



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 152/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
13. Mai 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 61 935

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Hotel Zeppelin

ist unter der Nummer 301 61 935 für die Dienstleistung

„Beherbergung von Gästen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 8. März 2002 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Widersprechende als Inhaberin der prioritätsälteren, am 4. August 1999 u. a. für die Dienstleistungen

„Beherbergung und Verpflegung von Gästen“

eingetragenen Wortmarke 398 67 810

Zeppelin

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und mit Beschluss eines Beamten im gehobenen Dienst vom 2. Mai 2005 die Löschung der angegriffenen Marke 301 61 935 angeordnet. Die hiergegen vom Inhaber der angegriffenen Marke eingelegte Erinnerung hat dieselbe Markenstelle, diesmal durch eine Beamtin im höheren Dienst, mit Beschluss vom 7. November 2005 zurückgewiesen. Die Markenstelle hat ihre Entscheidungen damit begründet, dass sich bei dem anzustellenden Markenvergleich nahezu identische Wortmarken gegenüberstünden. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde durch den Bestandteil „Zeppelin“ geprägt, da der weitere Markenbestandteil „Hotel“ als glatt beschreibender Hinweis auf die beanspruchte Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ in den Hintergrund trete. Wegen der in beiden Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen identisch enthaltenen Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ müsse daher von einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke.

Der Markeninhaber trägt zur Begründung seiner Beschwerde vor, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben. Für den

Verkehr bestehe nämlich keine Veranlassung, die Marke „Hotel Zeppelin“ auf das Wort „Zeppelin“ zu verkürzen. Der Markenstelle sei zwar insoweit zuzustimmen, als die beteiligten Verkehrskreise sagen würden: „Ich wohne im Adlon, Kempinski oder Vier Jahreszeiten“. Dies geschehe jedoch nur aus dem Grund, weil es sich hierbei um äußerst bekannte Hotels handele, bei denen sich der Zusatz „Hotel“ erübrige. Bei einem x-beliebigen Hotel widerspreche es dagegen der Lebenserfahrung, dass jemand dieses nur z. B. mit „dem Zeppelin“ bezeichne. Diese Erkenntnis decke sich auch mit jenen Grundsätzen, die der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „City-Hotel“ (GRUR 1995, 507 f.) dargelegt habe.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat der Markeninhaber gegenüber der Widerspruchsmarke am 21. August 2006 nach § 43 Abs. 1 MarkenG die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 2. Mai 2005 und 7. November 2005 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es stehe außer Zweifel, dass innerhalb der angegriffenen Marke der Bestandteil „Hotel“ eine unmittelbar beschreibende Angabe für die Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ darstelle. Ein nicht zu unterschätzender Teil der Verkehrskreise neige deshalb dazu, eine Hotelbezeichnung auf den kennzeichnungsstarken Markenbestandteil, vorliegend somit auf „Zeppelin“ zu verkürzen. Die von der Gegenseite zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs „City-Hotel“ sei dagegen nicht einschlägig, da sowohl der Begriff „City“ als auch der Begriff „Hotel“ kennzeich-

nungsschwach seien. Mit dem Satz: „Ich wohne im Zeppelin“, sei alles gesagt; eines klarstellenden Zusatzes „Hotel“ bedürfe es hier somit nicht.

Auf die vom Markeninhaber erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Versicherung von B..., der Inhaberin des in F...

betriebenen Cafés/Bistros „Zeppelin Lounge“ vom 19. Dezember 2006 sowie 2 Getränkekarten und 6 von diesem Gastronomiebetrieb ausgestellte Rechnungen aus dem Zeitraum von Juli 2006 bis Dezember 2006 vorgelegt. Darüber hinaus wurden von der Widersprechenden auch eine eidesstattliche Versicherung von S..., dem Inhaber des in F... betriebenen „Zeppelin-

Casinos“, vom 20. Dezember 2006 und insgesamt 14 von diesem Gastronomiebetrieb im Zeitraum von August 2001 bis Januar 2006 ausgestellte Rechnungen eingereicht. In der eidesstattlichen Versicherung vom 19. Dezember 2006 wird für das seit April 2006 betriebene Café/Bistro „Zeppelin-Lounge“ bezogen auf das Jahr 2006 ein Umsatz von etwa €... genannt, während in der eidesstattlichen Versicherung vom 20. Dezember 2006 im Zusammenhang mit dem „Zeppelin-Casino“ folgende bis zum Jahr 2005 fortlaufende jährliche Umsätze dargelegt werden: 2001: € ...; 2002: € ...; 2003: € ...;

2004: € ...; 2005: € In den beiden eidesstattlichen Versicherungen befindet sich jeweils die Erklärung, dass die Widerspruchsmarke „Zeppelin“ in dem Gastronomiebetrieb mit Zustimmung der Widersprechenden benutzt werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Beteiligtenvorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulässig, jedoch nicht begründet.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18) „Lloyd“; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX“; GRUR 2004, 235, 234 „Davidoff II“; WRP 2008, 232, 234 (Nr. 20) „INTERCONNECT/T-InterConnect“). Unter Heranziehung dieser Grundsätze ist der Senat vorliegend zur Überzeugung gelangt, dass die Markenstelle zu Recht eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der angegriffenen Marke 301 61 935 „Hotel Zeppelin“ und der Widerspruchsmarke 398 67 810 „Zeppelin“ bejaht hat.

Die vom Inhaber der angegriffenen Marke am 21. August 2006 innerhalb des Beschwerdeverfahrens erklärte Einrede der Nichtbenutzung ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Insbesondere hat der Markeninhaber die Einrede entsprechend § 26 Abs. 5 MarkenG erst mehr als fünf Jahre nach dem am 17. August 2001 erfolgten Abschluss des zur Widerspruchsmarke durchgeführten Widerspruchsverfahrens erklärt. Die Widersprechende hat jedoch die ihr aus § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG folgende Obliegenheit erfüllt und die Benutzung der Widerspruchsmarke für den rechtlich relevanten Zeitraum von Januar 2003 bis Ja-

nuar 2008, nämlich für die letzten fünf Jahre vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung über die vorliegende Beschwerde, glaubhaft gemacht.

Die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise sind ausreichend, um eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke bezogen auf die im Register eingetragene Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ glaubhaft zu machen, weshalb auf diese Dienstleistung der vorliegende Widerspruch gestützt werden kann (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Zur Glaubhaftmachung einer wirtschaftlich ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke 398 67 810 reichen bereits jene Unterlagen aus, die die Widersprechende zum Nachweis der Verwendung der Marke „Zeppelin“ in den Jahren 2003 bis 2005 im Betrieb der in F... gelegenen Gaststätte „Zeppelin-Casino“ überreicht hat. Hierbei ist es für die rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 398 67 810 unschädlich, dass nicht die Widersprechende selbst, sondern ein Dritter, der die Zustimmung der Widersprechenden hierzu erhalten hatte, die Widerspruchsmarke für den Betrieb der Gaststätte „Zeppelin-Casino“ genutzt hat (§ 26 Abs. 2 MarkenG).

Durch die vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 20. Dezember 2006, die vom Inhaber des „Zeppelin-Casinos“, S..., abgegeben wurde, sind für die Jahre von 2003 bis 2005 jährliche Umsätze in der Höhe zwischen €... und €... glaubhaft gemacht worden, was bei einem Gastronomiebetrieb einer normalen wirtschaftlichen Betätigung entspricht. Entgegen der vom Inhaber der angegriffenen Marke vertretenen Auffassung steht der Bejahung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 398 67 810 auch nicht im Wege, dass diese, wie sich aus den vorgelegten Rechnungen ergibt, stets unter Hinzufügung des Bestandteils „Casino“ verwendet wurde. Hierin ist keine Benutzung zu sehen, durch die der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke entscheidend verändert und der von § 26 Abs. 3 MarkenG vorgegebene Rahmen überschritten worden wäre. Bei Marken mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft - die Widerspruchsmarke 398 67 810 „Zeppelin“ ist als solche einzuschätzen - ist die Hinzufügung von Zusätzen, denen der Verkehr keine eigene maßge-

bende kennzeichnende Wirkung beimisst, unschädlich (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 26 Rdn. 85 f.). Auf Zusätze wie „Lounge“, „Café“, „Bar“, „Restaurant“ oder wie vorliegend „Casino“ trifft dies ohne weiteres zu (vgl. z. B.: BPatG in PAVIS PROMA, 30 W (pat) 26/04, „Buddha Lounge/BUDDHA BAR“).

Der Inhaber der angegriffenen Marke kann ferner nicht mit dem Einwand durchdringen, die aufgezeigte Benutzung der Widerspruchsmarke Marke in der erweiterten Form als „Zeppelin-Casino“ stelle lediglich eine firmenmäßige Verwendung dar. Die bei Hersteller- und Warenmarken praktizierte strikte Trennung zwischen lediglich firmenmäßiger Verwendung und rechtserhaltender Benutzung ist bei Dienstleistungsmarken nicht in gleicher Weise möglich, weshalb auch die zur Abgrenzung bei Warenmarken entwickelten Grundsätze nicht auf Dienstleistungsmarken übertragen werden können (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 26 Rdn. 32, 33; ebenso nunmehr auch BGH vom 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04 (Nr. 13) „AKZENTA“). Bei einem Gastronomiebetrieb wie dem in Friedrichshafen unter der Etablissementbezeichnung betriebenen „Zeppelin-Casino“ ist die Anbringung einer entsprechenden Marke auf Rechnungen, Briefbögen, Geschäftspapieren usw. für die dort angebotenen Dienstleistungen in jedem Falle funktionsgemäß und daher auch grundsätzlich ausreichend, um einen markenmäßigen Bezug eines entsprechenden Kennzeichens zur Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ herzustellen (vgl. hierzu: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 26 Rdn. 32). Die nachweislich vom „Zeppelin-Casino“ im Zeitraum von Juni 2004 bis Januar 2006 ausgestellten Rechnungen, die die Widersprechende im Zusammenhang mit der eidesstattlichen Versicherung vom 20. Dezember 2006 vorgelegt hat, lassen jedenfalls einen solchen Bezug zwischen der Widerspruchsmarke „Zeppelin“ und der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ ohne weiteres erkennen.

Bei der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ muss sodann davon ausgegangen werden, dass zwischen dieser und der angegriffenen Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ eine hochgradige Ähnlichkeit besteht. Dies folgt aus dem Umstand, dass nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen bei

der Ähnlichkeitsprüfung alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind, die das Verhältnis zwischen den jeweiligen Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere ihre Art, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eignung als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Leistungen (vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f. (Nr. 22-29) „Canon“; BGH GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“; GRUR 2004, 594, 596 „Ferrari-Pferd“). Einander gegenüberstehende Dienstleistungen sind hiernach dann ähnlich, wenn bei Berücksichtigung der vorstehend genannten objektiven Kriterien die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseitigen Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 81). Dies trifft vorliegend zu, da die Dienstleistungen „Beherbergung von Gästen“ und „Verpflegung von Gästen“ eine enge branchenmäßige Nähe erkennen lassen. Betriebe, die Gäste beherbergen, verpflegen üblicherweise auch Gäste (z. B. Hotels garni, Hotels mit Restaurants, Gasthöfe usw.), wobei in diesen Fällen ein Verpflegen und ein Beherbergen von Gästen ausnahmslos unter Verwendung derselben Kennzeichen angeboten und erbracht werden dürften (vgl. Beschluss des 32. Senats des BPatG vom 30. Juni 2004 - 32 W (pat) 236/02).

Unter Zugrundelegung der sich hiernach gegenüberstehenden, hochgradig ähnlichen Dienstleistungen „Beherbergung von Gästen“ einerseits und „Verpflegung von Gästen“ andererseits sowie unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Zeppelin“ hält die angegriffene Marke „Hotel Zeppelin“ den zur Vermeidung von Verwechslungen notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke weder in klanglicher noch begrifflicher Hinsicht ein.

Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sa-

bèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18) „Lloyd“; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX“; GRUR 2004, 235, 234 „Davidoff II“). Bei der umfassenderen Frage nach der Verwechslungsgefahr ist sodann von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18-21) „Lloyd“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“; WRP 2008, 232, 234 (Nr. 20) „INTERCONNECT/T-InterConnect“).

Auszugehen ist hiernach davon, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil „Zeppelin“ geprägt wird. Wie sowohl die Markenstelle als auch die Widersprechende zu Recht ausgeführt haben, tritt der weitere Wortbestandteil „Hotel“ im Zusammenhang mit der von der angegriffenen Marke umfassten Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ vollständig in den Hintergrund, da er hierfür eine glatt beschreibende Angabe darstellt und ihm deshalb von den beteiligten Verkehrskreisen keine kennzeichnende Bedeutung beigemessen wird. Mit Rücksicht auf den Markenbestandteil „Zeppelin“ stehen sich somit streitgegenständlich zwei Marken gegenüber, die in klanglicher und begrifflicher Hinsicht nahezu identisch sind. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der vom Inhaber der angegriffenen Marke genannten Entscheidung des BGH „City-Hotel“ (GRUR 1995, 507 f.). In dem dort wiedergegebenen Fall hatte der BGH - worauf die Widersprechende zu Recht hingewiesen hat - die Neigung des Verkehrs, die Bezeichnung „City-Hotel“ auf den Wortbestandteil „City“ zu verkürzen, nur deshalb verneint, weil die Kennzeichnungskraft des Begriffs „City“ - was den entscheidenden Unterschied zum Namen „Zeppelin“ ausmacht - kaum größer zu veranschlagen war als die des Begriffs „Hotel“ (vgl. speziell zur markenrechtlichen

Kennzeichnungskraft des Begriffs „City“: BGH GRUR 2003, 880 f. „City Plus“; GRUR 2003, 1050 f. „Cityservice“).

Da sich vorliegend somit nahezu identische Marken mit hochgradig ähnlichen Dienstleistungen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gegenüberstehen, musste letztlich eine Verwechslungsgefahr nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und die vom Markeninhaber gegen die Beschlüsse der Markenstelle erhobene Beschwerde zurückgewiesen werden.

Es bestand kein Anlass, dem Inhaber der angegriffenen Marke oder der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Bb