



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 316/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 53 564

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. September 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 397 00 240 zurückgewiesen worden ist. Die Löschung der Marke 300 53 564 wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 00 240 wird angeordnet.
2. Die Beschwerde der Widersprechenden hinsichtlich der Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 720 900 ist zur Zeit gegenstandslos.

Gründe

I.

Die Wort-Bildmarke



ist in den Farben grau, orange als Kennzeichnung für die Dienstleistungen

"Verpflegung, Beherbergung von Gästen"

unter der Nummer 300 53 564 im Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wort-Bildmarke 397 00 240



und der Wortmarke 720 900

Dom-Brauerei,

die jeweils für die Ware

"Bier"

im Markenregister eingetragen sind, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Regierungsangestellten im gehobenen Dienst, hat die Widersprüche mit Beschluß vom 10. September 2003 in vollem Umfang zurückgewiesen. Da die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen einen größeren Abstand aufwiesen, seien an den Abstand der jüngeren Marke von den Widerspruchsmarken keine hohen Anforderungen zu stellen, die hier eingehalten würden. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken deutlich voneinander. Insbesondere sei wegen der zahlreichen Bildelemente keine schriftbildliche Ähnlichkeit vorhanden. Eine klangliche Ähnlichkeit setze voraus, daß der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch das Wort "Dom" geprägt werde. Dies sei aber nicht der Fall. Zwar

werde sich der Verkehr im allgemeinen an den Wortbestandteilen der angegriffenen Marke orientieren. Diese Wortbestandteile stellten jedoch einen Gesamtbegriff dar, weil der Verkehr auf dem Sektor der Gastbetriebe und Hotels daran gewöhnt sei, daß der Begriff "Hotel" mit vorangehenden namensgebenden Elementen verbunden werde. Auch eine Gefahr, daß die Marken gedanklich in Verbindung gebracht würden, sei nicht gegeben, weil es dem gemeinsamen Zeichenbestandteil "Dom" am erforderlichen Hinweischarakter fehle. So sei der Begriff "Dom" kennzeichnungsschwach, da er auf dem hier angesprochenen Sektor häufig in Drittmarken verwendet werde. Hinreichende Anhaltspunkte für eine Gewöhnung des Verkehrs an dieses Wortelement im Zusammenhang mit dem Betrieb der Widersprechenden seien nicht vorhanden.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die vorträgt, auch bei geringeren Anforderungen an den Markenabstand sei eine Verwechslungsgefahr gegeben. Das Wort "DOM" präge den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen. In der angegriffenen Marke seien die weiteren Wörter "BUSINESS HOTEL" so klein geschrieben, daß sie lediglich wie eine Unterstreichung des Markenwortes "DOM" wirkten und im Gesamteindruck völlig zurückträten. Im übrigen sei diese Wortfolge für die Dienstleistungen der jüngeren Marke unmittelbar beschreibend, so daß es naheliege, das Zeichen allein mit "Dom" zu benennen, zumal eine Benennung mit sämtlichen Markenwörtern umständlich wäre. In Hinblick auf die Widerspruchsmarke 300 53 564 sei zu berücksichtigen, daß die Wirkung des Wortes "Dom" durch den Bildbestandteil verstärkt werde, so daß der Verkehr die Widerspruchsmarke mit "Dom" wiedergebe. Außerdem benutzte die Widersprechende eine Serie von Marken mit dem Bestandteil "Dom". Die Kennzeichnungskraft dieses Wortes sei nicht durch Drittmarken geschwächt, denn die von der Inhaberin der angegriffenen Marke genannten Marken anderer Inhaber, deren Benutzung bestritten werde, unterschieden sich stark von den Marken der Widersprechenden. Außerdem sei das "DOM"-Bier eines der bekanntesten Kölsch-Biere, die nur in Köln und in dessen genau definiertem Umkreis gebraut werden dürften. Dort sei das Wort "DOM" als betrieblicher Hinweis auf die

Widersprechende sehr bekannt, ebenso die Bezeichnung "Dom-Brauerei". Dagegen gebe es keine weiteren Biere, die nur mit dem Wort "DOM" gekennzeichnet seien.

Die Widersprechende beantragt,

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

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Meinung, die Marken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit sehr deutlich. Eine Verwechslungsgefahr wegen des den Marken gemeinsamen Wortes "DOM" komme nicht in Betracht, denn der Wortbestandteil der angegriffenen Marke bilde einen Gesamtbegriff. Außerdem handele es sich beim Wort "Dom" um eine beschreibende Angabe, die für die Mitbewerber freizuhalten sei und daher eine Markenähnlichkeit nicht begründen könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gem. § 165 Abs. 4 MarkenG zulässig und hat in der Sache auch Erfolg. Anders als die Markenstelle ist der Senat der Auffassung, daß zwischen der prioritätsjüngeren Marke und der Widerspruchsmarke 397 00 240 Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

1. 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 damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken 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 f. "Sabèl/Puma"; GRUR Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"; BGH GRUR 2004, 783, 784 "NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX"; GRUR 2004, 235, 234 "Davidoff II"). Die Bewertung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR Int. 2000, 899, 901 "Marca/Adidas"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschlußstück").
Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke 397 00 240 gegeben.

Die gegenseitigen Waren und Dienstleistungen sind ähnlich mit einem mittleren bis größeren Abstand. Die Ware "Bier" der Widerspruchsmarke und die Dienstleistung "Verpflegung" der angegriffenen Marke kommen sich relativ nahe, weil Brauereien häufig eigene gastronomische Einrichtungen wie Gaststätten und Biergärten betreiben, in denen Bier ausgeschenkt und Speisen angeboten werden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und

Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 81 m. Sp., S. 396, re.Sp. unten). Ähnlichkeit - allerdings mit größerem Abstand – besteht auch zwischen "Bier" und "Beherbergung von Gästen", denn in solchen Gastronomiebetrieben sind nicht selten auch Übernachtungen möglich (vgl. dazu BGH GRUR 2000, 883, 884 f. "PAPPAGALLO"; vgl. auch BPatG 26 W (pat) 198/01 "Pötz Blitz Bier = Pötzblitz", Zusammenfassung veröffentlicht auf PROMA PAVIS CD-ROM).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Sie besteht im wesentlichen aus der schattenrißartigen Darstellung einer Kirche (eines Doms) mit zwei Türmen, dem hervorgehobenen Wort "Dom" sowie der Biersortenbezeichnung "Kölsch". Entgegen der Meinung der Inhaberin der angegriffenen Marke gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Schutzunfähigkeit bzw. eine entscheidungserhebliche Kennzeichnungsschwäche des Begriffs "Dom" oder einer entsprechenden symbolhaften Darstellung für die Waren der Widerspruchsmarke (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 410/98 "DOOM = Dom-Kölsch" Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA-CD-ROM). Ein Dom als große künstlerisch ausgestaltete Bischofskirche bzw. Hauptkirche einer Stadt mit ausgedehntem Chor (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl.; Wahrig, Deutsche Rechtschreibung, jeweils Stichwort "Dom") kommt - anders als etwa ein Kloster - als Stätte der Herstellung von Bier oder als Betreiber einer Brauerei nicht ernsthaft in Betracht. Die Annahme einer neben einem Dom tätigen Brauerei liegt für die angesprochenen Verkehrskreise ebenfalls fern, weil Brauereien wegen der mit ihrem Betrieb verbundenen Belästigungen der Umgebung im allgemeinen nicht neben repräsentativen sakralen Gebäuden im Zentrum von größeren Ansiedlungen zu finden sind. Außerdem ist der Hinweis auf einen "Dom" in Alleinstellung ohne konkretisierende Angaben hinsichtlich des Ortes, an dem sich der Dom befindet (z.B. "Kölner Dom, Bamberger Dom") oder des Heiligen, dem dieser Dom geweiht ist (etwa "Liebfraundom, Stephansdom, Petersdom"), relativ vage (vgl. dazu auch BGH GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE").

Es gibt auch keinen Grund für die Annahme, daß die Kennzeichnungskraft durch Drittmarken geschwächt sein könnte, denn es existiert lediglich eine relativ geringe Anzahl von Markeneintragungen mit dem Wortbestandteil "Dom", die im übrigen auch anders gebildet sind als die Widerspruchsmarke und über deren Benutzung nichts bekannt ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 316, 318).

Insgesamt ist daher ein leicht unterdurchschnittlicher bis mittlerer Abstand der jüngeren Marke von der Widerspruchsmarke erforderlich, der hier jedoch nicht gewahrt ist.

Zwar sind die Zeichen in ihrer Gesamtheit deutlich unterschiedlich, so daß insoweit Verwechslungen nicht in Betracht kommen. Eine Verwechslungsgefahr kann jedoch auch vorliegen, wenn ein die Verwechslungsgefahr begründender Bestandteil den Gesamteindruck der Marken prägt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 372), so daß die übrigen Zeichenteile weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. BGH GRUR 2000, 233 f. "RAUSCH/ELFI RAUCH"; BGH GRUR 2000, 883, 885 "PAPPAGALLO"; BGH GRUR 2003, 880, 881 "City Plus"; GRUR 2004, 598, 599 "Kleiner Feigling"). Das ist hier bei dem in beiden Marken identisch enthaltenen Wort "DOM" der Fall.

Dieser Bestandteil ist für den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke 397 00 240 prägend. Er ist in der Marke größtmäßig hervorgehoben und blickfangmäßig positioniert. Der piktogrammartige Bildbestandteil, der die typischen Merkmale einer großen Kirche aufweist, unterstreicht die Bedeutung des Wortes noch (vgl. dazu BGH GRUR 1999, 241, 244 "Lions"; BGH GRUR 1999, 733, 735 "LION DRIVER"). Dagegen ist der weitere Wortbestandteil "Kölsch", der nach Größe und Position graphisch gegenüber "Dom" zurücktritt, als Bezeichnung für die Art der Waren erkennbar. Solche beschreibenden Angaben versteht der Verkehr nach der Lebenserfahrung nicht als betriebliche

Herkunftshinweise, sondern lediglich als Sachhinweis (vgl. BGH GRUR 2000, 1031, 1032 "Carl Link"; GRUR 2001, 1158, 1160 "DORF MÜNSTERLAND"; GRUR 2004, 775, 776 "EURO 2000"). Es ist darum davon auszugehen, daß große Teile des Verkehrs sich ausschließlich am Wort "Dom" orientieren (vgl. dazu BPatG 29 W (pat) 410/98 "DOOM = Dom-Kölsch" Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA-CD-ROM).

Das Zeichenwort "DOM" prägt auch den Gesamteindruck der jüngeren Marke. Zunächst ist von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß Bildbestandteile gegenüber Wortbestandteilen als den einfachsten und kürzesten Benennungsformen zurücktreten (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 434). So kommen auch im vorliegenden Fall lediglich die Wörter als prägende Bestandteile in Betracht. Unter den Wortbestandteilen dominiert "DOM", während die weiteren Wörter "BUSINESS HOTEL" völlig in den Hintergrund treten. Zwar trifft es zu, daß sich Benennungen von Gasthäusern oder Hotels häufig aus wenig kennzeichnungskräftigen Bestandteilen zusammensetzen, die als begriffliche Einheit verstanden werden können. Ebenso ist richtig, daß Bezeichnungen von Hotels oder Gaststätten oft Hinweise auf deren Lage enthalten (Hotel oder Gasthaus am Dom). Das Wort "DOM" in Alleinstellung ist jedoch - wie bereits bei den Erwägungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erwähnt - wegen seiner Vieldeutigkeit und Unklarheit in Verbindung mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht ohne selbständige Kennzeichnungskraft. Außerdem ist dieser Wortbestandteil farblich und größenmäßig sehr stark hervorgehoben. Die weiteren Wortelemente dagegen sind so klein gehalten, daß sie in der Zeichengesamtheit praktisch nicht mehr wahrgenommen werden. Aus diesem Grunde und weil sie für die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf die Dienstleistungen der Marke ohne weiteres und sofort erkennbare Sachangaben darstellen, kommt ihnen keinerlei kennzeichnende Bedeutung zu.

Da der Gesamteindruck beider Zeichen somit von dem identischen Wort "DOM" geprägt wird, liegt eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr vor. Insoweit kommt es nicht mehr darauf an, ob aufgrund einer Markenserie der Widersprechenden auch die Gefahr, daß die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, vorliegen könnte.

2. Im Hinblick auf die angeordnete Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 00 240 ist festzustellen, daß die Beschwerde hinsichtlich der Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 720 900 derzeit (d.h. vorbehaltlich einer Eintragungsbewilligungsklage) gegenstandslos ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 70 Rdn. 8).
3. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 MarkenG) bestand kein Anlaß.

Ströbele

Hacker

Guth

Fa