



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 243/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
29. Oktober 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 20 011

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen.

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der am 8. April 1999 u.a. für

Brot, feine Backwaren und Konditorwaren

angemeldeten Marke 399 20 011

siehe Abb. 1 am Ende

ist aus der am 26. September 1995 eingetragenen, für

Brot und Backwaren

geschützten Marke 395 01 351

Panelino

Widerspruch erhoben worden.

Der Markeninhaber hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 22. Mai 2002 mit der Begründung zurückgewiesen, es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Zwar sei von Warenidentität auf dem Gebiet der Backwaren und von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Jedoch seien die sich gegenüberstehenden Zeichen nach dem Gesamteindruck einander nicht ähnlich. Einer beschreibenden Angabe, wie hier in der jüngeren Marke Panino, dem italienischen Wort für Brötchen, fehle regelmäßig die Kraft, das Gesamtzeichen zu prägen. Das Publikum werde sich daher bei einer Begegnung mit dieser Marke eher an dem durch Anordnung, Größe und lebhaftige Wirkung optisch hervorgehobenen Bildbestandteil orientieren.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie hält eine Gefahr klanglicher Markenverwechslungen für gegeben. Der die jüngere Marke prägende Wortbestandteil Panino stimme mit der Widerspruchsmarke Panelino nahezu vollständig überein. Bei Wort-Bild-Marken komme regelmäßig dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zu. Der Bildbestandteil der jüngeren Marke – die personifizierende Darstel-

lung einer Backware – weise lediglich in beschreibender Art auf die unter der Marke angebotenen Waren hin. Auch ein schutzunfähiger Bestandteil könne im Einzelfall kollisionsbegründend wirken, wenn er – wie hier – blickfangmäßig hervorgehoben sei. Ein Großteil der deutschen Verbraucher kenne zudem das italienische Wort Panino nicht. Die Verwechslungsgefahr werde (begrifflich) verstärkt, da die Gesamtanmutung der jüngeren Marke den Eindruck erwecke, Panino sei ein Name. Des Italienischen unkundige Verbraucher könnten aus der Erinnerung heraus auch Panelino für die Verkleinerungsform eines Namens halten.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für Brot italienischer Art zum Aufbacken hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung eines Geschäftsführers mit Mengen- und Umsatzangaben für die Jahre 2000 bis 2002 sowie Verpackungsfolien vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke hinsichtlich der Waren "Brot, feine Backwaren, Konditorwaren" zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, der Bestandteil Panino (= italienisch Brötchen) der jüngeren Marke sei für Brot- und Backwaren objektiv beschreibend. Dieser Sinngehalt sei den beteiligten Verkehrskreisen, z.B. aus Speisekarten in Restaurants und Cafes, auch bekannt. Mithin sei schon deshalb Panino nicht das die jüngere Marke prägende Element. Zudem sei der Bildbestandteil seiner Größe und seines originellen Charakters wegen hervortretend und einprägsam. Ein etwaiger Namenscharakter von Panino ergebe sich nur bei Betrachtung der angegriffenen Marke in ihrer Ge-

samtheit, also gerade auch der Figur. Aber selbst bei isolierter Gegenüberstellung wiesen Panino und Panelino nur eine geringe Ähnlichkeit auf, die angesichts der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht begründen könne.

In der mündlichen Verhandlung hat der Markeninhaber die Benutzung der Widerspruchsmarke für Brot anerkannt.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, jedoch mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken nicht begründet.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

a) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist auf seiten der Widerspruchsmarke von Brot auszugehen, weil (nur) diese Ware als benutzt glaubhaft gemacht

(§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) und die Benutzung insoweit vom Markeninhaber anerkannt worden ist. Im Warenverzeichnis der jüngeren Marke ist Brot identisch enthalten; feine Backwaren und Konditorwaren sind mit Brot ähnlich (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 90), wenngleich keine besondere Warennähe gegeben ist.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Panelino ist für die benutzten Waren (Brot) schwach. Zwar handelt es sich in der Gesamtheit um ein lexikalisch nicht nachweisbares Kunstwort, jedoch entsprechen die ersten beiden Silben Pane dem italienischen Wort für Brot (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch-Deutsch, 8. Aufl, S. 344). Es mag sein, dass Italienischkenntnisse in breiten deutschen Verkehrskreisen, auf die bei Waren der vorliegenden Art abzustellen ist, nicht allzu verbreitet sind. Für bestimmte italienische Bezeichnungen gerade auch des Lebensmittelsektors (neben Pane und Panino etwa Pizza, Pasta, Vino, Latte) gilt diese Beurteilung aber nicht, weil diese auch im Inland, z.B. a0-ls Etikettenaufschriften oder in der Gastronomie, häufig verwendet werden. Panelino wird somit von einem nicht unbeträchtlichen Teil des deutschen Verkehrs als Verkleinerungsform zu Pane verstanden werden. Soweit in Panelino eine Abwandlung von Panino (italienisch für Brötchen, aaO) gesehen wird, gilt der Grundsatz, dass derartige Abwandlungen nur einen sehr geringen Schutzzumfang aufweisen und aus ihnen keine Verbotungsrechte gegen eine (beschreibende) Verwendung der schutzunfähigen Angabe selbst, auch nicht innerhalb eines Kombinationszeichens, abgeleitet werden können (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 323 m.w.N.).

c) Schriftbildlich sind die Vergleichsmarken einander nicht ähnlich, weil innerhalb der jüngeren Marke der Bildbestandteil (das Brotmännchen) durch Größe und lebhaftige Bildwirkung unübersehbar hervortritt. Dieser prägt den optischen Gesamteindruck der Marke, auch aus der Erinnerung heraus.

Aber auch in klanglicher Hinsicht ist eine zu Verwechslungen führende Markenähnlichkeit aus tatsächlichen wie rechtlichen Gründen zu verneinen. Der Grundsatz, dass beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimißt, gilt nicht uneingeschränkt (Ströbele/Hacker aaO, § 9 Rdn 434). Gerade bei einem weiten deutschen Verbraucherkreisen bekannten beschreibenden Begriff wie Panino wird die Neigung gering sein, diesen zu verwenden, vor allem dann, wenn der Kunde gerade kein Brötchen (bzw. keines italienischer Backart) erwerben will. Ein rechtserheblicher Teil des Publikums wird deshalb die jüngere Marke auf andere Weise benennen, etwa als Panino-Männchen oder nur als Brot usw. "mit dem Männchen". Bereits von daher ist die Gefahr relevanter Begegnungen der Markenwörter in Alleinstellung deutlich herabgesetzt. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass die jüngere Marke teilweise doch mit Panino wiedergegeben wird, reichen angesichts des – oben aufgezeigten – geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke die Unterschiede in der Gesamtlänge beider Markenwörter (3 zu 4 Silben) und im Klang der zweiten und dritten Silbe für die Verneinung einer phonetischen Verwechslungsgefahr aus. Die eintragungsbegründende Eigenprägung von Panelino im Verhältnis zu den schutzunfähigen Grundwörtern Pane und Panino liegt eben gerade in der zusätzlichen Silbe bzw. den Abweichungen in Buchstabenfolge und Lautstand, was aber im Kollisionsfall – wie hier im Widerspruchsverfahren – einen entsprechend eingeschränkten Schutzbereich nach sich zieht. Die – für sich gesehen eher geringe – klangliche Abweichung im Verhältnis zu Panino führt deshalb auch zum Ausschluß einer phonetischen Verwechslungsgefahr.

Für eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Vorsitzende Richterin
Winkler ist wegen Urlaubs
an der Unterschrift verhin-
dert.

Sekretaruk

Viereck

Viereck

Ju

Abb. 1

