



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 309/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
20. April 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 58 419

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des DPMA vom 13. Mai 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch auch für die Waren

„Eierprodukte, Milch und Milchprodukte, Fleischprodukte; Back- und Konditorwaren; gastronomische Dienstleistungen, nämlich Verpflegung von Gästen, auch in Schnellimbissrestaurants oder an Imbissständen“

zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 14 720 die Löschung der Marke 300 58 419 angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 35 und 42

„Eierprodukte, Milch und Milchprodukte, Fleischprodukte; Kaffee, Tee; Back- und Konditorwaren, Speiseeis; Unterstützung und Beratung bei der Planung und Errichtung von Gastronomiebetrieben, nämlich die Erarbeitung von wirtschaftlichen Konzepten, von Wirtschaftsplänen und des Erscheinungsbildes von gastronomischen Betrieben; gastronomische Dienstleistungen, nämlich Verpflegung von Gästen, auch in Schnellimbissrestaurants oder an Imbissständen“

ist seit dem 9. Oktober 2001 die Wortmarke 300 58 419

„Pastaria Barilla“.

Widerspruch eingelegt hat die Inhaberin der für diverse Back- und Getreidepräparate der Klassen 29 und 30, nämlich

Fertiggerichte, Teilfertiggerichte, verzehrfertige Imbißprodukte, Halbfertiggerichte sowie Feinkostsalate, jeweils im wesentlichen bestehend aus Fleisch und/oder Fleischerzeugnissen und/oder Geflügel und/oder Geflügelerzeugnissen und/oder Fisch und/oder Fischerzeugnissen und/oder Schalentieren und/oder Weichtieren und/oder Erzeugnissen aus Weich- und/oder Schalentieren und/oder Gemüse und/oder Früchten und/oder Backwaren und/oder Kartoffeln und/oder

Pilzen und/oder Teigwaren und/oder Reis und/oder für die menschliche Ernährung zubereitetem Getreide, auch unter Hinzufügung von Käse und/oder Saucen (außer Salatsaucen); Teigmischungen zum Herstellen von Teigwaren; Saucen (einschließlich Salatsaucen); Saucenfonds und Saucenansätze für kalte und warme Zubereitungen; Tomatenzubereitungen; Gewürze, Gewürzmischungen, Kräuter und Kräutermischungen, jeweils auch als Extrakte; Speisewürzen, Würzmittel, Würzmischungen, Würzzubereitungen; Binde- und Lockerungsmittel für Auflaufgerichte, soweit in Klasse 29 enthalten; Binde- und Lockerungsmittel für Auflaufgerichte, soweit in Klasse 30 enthalten; Fixprodukte als Küchenhilfsmittel in getrockneter, pastöser oder flüssiger Form, bestehend aus würzenden Zutaten, technischen Hilfsstoffen für Lebensmittel wie Dickungsmitteln oder Emulgatoren und geschmacksgebenden Zutaten, insbesondere Milcherzeugnissen und/oder Gemüse und/oder Früchten und/oder Pilzen; alle Waren soweit möglich auch in tiefgekühlter und/oder gefriertrockneter Form

geschützten Wortmarke 397 14 720

„Pastaria“,

die seit dem 30. März 1998 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, es bestehe keine Gefahr von Verwechslungen zwischen beiden Marken. Auch vor dem Hintergrund nahestehender Waren und Dienstleistungen hielten die Marken im Gesamteindruck den erforderlichen erheblichen Abstand ein. Die angegriffene Marke werde nicht durch

den identischen Bestandteil „Pastaria“ geprägt, weil dieser dem Verkehr, u.a. aufgrund von Reisen nach Italien, als Etablissementbezeichnung für Nudelrestaurants geläufig und daher kennzeichnungsschwach sei, was den Verkehr davon abhielte, den weiteren Bestandteil, der einen Familiennamen und gerade nicht die Firmenkennzeichnung der Markeninhaber darstelle, wegzulassen. Vielmehr wirke die angegriffene Marke wie ein zusammengehöriger Ausdruck, insbesondere durch den einheitlichen italienischen Klang, die sich wiederholenden Klangbilder und den lautmalerischen Bezug der Worte aufeinander.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die unter Einreichung einer eidesstattlichen Versicherung und weiteren Unterlagen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke durch Benutzung geltend macht und rügt, dass die Markenstelle nicht ausreichend die Rechtsprechung zu Firmenzusätzen berücksichtigt habe, wobei es angesichts der hohen Bekanntheit von „Barilla“ unerheblich sei, dass es sich nicht um die Firma der Markeninhaber selbst handle.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaber beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie schließen sie sich den Ausführungen der angefochtenen Beschlüsse an und erklären, dass die Kontaktaufnahme mit der Firma B... bis jetzt noch zu keinem Ergebnis geführt habe.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist hinsichtlich der im Tenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen begründet, da die Vergleichsmarken insoweit verwechselbar ähnlich im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, wobei von einer Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Hinsichtlich der Waren stehen sich teilweise hochgradig ähnliche Produkte gegenüber, was wohl auch von den Markeninhabern nicht in Abrede gestellt wird. Dies gilt in erster Linie für die „Eierprodukte, Milch und Milchprodukte, Fleischprodukte; Back- und Konditorwaren“ der angegriffenen Marke, die sämtlich als wesentlicher Bestandteil in den „Fertiggerichten, ... im wesentlichen bestehend aus ... Fleisch oder Fleischerzeugnissen ... und/oder Backwaren ... und /oder Teigwaren ..., auch unter Hinzufügung von Käse“ der Widerspruchsmarke vorkommen können oder ansonsten mit den „Teigmischungen zum Herstellen von Teigwaren“ in engem Bezug stehen. Die noch verbleibenden Waren der angegriffenen Marke „Tee, Kaffee, Speiseeis“ sind hingegen eindeutig unähnlich mit den Widerspruchswaren, denn beachtliche Berührungspunkte zu den „Soßen, Gewürzen, Binde- oder Lockerungsmittel für Auflaufgerichte, Fixprodukte als Küchenhilfsmittel ...“ oder sonstigen Waren, für welche die Widerspruchsmarke geschützt ist, liegen nicht vor. Bei den Dienstleistungen, die mit Waren grundsätzlich eher unähnlich sind, lässt sich eine Ähnlichkeit von „Verpflegung von Gästen“ mit den „Fertiggerichten“ bejahen, da es zahlreiche Wettbewerber gibt, die sowohl Fertiggerichte anbieten als auch über Restaurationsflächen verfügen (z.B. Mc.Donalds, Nordsee, Wienerwald, Pizzahut etc.). Die verbleibenden Dienstleistungen der angegriffenen Marke weisen jedoch als reines Franchiseangebot keine engen Berührungspunkte zum

Warenangebot der Widerspruchsmarke auf, so dass der Widerspruch insoweit bereits wegen mangelnder Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit erfolglos bleiben musste.

Hinsichtlich der verbleibenden Waren und Dienstleistungen ist jedoch bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein eher strenger Maßstab anzulegen, zumal sie sich auch an Endverbraucher richten. Der danach erforderliche deutliche Abstand zur älteren Widerspruchsmarke wird von der jüngeren Marke nicht mehr eingehalten.

Zwar werden die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen Länge nicht miteinander verwechselt werden und genau so wenig kann eine Verwechslungsgefahr allein schon aus dem Umstand abgeleitet werden, dass die sich gegenüberstehende Marken identische Bestandteile aufweisen, so dass die Gefahr von Verwechslungen, wie auch die Beteiligten richtig erkannt haben, nur dann in Betracht kommt, wenn der älteren Marke der Bestandteil „Pastaria“ der angegriffenen Marke isoliert kollisionsbegründend gegenübergestellt wird.

Grundsätzlich wird einer Marke durch ihre Eintragung Schutz nur in der eingetragenen Form gewährt, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit geprüft wird. Daraus folgt jedoch nicht, dass bei der Prüfung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer jüngeren Marke und einer älteren Widerspruchsmarke ausnahmslos von der jeweiligen Marke in ihrer Gesamtheit auszugehen ist. Maßgebend ist vielmehr jeweils der Gesamteindruck der betreffenden Marke, der in Ausnahmefällen vorrangig auch durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt werden kann. Kollisionsbegründend ist ein solcher Bestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn er den Gesamteindruck der Marke dergestalt prägt, dass neben ihm ein weiterer oder mehrere andere Bestandteile in den Hintergrund treten.

Setzt sich eine Marke - wie hier die jüngere Marke - aus einer Herstellerangabe und einem weiteren Bestandteil zusammen, so ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Herstellerangabe etwa deshalb in den Hintergrund tritt, weil die angesprochenen Verkehrskreise sich vorrangig an einer in der Marke neben der Herstellerangabe enthaltenen weiteren Bezeichnung orientieren. Als maßgebliche Kriterien für die Beurteilung dieser Frage kommt es neben der Bekanntheit oder zumindest Erkennbarkeit des Firmennamens der Widersprechenden auch auf die Kennzeichnungskraft des neben diesem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Bestandteils sowie die Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warenssektor an (BGH GRUR 2002, 342 „Astra/Estra Puren“ mwNachw.).

Dass vorliegend der zusätzliche Bestandteil der jüngeren Marke als Firmenname - allerdings nicht der Markeninhaber - auch für die hier betroffenen Verkehrskreise ohne weiteres erkennbar, wenn nicht sogar bekannt ist, wird wohl auch von den Markeninhabern nicht bestritten; soweit sie allerdings aus diesem Umstand schließen, dass schon deshalb der weitere Bestandteil „Pastaria“ den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nicht prägen könne, kann dem nicht gefolgt werden. Eine solche Beurteilung käme nur dann in Betracht, wenn sich die angesprochenen Verkehrskreise auf dem hier relevanten Branchensektor bei aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marken tatsächlich ausschließlich an der Unternehmensbezeichnung orientieren oder dieser gegenüber anderen Warenkennzeichnungen eine vergleichsweise stärkere Bedeutung zumessen würden. Dies ist im vorliegenden Fall weder geltend gemacht worden noch anderweitig ersichtlich. Ansonsten ist die Prägungswirkung abhängig von der Kennzeichnungskraft der jeweils gewählten Produktbezeichnung; je griffiger und einschlägiger die Produktmarke ist, um so mehr tritt die Herstellerangabe als überflüssig in den Hintergrund. Bei aus Firmen- und Produktkennzeichnung kombinierten Marken erhält in diesen Fällen die kennzeichnungskräftige Produktbezeichnung dann Vorrangstellung und wird vom Verkehr als die eigentliche Warenkennzeichnung angesehen mit der Folge, dass in markenregisterrechtlicher Sicht dieser Bestandteil damit den Gesamteindruck der Marke prägt. Dies hat der Bundesgerichtshof

grundlegend in seiner Entscheidung „Blendax Pep“ (GRUR 1996, 404) festgehalten und so liegen die Dinge auch hier, auch wenn der bekannte Firmenname im vorliegenden Fall nicht auf die Markeninhaber weist. Dies kann der angegriffenen Marke jedoch nicht zugute kommen, weil dies der angesprochene Verkehr nicht weiß und weil zudem eine Übertragung auf die bekannte Firma nicht ausgeschlossen ist. Hingegen handelt es sich bei dem in beiden Marken identischen Wort „Pastaria“ um einen reinen Phantasiebegriff, der sich aufgrund seiner Kürze und Prägnanz durchaus als Produktkennzeichnung eignet und vom Verkehr auch entsprechend aufgegriffen wird. Hierfür spricht zunächst, dass die Widerspruchsmarke ohne diesbezügliche Beanstandung eingetragen worden ist. Darüber hinaus ist aber auch nicht ersichtlich, welcher beschreibende Anklang darin enthalten sein soll. Ein entsprechendes Wort ist in Wörterbüchern oder Fachlexika nicht zu ermitteln. Die Behauptung der Markeninhaber sowie der Markenstelle, es handele sich lediglich um einen werbewirksamen Hinweis auf ein Nudelrestaurant und damit auf die besondere Qualität, ist daher eher spekulativ und auch nicht durch die Internetfundstellen gedeckt, von denen ein Großteil ohnehin die Widersprechende selbst mit markenmäßiger Verwendung betrifft. Im übrigen findet sich der Begriff „Pastaria“ zwar auch im Zusammenhang mit Speisestätten (u.a. für die Mensa in Illmenau oder für ein Cafe in Bayreuth), ohne jedoch einen konkreten Sinngehalt erkennen zu lassen, wobei ebenso die Schreibvariante „Pasteria“ auftaucht, die ebenfalls lexikalisch nicht nachweisbar ist. Dementsprechend bleibt der konkrete Sinngehalt eher diffus, zumal die Nachfrage des Senats bei italienischen Muttersprachlern ebenfalls nur auf Unverständnis gestoßen ist. Selbst wenn die Verkehrskreise wegen der ähnlichen Wortbildung zu „Spaghetteria“ und „Pasticceria“ - nach einer Reihe von gedanklichen Schritten - zu der Vorstellung gelangen sollten, es handele sich um ein Nudelrestaurant, lässt sich hieraus zumindest für einen Teil der Waren wie „Fleischprodukte“ oder „Back- und Konditorwaren“ kein für die Abnehmer bedeutsamer Umstand erkennen. Auch wenn man dem streitigen Bestandteil eine Werbeanpreisung entnehmen wollte, so wäre sie doch zweifellos sprachunüblich und damit fantasievoll, womit dem Wort auch als Etablissementsbezeichnung zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen

ist. Hinzu kommt, dass die Widersprechende unter Vorlage entsprechender Belege unwidersprochen und überzeugend eine gesteigerte Benutzung ihrer Marke dargelegt hat, was sogar die Anerkennung eines erweiterten Schutzzumfangs rechtfertigt.

Für den Senat bestehen daher keine Bedenken, diesen Bestandteil der Widerspruchsmarke isoliert kollisionsbegründend heranzuziehen, so dass sich identische Markenwörter gegenüberstehen, was angesichts der Waren- und Dienstleistungssituation zwangsläufig zur Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen führt.

Bei dieser Sach- und Rechtslage musste die Beschwerde der Markeninhaberin im beschriebenen Umfang Erfolg haben. Im übrigen war sie zurückzuweisen.

Zu einer Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung, MarkenG § 71.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Bb/Fa