



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 156/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 36 119.3**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **G r ü n d e**

Das Zeichen



ist am 29. August 2001 unter der Nummer 301 36 119 für die Waren und Dienstleistungen "Speiseeis; Verpflegung; Beherbergung von Gästen" in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der für die Waren "Schokolade, Schokoladewaren; Fein- und Dauerbackwaren; Zuckerwaren" geschützten und seit 19. April 2001 eingetragenen Marke Nr. 300 82 368

### **Tiziano**

hat gegen die Eintragung Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 22. April 2003 die Eintragung der Marke Nr. 301 36 119 wegen des Widerspruchs gelöscht.

Bei einer zu unterstellenden normalen Kennzeichnungskraft der Marken seien Verwechslungen auf Grund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Waren- und Dienstleistungen in erheblicher Zahl zu erwarten. Die angegriffene Marke werde von ihrem Wortteil "Tiziano", der mit der Widerspruchsmarke identisch sei, geprägt, da die anderen Wörter "Eis" und "Café" nur auf die angebotenen Waren und Dienstleistungen hinwiesen. Zwischen "Speiseeis" und den Waren der Widerspruchsmarke bestehe enge Ähnlichkeit. Diese liege auch zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und insbesondere den Waren "Fein- und Dauerbackwaren" der Widerspruchsmarke vor.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dagegen Beschwerde eingelegt und beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch zurückzuweisen.

Zwischen den Marken in ihrer Gesamtheit bestehe keine Ähnlichkeit. Es sei nicht richtig, dass der Begriff "Eiscafé Tiziano" so enge Berührungspunkte zur Widerspruchsmarke aufweise, dass die beteiligten Verkehrskreise sie demselben Unternehmen zuordnen könnten. Es bestehe keine enge Ähnlichkeit zwischen "Speiseeis" und den Waren der Widersprechenden, da die Beschwerdegegnerin keinerlei Eisprodukte unter dem Namen "Tiziano" vertreibe. Der Beschwerdeführer stelle Speiseeis her, welches in seinen eigenen Betrieben verkauft werde. Die Waren der Beschwerdegegnerin würden in Konditoreien, im Einzelhandel und im Großhandel angeboten. Schon hier sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, da der Kreis der Kunden beim Beschwerdeführer darauf begrenzt sei, dass die Produkte im Haus des Beschwerdeführers, nämlich in den entsprechenden Eiscafé verzehrt würden. Die Produkte des Beschwerdeführers würden nicht dort angeboten, wo die Produkte der Beschwerdegegnerin vertrieben würden. Darüber hinaus werde der Verbraucher sicher nicht davon ausgehen, dass das "Eiscafé Tizi-

ano" von der Beschwerdegegnerin betrieben werde. Soweit bekannt sei, vertreibe die Beschwerdegegnerin pralinenähnliche Produkte unter dem Namen "Tiziano". Der Verkehrskreis könne sicherlich zwischen dem Namen eines Eiscafés und Pralinenprodukten unterscheiden.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bestehe eine enge Ähnlichkeit. Außerdem verweist sie auf einen Auszug aus einer Internetseite über den Betrieb des Beschwerdeführers, in dem auf seine Filialen, den Namen "Tiziano" und sein großes Angebot hingewiesen wird.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg, denn zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht eine Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 28).

Mangels anderer Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen sind einander im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ähnlich.

Bei der Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 1998, 922 - Canon). Dabei ist für die Bejahung der Ähnlichkeit nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend (EuGH WRP 1998, 1165 - Canon), sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren und Dienstleistungen.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist auf die jeweilige Registerlage abzustellen. Es kommt nicht darauf an, ob das vom Beschwerdeführer hergestellte Speiseeis derzeit nur in seinen eigenen Betrieben verkauft und in den entsprechenden Eiscafés verzehrt wird. Abgesehen davon, dass für die Marke des Beschwerdeführers die Ware "Speiseeis" ohne Einschränkung registriert ist und die Vertriebsweise nach der Registerlage jederzeit geändert werden könnte, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass auch die Waren der Widersprechenden in Eiscafés angeboten werden, zumal in Eiscafés häufig Feingebäck verkauft wird. Ob die Widersprechende derzeit ihr Zeichen lediglich für an anderen Verkaufsstellen vertriebene Pralinenprodukte verwendet, wovon der Beschwerdeführer ausgeht, ist unerheblich. Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer keine Einrede der (teilweisen) Nichtbenutzung erhoben hat, wäre eine solche Einrede derzeit auch nicht zulässig, da für die Widerspruchsmarke die Benutzungsschonfrist des § 43 Abs 1 MarkenG noch nicht abgelaufen ist.

Die Waren "Speiseeis" der angegriffenen Marke sind den Waren der Widerspruchsmarke "Schokolade, Schokoladewaren; Fein- und Dauerbackwaren; Zuckerwaren" ähnlich (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl, Seite 282 f) Die Waren können die gleichen Inhaltsstoffe aufweisen oder sich gegenseitig ergänzen. So werden etwa Waffeln speziell in Verbindung mit Speiseeis angeboten, oder es gibt Speiseeiszubereitungen, die mit Waffeln, Backwaren, Schokolade oder Zuckerwaren kombiniert sind. Bei (vermeintlich) gleicher Kennzeichnung kann der Verkehr daher annehmen, die Produkte werden unter der Verantwortung des gleichen Unternehmens hergestellt.

Die Dienstleistung "Verpflegung" der angegriffenen Marke ist den Waren "Fein- und Dauerbackwaren" der Widerspruchsmarke ebenfalls ähnlich. Auch wenn grundsätzlich ein Unterschied zwischen der Erbringung einer Dienstleistung und dem Vertrieb einer Ware besteht, ist im vorliegenden Fall zu berücksichtigen, dass diese Waren und Dienstleistungen häufig zusammen angeboten werden. So gibt es etwa Bäckereien, welche nicht nur Waren anbieten, sondern auch die Dienstleistung "Verpflegung" erbringen, etwa wenn ein Stehcafé angeschlossen ist. Ebenso bieten viele Cafés und gastronomische Betriebe nicht nur die Dienstleistung "Verpflegung" an, sondern auch den Verkauf von "Fein- und Dauerbackwaren", die von dem Betrieb selbst hergestellt sein können.

Die Dienstleistung "Beherbergung von Gästen" der angegriffenen Marke ist den Waren "Fein- und Dauerbackwaren" der Widersprechenden ebenfalls ähnlich, auch wenn der Ähnlichkeitsgrad hier geringer ist als bei der Dienstleistung "Verpflegung", bei welcher die Ware und das Produkt, welches im Rahmen der "Verpflegung" zum Verzehr angeboten werden kann, identisch sein kann. Gastronomische Betriebe, welche sowohl "Verpflegung" als auch Waren wie "Fein- und Dauerbackwaren" anbieten, können ebenso die Dienstleistung "Beherbergung von Gästen" erbringen. So gibt es Gaststätten, die sowohl Übernachtungen als auch gastronomische Dienstleistungen anbieten, daneben aber auch selbst hergestellte Waren wie Kuchen und Gebäck verkaufen. Bei (vermeintlich) identischer Kenn-

zeichnung wird der Verkehr daher annehmen, dass die Waren und Dienstleistungen von ein und demselben Unternehmen stammen. Im Übrigen hat auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "PAPPAGALLO" (GRUR 2000, 883) die Ähnlichkeit zwischen den Waren "Weine" mit den Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" bestätigt. Ebenso wie die Hersteller von Weinen nicht selten eigene gastronomische Einrichtungen unterhalten, gilt dies auch für die Hersteller von Fein- und Dauerbackwaren, etwa wenn einer Bäckerei ein gastronomischer Betrieb angeschlossen ist. Ob die Widersprechende selbst derzeit einen gastronomischen Betrieb unterhält, ist nicht entscheidungserheblich, da die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen unabhängig davon ist, ob die Parteien selbst bereits beide Waren bzw Dienstleistungen nebeneinander anbieten.

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und selbst bei geringer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen reichen die Unterschiede in den sich gegenüber stehenden Zeichen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr bei den hier zu berücksichtigenden allgemeinen Verkehrskreisen zu verhindern.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Rahmen der Verwechslungsgefahr ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (vgl. BGH GRUR 2004, 235 - Davidoff II), der bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. BGH GRUR 2003, 880 - City Plus). Von einer Prägung des Gesamteindrucks des angegriffenen Zeichens - jedenfalls in klanglicher Hinsicht - durch den Wortbestandteil "Tiziano" ist auszugehen. Während dieser durch seine Größe und Grafik dominant im Vordergrund steht, wird der Verkehr den weiteren Wortbestandteilen "EIS" und "CAFÉ" als Sachhinweise auf eine angebotene Ware und die Art des Etablissements keine betriebskennzeichnende Bedeutung beimessen. Es ist daher damit zu rechnen, dass der Verkehr die angegriffene Marke lediglich mit "Tiziano" benennt oder hierin den markenmäßigen Schwerpunkt und die eigentliche

Kennzeichnung sieht. Da die Widerspruchsmarke nur aus dem Wort "Tiziano" besteht, liegt eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr vor.

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

Kliems

Sredl

Bayer

Na