst kennzeichnungsschwach an, aufgrund der hohen Bedeutung von Pasta-Namen, Italien als beliebtem Urlaubsland selbst und der zahlreichen italienischen Gaststätten. Auch bei alkoholischen Getränken sei der Verkehr an die Verwendung des Bestandteils „etti“ gewöhnt. Demzufolge stünden sich maßgeblich die Wortanfänge „ZAN“ (3 Buchstaben) und „BARN“ (4 Buchstaben) gegenüber, die klangliche und schriftbildliche Unterschiede aufwiesen. Beide Marken seien in Form eines italienischen Namens gebildet. Demzufolge sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2012 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die in den angegriffenen Beschlüssen vertretene Rechtsauffassung, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichend glaubhaft gemacht sei und zwischen den beiderseitigen Marken Verwechslungsgefahr bestehe, für zutreffend. Die klanglichen Unterschiede der Marken seien nicht ausreichend, da diese im Gesamteindruck nicht hinreichend in Erscheinung träten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2010, 235 – AIDA/AIDU). Zudem ist die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, sowie die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrskreises beim Erwerb der fraglichen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd). Billige Produkte des täglichen Gebrauchs werden häufig erworben, ohne dass der Abnehmer den jeweiligen Kennzeichnungen besondere Aufmerksamkeit zuwendet. Demgegenüber gehen dem Kauf hochwertiger Gegenstände oder der Inanspruchnahme aufwendiger Leistungen meist eingehende Überlegungen und Prüfungen der Marktlage voraus, die auch die dort vorkommenden Marken mit einbeziehen, deren Unterschiede somit eher ins Bewusstsein gelangen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO).

Ausgehend von diesen maßgeblichen Grundsätzen ist eine markenrechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken, bei unter-

stellter durchschnittlicher, ungeschmälerter Kennzeichnungskraft und unabhängig von Benutzungsfragen unterstellter Identität der beiderseitigen Waren nicht gegeben. Dies erfordert zwar, wie die Markenstelle insoweit zutreffend festgestellt hat, einen großen, deutlich wahrnehmbaren Abstand der Marken. Dieser ist jedoch in jeder Richtung, also auch in klanglicher Hinsicht, gewahrt.

Bei Betrachtung der Ähnlichkeit stimmen beide Zeichen in den 5 Buchstaben „NETTI“ überein. Der Beginn der Zeichen unterscheidet sich jeweils, wobei die Widerspruchsmarke die Buchstabenfolge „BAR“ und die angegriffene Marke „ZA“ aufweist, wie bereits die Markenstelle zutreffend herausgestellt hat.

Mit der Markeninhaberin ist anzunehmen, dass die Buchstabenfolge „-etti“ dem deutschen angesprochenen Verbraucher durchaus durch den Gebrauch italienischer Wörter bzw. Namen im Deutschen bekannt ist, selbst wenn der deutsche Verbraucher im Durchschnitt der Buchstabenfolge „etti“ keine Bedeutung im Sinne einer Verniedlichung oder eines maskulinen Plurals wird zuordnen können. Insofern kann auf die überzeugenden Ausführungen in der Beschwerdebegründung vom 22. April 2013 und die zugehörigen Nachweise verwiesen werden. Daher ist von einem in den Hintergrundtreten der gewöhnlichen Buchstabenfolge „etti“ auszugehen, die sich damit als kennzeichnungsschwach erweist. Zudem nimmt der Verbraucher regelmäßig den Anfang eines Wortes aufmerksamer wahr als sein Ende.

Der Zeichenvergleich hat sich daher bei schriftbildlichem Vergleich auf die Silben „BAR“ und „ZA“ (nicht aber BARN und ZAN, da dies nicht einer korrekten Silbentrennung entspricht) zu konzentrieren. Hier weist das „Z“ der angegriffenen Marke eine durch den schräg links verlaufenden Strich zwischen Ober- und Unterlänge eine andere Gestaltung auf, als die nach rechts verlaufende Rundungen des Buchstaben „B“ der Widerspruchsmarke. Zudem weist die Widerspruchsmarke einen weiteren Buchstaben in der ersten Silbe auf, nämlich ein „R“. Die erste Silbe der Widerspruchsmarke ist folglich merklich länger als die der angegriffenen

Marke. Daher ist entgegen der Auffassung im angefochtenen Beschluss eine schriftbildliche Ähnlichkeit in der ersten Silbe der Zeichen zu verneinen, allenfalls als gering anzusehen.

Klanglich wäre für den des Italienischen mächtigen Teil des Verkehrs zunächst von einer richtigen italienischen Aussprache auszugehen. Die Widerspruchsmarke wird dann drei-silbig als „BAR-NET-TI“ mit rollendem „r“ ausgesprochen, während die angegriffene Marke als „SA-NET-TI“ ausgesprochen wird, da das „Z“ im Italienischen als weiches „S“ ausgesprochen wird. Das B und das Z werden beide weich ausgesprochen, so dass je nach äußeren akustischen Umständen beide Buchstaben ähnlich klingen könnten. Bei korrekter italienischer Aussprache wird jedoch der angesprochene Verbraucher das gerollte R in der ersten Silbe der Widerspruchsmarke wahrnehmen und das Fehlen desselben in der angegriffenen Marke. Spätestens an dieser Stelle nimmt der angesprochene Verbraucher einen klanglichen Unterschied wahr.

Geht man dagegen von den Verkehrskreisen aus, die die Ausspracheregeln der italienischen Sprache nicht beherrschen und beide Begriffe eher „Deutsch“ aussprechen, so stehen sich klanglich „BAR-NET-TI“ und „ZA-NET-TI“ gegenüber. Die Silbe „ZA“ wird der deutsche Verbraucher mit scharfen „s“ aussprechen (ZA klingt dann etwa wie „tsa“), während er „BAR“ mit einem weichen „B“ aussprechen wird. Bei der Betonung des „R“ wird ein Süddeutscher (z. B. Bayer) das „r“ betonter aussprechen als jemand aus nördlicheren Bundesländern. Abhängig von dem lokalen Dialekt, wird das „r“ in „BAR“ entweder ausgesprochen oder verschluckt. Spätestens aber beim klanglichen Vergleich zwischen dem scharf ausgesprochenen „Z“ und dem weich ausgesprochenen „B“ im Deutschen wird der Verbraucher direkt am Anfang beider Marken einen klanglichen Unterschied feststellen. Der Klang der kennzeichnungsschwachen, gebräuchlichen Endung „netti“ vermag den klanglichen Unterschied am Anfang der Marken nicht untergehen zu lassen.

Eine klangliche Ähnlichkeit ist daher entgegen der Auffassung im angefochtenen Beschluss in der Gesamtheit zu verneinen.

Hinzu kommt, dass, anders als von der Markenstelle ausgeführt, jedenfalls das Anmeldezeichen eine Bedeutung aufweist. Für die angegriffene Marke „Zanetti“ kann man z. B. der Internetseite www.significato.eu entnehmen, dass der „Familienname Zanetti in ganz Norditalien verbreitet“ sei, was sich auch dem inländischen Verbraucher, der an italienische Namen als Kennzeichen gewöhnt ist (vgl. nur Fiat, Barilla, Prada), aufdrängt. Den Begriff Zanetti wird der Verbraucher daher ebenfalls (auch) als Familiennamen aufnehmen, insbesondere durch die auch in Deutschland bekannte Kaffeemarke Segafredo Zanetti. Auch das Modelabel Zanetti (siehe www.zanetti.com) mag durchaus Bekanntheit in Deutschland erlangt haben.

Im Gesamteindruck ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Zeichen daher nicht gegeben.

Daher war der mit der Beschwerde angegriffene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Hermann

Bb