



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 266/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
9. Februar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 05 336

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 9. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 1. Februar 1999 angemeldete Wortbildmarke

Café Roma

ist am 19. März 1999 für die Dienstleistungen

"Verpflegung von Gästen"

unter der Nummer 399 05 336 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 22. April 1999.

Die Inhaberin der am 23. Oktober 1998 für die Waren und Dienstleistungen

"Kaffee; Unterhaltung, Freizeit und Erholung; Betrieb von Bars und Cafeterien"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr 394 429



hat dagegen Widerspruch erhoben. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ist im Beschwerdeverfahren bestritten worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes mit Beschluss vom 30. Juli 2002 zunächst die angegriffene Marke gelöscht, da sie mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht werde. Auf die dagegen eingelegte Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Markenstelle mit Beschluss vom 10. Oktober 2003 durch einen Prüfer des höheren Dienstes unter Aufhebung des Erstprüferbeschlusses den Widerspruch zurückgewiesen.

Der "Betrieb von Bars und Cafeterien" der Widerspruchsmarke könne auch die "Verpflegung von Gästen" umfassen, so dass insoweit zugunsten der Widersprechenden eine hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit unterstellt werden könne. Dennoch werde die angegriffene Marke den danach gebotenen erhöhten Anforderungen an den Zeichenabstand zu der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht gerecht. In ihrem Gesamteindruck unterschieden sich die Vergleichsmarken hinreichend voneinander. Begrifflich überschneiden sich

die Vergleichsmarken zwar insofern, als sie auf ein Kaffee in Rom bzw. ein römisches Kaffee hinwiesen, im Bereich der sich gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen sei eine solche Etablissementbezeichnung aber dermaßen originalitätsschwach, dass für den Verkehr schon die Verwendung der Artikel "il" und "de" ein hinreichendes Unterscheidungsmittel biete. Allein in der Schreibweise "Cafe Roma" bestünden zahllose Verpflegungsbetriebe mit diesem begrifflichen Anklang. Die Beliebtheit einer solchen Bezeichnung sei darauf zurückzuführen, dass Italien für eine besondere Kaffee- und Barkultur stehe, die auch im Inland als Vorbild für eine bestimmte Gastronomie(einrichtung) fungiere. Angesichts dessen schließe der Verkehr aus den begrifflichen Überschneidungen der Vergleichsmarken nur auf Übereinstimmungen in Bezug auf die Art, Beschaffenheit usw. der so gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde nicht durch den Bestandteil "caffè" und "roma" geprägt, denn diese Bestandteile seien ausgesprochen originalitätsschwach, so dass sie die Artikel nicht in den Hintergrund treten ließen. Zum anderen stehe der Prägung die grafische Ausgestaltung entgegen. Der als ein Wort in einheitlicher Schreibschrift geschriebene Wortbestandteil vermittele den Eindruck der Zusammengehörigkeit. Für den Verkehr bestehe auch aus Gründen der Bequemlichkeit kein Grund, die Wörter "caffè" und "roma" herauszulesen, zumal gerade die italienischsprachigen Artikel dem Wortbestandteil ihren fremdsprachigen und damit besonderen Charakter verliehen. Die Vergleichsmarken brächte man auch wegen der Originalitätsschwäche der begrifflichen Überschneidungen nicht gedanklich miteinander in Verbindung.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 10. Oktober 2003 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Es bestehe eine Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit der Dienstleistungen der Vergleichsmarken. Eine Verwechslungsgefahr sei daher bereits bei sehr geringer Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Die Widerspruchsmarke werde durch die Substantive "caffè" und "roma" geprägt. Doch selbst wenn man das ablehnen würde, wäre der Abstand zwischen den Kennzeichen nicht hinreichend groß, um den hohen Grad der Dienstleistungsähnlichkeit auszugleichen. Bei Kollisionsfällen stehe die klangliche Verwechslungsgefahr im Vordergrund. Der Verkehr werde dem Artikel "il" und der Präposition "di" weniger Beachtung schenken, so dass diese für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Ob und wie weit in Deutschland verschiedene Cafés mit der Bezeichnung "Café Roma" existieren, spiele keine Rolle. Außerdem hätten die Wortbestandteile der beiden Marken den gleichen Sinngehalt. Dies führe selbst dann zu einer Verwechslungsgefahr, wenn man eine klangliche oder schriftbildliche Verwechslungsgefahr ablehne. Träten wörtliche Übereinstimmungen hinzu, bestehe erst recht eine Verwechslungsgefahr. Hinsichtlich der Benutzung weist die Widersprechende darauf hin, dass diese in leicht veränderter, jedoch rechtserhaltender Form erfolgt sei. Es sei unschädlich, dass die veränderte Form



il caffè... caffè

als EU-Marke 1 377 480 ebenfalls geschützt sei. Der Gesamteindruck werde durch die Veränderung nicht beeinträchtigt. Der Firmenbestandteil "IL CAFFÈ DI ROMA" sei inhaltlich gleich mit der zusammengescriebenen und handschriftlich wiedergegebenen Form "ilcaffèdiroma". Es sei lediglich das Layout des Begriffs

modernisiert und geglättet worden. Die Ergänzung "il caffè...caffé" sei glatt beschreibend und entfalte keine herkunftskennzeichnende Wirkung. In beiden Fällen falle dem Betrachter unmittelbar das Bildelement auf, das den italienischen Stiefel erkennen lasse. Es bilde den Mittelpunkt der Marke. Die Grafik sei lediglich modernisiert und präzisiert worden. Der Gesamteindruck werde jedoch nicht wesentlich verändert. Es sei davon auszugehen, dass der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansehen werde. Damit sei die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke durch die Abweichungen nicht beeinträchtigt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke. Der kennzeichnende Charakter werde verändert, da der Schutzbereich des eingetragenen Zeichens und der benutzten Form unterschiedlich sei. Zudem sei die benutzte Form ebenfalls eingetragen. Damit sei klar, dass es sich bei der benutzten Marke nicht um die Widerspruchsmarke handele. Da die Widerspruchsmarke eine Gemeinschaftsmarke sei, müsse man berücksichtigen, dass es im Gemeinschaftsmarkenrecht eine dem § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG entsprechende Regelung nicht gebe. Die sich gegenüber stehenden Zeichen seien auch nicht verwechselbar. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde nicht allein vom Wortbestandteil geprägt, sondern gleichermaßen auch vom Bildbestandteil. In visueller Hinsicht bestehe insgesamt keine Verwechslungsgefahr. Auch phonetisch seien die Zeichen hinreichend unterschiedlich. Selbst wenn man lediglich den Wortbestandteil "ilcaffediroma" mit der angegriffenen Marke vergleiche, fielen die unterschiedliche Zeichenlänge, Silbenzahl und Vokalfolge auf. Bei dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke dürften nicht lediglich die Wörter "caffé" und "roma" herausgegriffen werden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 9. Februar 2005 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG besteht.

Da die Inhaberin der angegriffenen Marke, deren Eintragung am 22. April 1999 veröffentlicht wurde, mit Schriftsatz vom 1. März 2004 in zulässiger Weise die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke, die am 23. Oktober 1998 eingetragen wurde, bestritten hat, sind bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die die Widersprechende eine solche glaubhaft gemacht hat (§ 125 b Nr. 4, § 43 Abs. 1 MarkenG). Weil es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Gemeinschaftsmarke handelt, tritt nach § 125 b Nr. 4 MarkenG an die Stelle der Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Gemeinschaftsmarke gemäß Art 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke. Danach muss die Marke in der Gemeinschaft ernsthaft benutzt worden sein, wobei ebenfalls als Benutzung gilt, wenn die Benutzung in einer Form erfolgt, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

Der Europäische Gerichtshof hat in der Entscheidung "Minimax (Ansul/Ajax)" (GRUR 2003, 425, E 43) ausgeführt, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Be-

nutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke.

Die Widersprechende hat zwar neben Rechnungen, Speisekarten, Etiketten und Werbematerial eine eidesstattliche Versicherung mit einer pauschalen Umsatzangabe eingereicht, wonach die Widerspruchsmarke in den Mitgliedsstaaten Spanien, Portugal, Italien und Frankreich benutzt werde und unter der Marke insbesondere gemahlener und ungemahlener Kaffee zum Verkauf in Cafeterien, Bereitstellen von und Verköstigung mit Kaffee, Tee, Schokolade Sandwiches und Speiseeis angeboten würden. Insoweit können sich schon Zweifel hinsichtlich der Zuordnung zu einzelnen Waren und Dienstleistungen ergeben. Aus der eidesstattlichen Versicherung sowie auch aus den weiteren Unterlagen folgt jedoch insbesondere, dass die benutzte Form von der eingetragenen abweicht. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden handelt es sich dabei um eine Abweichung, welche die Unterscheidungskraft beeinflusst und daher nicht als rechtserhaltend angesehen werden kann.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob bereits die Hinzufügung der jedenfalls für "Kaffee" und den "Betrieb von Bars und Cafeterien" beschreibenden Angaben "il caffè... caffè" die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst. Entscheidend ist, dass sich durch die Abweichungen der ganze Charakter der Marke verändert hat. Indem die handschriftliche, zusammengeschriebene und nicht leicht entzifferbare Wortfolge "ilcaffediroma" gut leserlich in die Angabe "IL CAFFE DI ROMA" abgewandelt wurde und dadurch jedenfalls für "Kaffee" und den "Betrieb von Bars und Cafeterien" eine rein beschreibende Angabe geworden ist, wird durch die Änderung die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst. Auch der Bildbestandteil ist

wesentlich verändert. Zwar mag man noch das gleiche Motiv erkennen, nämlich den italienischen Stiefel auf einem ovalen Hintergrund, jedoch ist die bildliche Darstellung erheblich verschieden und vermittelt einen wesentlich anderen Bildeindruck. Während bei der eingetragenen Form Italien als ungenaue Skizze in Form einer Strichzeichnung dargestellt ist, wird bei der benutzten Form der italienische Stiefel im Umriss deutlicher und hervorgehoben, da das Oval als Hintergrund dunkel ausgefüllt ist, wobei außerhalb des Ovals eine Kontrastumkehrung erfolgt. Durch die erheblich anderen Stilmittel in der Bildgestaltung und der Verdeutlichung der beschreibenden Wortbestandteile durch Trennung der einzelnen Wörter und die klare Schrift wird die Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 15 Abs. 2 Buchstabe a GMV beeinflusst, so dass es an einer rechtserhaltenden Benutzung mangelt.

Ob die Eintragung der benutzten Form als Marke - wie die Inhaberin der angegriffenen Marke meint - bereits als solches gegen eine rechtserhaltende Benutzung spricht oder ob sich das Fehlen einer dem § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG entsprechenden Vorschrift im Gemeinschaftsrecht daraus erklärt, dass in der Gemeinschaftsmarkenverordnung bereits geregelt ist, wann eine abweichende Form rechtserhaltend ist und in diesem Zusammenhang die Eintragung der abgewandelten Form nicht als Ausschlusskriterium genannt ist, kann letztlich dahingestellt bleiben. Der Senat ist insoweit allerdings der Auffassung, dass die genannte Vorschrift im Markengesetz nur der Klarstellung dient, da in Deutschland nach einer früheren Rechtsprechung die Eintragung der abgewandelten benutzten Form als Argument gegen eine rechtserhaltende Benutzung angesehen worden war.

Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ("Unterhaltung, Freizeit und Erholung"), die zum Teil so unklar sind, dass nicht erkennbar ist, welche Dienstleistungen damit beansprucht werden, hat die Widersprechende keine Benutzungsunterlagen eingereicht, so dass der Widerspruch bereits deshalb keinen Erfolg hat. Soweit die genannten Oberbegriffe jedoch so weit auszulegen sein sollten, dass damit auch der Betrieb von Cafeterien und Bars gemeint sein könnte,

liegt ebenfalls keine rechtserhaltende Benutzung (für diesen Teilbereich) vor, da dann die gleichen Überlegungen gelten wie hinsichtlich der bereits abgehandelten Dienstleistungen "Betrieb von Bars und Cafeterien" der Widerspruchsmarke.

Doch selbst wenn man die Fragen der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke unberücksichtigt lassen und zu Gunsten der Widersprechenden unterstellen würde, dass die Widersprechende für die Waren und Dienstleistungen "Kaffee, Betrieb von Bars und Cafeterien", für die sie eine Benutzung geltend macht, die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form benutzt hätte, bestünde auch keine Verwechslungsgefahr, selbst soweit sich die Zeichen bei identischen Dienstleistungen (Verpflegung von Gästen bzw. Betrieb von Bars und Cafeterien) begegnen könnten.

Maßgeblich kommt es auf den Gesamteindruck der Zeichen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 152).

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gerade hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht aus der in klanglicher Hinsicht rein beschreibenden Angabe "ilcaffediroma" (= der Kaffee aus Rom) resultiert, sondern aus der speziellen graphischen Gestaltung mit der Zusammenschreibung der Wörter und der eher undeutlichen Handschrift sowie der Bildskizze. Alle diese Elemente sind in der angegriffenen Marke nicht enthalten. Aus der schutzunfähigen Aussage "il caffè di roma", bei dem lediglich das Akzentuierungszeichen auf "caffè" fehlt, mit der im Vordergrund stehenden Bedeutung "der Kaffee aus Rom" oder den isolierten Wörtern "caffè" (Hinweis auf die Ware bzw. den Gegenstand der Dienstleistung) und "roma" (geographische Herkunft) kann die Widersprechende keine Rechte herleiten, so dass bereits aus Rechtsgründen eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

Zudem kann - was auch zwischen den Beteiligten unstreitig ist - nicht nur die angegriffene Marke, sondern auch der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke im

Sinne von "römisches Café" oder "Café (wie) in Rom" verstanden werden. Doch auch bei einer Aussage hinsichtlich des Stils der Einrichtung, in der die Dienstleistungen erbracht werden, handelt es sich um eine beschreibende Angabe, selbst wenn eine entsprechende italienische Etablissementsbezeichnung örtlich kennzeichnend wirken mag, so dass auch wegen einer möglichen Übereinstimmung im Aussagegehalt aus Rechtsgründen keine Verwechslungsgefahr besteht.

Außerdem ist auch in tatsächlicher Hinsicht nicht damit zu rechnen, dass der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, maßgebliche durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 91) einer Verwechslungsgefahr unterliegt. Soweit er den beschreibenden Sinngehalt "ilcaffediroma" erfasst, wird er in dieser Angabe lediglich eine beschreibende Angabe sehen und deshalb diesem Bestandteil keine den Gesamteindruck prägende Funktion zumessen. Soweit er den Sinngehalt in der speziellen Schreibweise nicht erkennt, besteht ebenfalls keine Verwechslungsgefahr, da er dann die Unterschiede in der Wortfolge sowie der Zeichenlänge nicht unbeachtet lässt.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

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

gez.

Unterschriften