



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 231/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
9. August 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 43 620**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. August 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die für die Waren der Klassen 14, 18 und 25

„Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Uhren und Zeitmessinstrumente; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Bekleidungsstücke, insbesondere Damenoberbekleidung; Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

eingetragene Wortmarke 302 43 620

## **Semione**

ist aus der für die Waren

„Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux; dentifrices; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie“

international registrierten Marke 572 749

PIAZZA SEMPIONE

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch trotz der teilweisen Identität der gegenseitigen Waren zurückgewiesen. Der erforderliche Markenabstand, an den strenge Anforderungen zu stellen seien, werde durch die prioritätsjüngere Marke eingehalten. Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke auf deren Bestandteil „SEMPIONE“ verkürzen würde. Ein Teil des Publikums werde die Marke in ihrer Bedeutung „Simplon-Platz“ verstehen, während diejenigen Verbraucher, die nicht über die hierzu erforderlichen Sprachkenntnisse verfügten, von einem Fantasiebegriff ausgehen würden. In beiden Fällen werde die Marke auch aufgrund ihrer typografischen Gestaltung als Gesamtbegriff gewertet. Das Element „SEMPIONE“ des Widerspruchszeichens könne somit der angegriffenen Marke „Semione“ nicht selbständig kollisionsbegründend gegenübergestellt werden. Eine verwechselbare Ähnlichkeit im Gesamteindruck sei zu verneinen. Darüber hinaus fehle es auch an hinreichenden Anhaltspunkten dafür, dass die jüngere Marke mit dem Widerspruchszeichen gedanklich in Verbindung gebracht werden könne.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben. Zur Begründung trägt sie vor, im vorliegenden Fall stünden sich teilweise identische und im Übrigen hochgradig ähnliche Waren gegenüber. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit komme es

zwar grundsätzlich auf den Gesamteindruck an; dabei sei jedoch nicht auszuschließen, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil eine besondere, das Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen sei. Das Wort „PIAZZA“ in der Widerspruchsmarke, das vom überwiegenden Teil der deutschen Verkehrskreise verstanden werde, enthalte nur die untergeordnete Information, dass es sich um einen Platz handle. Wesentlich und prägend sei die Information, die dem Wort „PIAZZA“ folge. Zudem enthalte das dem inländischen Publikum allgemein geläufige Wort „PIAZZA“ wesentlich stärker als der unbekannte Begriff „SEMPIONE“ einen Hinweis auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren, nämlich Italien, und sei deshalb für die von der Marke beanspruchten Waren kennzeichnungsschwach. Die Kennzeichnungskraft werde noch dadurch vermindert, dass zahlreiche in Deutschland geltende Marken das italienische Wort „Piazza“ oder die entsprechende französische oder spanische Version „place“ bzw. „plaza“ als Bestandteil aufwiesen. Deshalb seien die Markennörter „SEMPIONE“ und „Semione“ einander gegenüber zu stellen, die hochgradig ähnlich seien.

Zudem sei die Widerspruchsmarke aufgrund erheblicher Werbemaßnahmen in den deutschen Verkehrskreisen überaus bekannt. Dies werde durch die in den vergangenen Jahren erzielten Umsätze bestätigt, so dass die Marke eine hohe Kennzeichnungskraft genieße.

Die Markeninhaber und Beschwerdegegner haben die Zurückweisung der Beschwerde beantragt und dies damit begründet, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um einen Gesamtbegriff handle, der von den beteiligten Verkehrskreisen als geschlossene Einheit angesehen werde. Bei der somit gebotenen Gegenüberstellung der Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit seien diese in keiner Hinsicht verwechselbar. Die Markeninhaber haben im Schriftsatz vom 13. Juli 2006 mitgeteilt, dass „der Benutzungseinwand ... aufrechterhalten“ werde. Außerdem haben sie in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2006 ausdrücklich erklärt, die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG zu erheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg; denn zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren beider Vergleichsmarken kommt es auf die Frage, ob die Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nicht-Benutzung wirksam erhoben haben, nicht an. Denn eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht auch dann nicht, wenn man - insoweit - von der für die Widersprechende günstigeren Registerlage ausgeht. Nach der Registerlage stehen sich teilweise identische oder sehr ähnliche Waren gegenüber.

Zugunsten der Widersprechenden wird eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt. Denn die Frage, ob die Marke „Piazza Sempione“ von Haus aus eine geschwächte Kennzeichnungskraft haben könnte, weil sie für die italienischen Städte Rom und Mailand eine konkrete innerstädtische Ortsangabe darstellt und deswegen für die beanspruchten Waren als geografische Herkunftsangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kommen könnte, kann bei der vorliegenden Entscheidung dahinstehen. Dagegen ist festzustellen, dass der Sachvortrag der Widersprechenden für die schlüssige Darlegung einer erhöhten Kennzeichnungskraft nicht ausreicht. Zur Feststellung einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit und damit eines erhöhten Schutzzumfangs einer Marke sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Dazu gehören an erster Stelle der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen. Diese Bekanntheit lässt sich nicht in jedem Fall allein aus den erzielten Umsatzzahlen herleiten, weil selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt und Marken mit

geringen Umsätzen sehr bekannt sein können (zu diesen Kriterien vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 191).

Für keines dieser Kriterien hat die Widersprechende Tatsachen vorgetragen, die auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hinweisen würden. Insbesondere erlaubt der Sachvortrag der Widersprechenden keinerlei Feststellung zum konkreten Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke bei den angesprochenen Verkehrskreisen. Konkrete Tatsachenbehauptungen über das einschlägige Marktsegment, die Mitbewerber und die angesprochenen Verkehrskreise sowie über die konkrete Stellung der Widersprechenden in diesem Marktsegment, d. h. über den von ihr gehaltenen Marktanteil und den konkreten Bekanntheitsgrad ihrer Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen im Unterschied zu dem Bekanntheitsgrad konkurrierender Marken, fehlen ganz. Sofern die Widersprechende als dieses Marktsegment die einkommensstärksten ersten 25 % der Gesamtbevölkerung ansehen will, auf die die Allensbach-Studie TOPLevel 2005 abstellt, reicht ihr Sachvortrag ebenfalls nicht aus. Die von Herrn A... in seiner Erklärung vom 13. Januar 2006 (Declaration in lieu of an oath) mitgeteilten Umsätze in den Jahren seit 1995 haben zu keiner Zeit den Betrag von (jährlich) €... Mio. überschritten. Da die Widerspruchsmarke nach dem Vortrag der Widersprechenden durchgehend für exklusive Damen-Oberbekleidung in höheren Preisklassen geführt wird, belegen diese Zahlen jedenfalls nicht mehr als durchschnittliche Warenumsätze und erlauben deswegen auch nur den Rückschluss auf eine durchschnittliche Bekanntheit der Marke. Dasselbe gilt für die zahlreichen Rechnungs-Kopien, die nur als Beispiele für die behaupteten Umsätze angesehen werden können. Es fehlen konkrete Angaben zum tatsächlichen Werbeaufwand, zur Auflagenstärke eigener Kataloge, zur Häufigkeit und zum Verbreitungsgrad der verschiedenen Werbemaßnahmen. Die vorgelegten Kataloge geben darüber ebenso wenig Aufschluss wie die Auszüge aus Zeitschriften, in denen die unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Produkte vorgestellt wurden. Dass die Widerspruchsmarke zu denjenigen Marken gehört, auf die sich die Befragung der Grundgesamtheit für die Allensbach-Studie TOPLevel 2005 (vgl.

Seite 5 der Studie TOPLevel 2005: Alle Marken von A bis Z) bezieht, kann zwar als ein Beleg dafür angesehen werden, dass auch Dritte in ihr eine Marke sehen, die für Produkte mit hoher Qualität aus dem höheren Preissegment steht. Zu der Frage, welche Marktstellung die Widerspruchsmarke dabei im Verhältnis zu ihren Konkurrenten hat, insbesondere, wie hoch ihr Bekanntheitsgrad bei den Befragten war, enthält die Studie dagegen keine Hinweise. Denn die Befragung bezog sich neben der Widerspruchsmarke noch auf eine Vielzahl vergleichbarer Marken, wie - und das ist nur eine beispielhafte Aufzählung - Akris, Bogner, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Kenzo, MaxMara, Marc O'Polo u. s. w.

Bei dieser Sachlage - hohe Ähnlichkeit oder Identität der Waren und durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - muss die angegriffene jüngere Marke zu der älteren Widerspruchsmarke einen deutlichen Abstand halten. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke gerecht.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, denn sie kommen sich weder klanglich, noch schriftbildlich oder begrifflich verwechselbar nahe. Es stehen sich die Markennörter „SEMIONE“ und „PIAZZA SEMPIONE“ gegenüber. Dabei liegt unter allen drei Gesichtspunkten der entscheidende Unterschied zwischen beiden Marken darin, dass die angegriffene Marke aus einem Wort besteht und die Widerspruchsmarke aus zweien. Das an den Anfang gestellte Wort „PIAZZA“ in der Widerspruchsmarke entwickelt sowohl klanglich als auch schriftbildlich ein starkes Gewicht und begründet einen deutlichen Unterschied zu der angegriffenen Marke. Seine begriffliche Bedeutung hat denselben Effekt, denn die italienischen Wörter „PIAZZA SEMPIONE“ sind sprachüblich kombiniert, bilden einen Gesamtbegriff und bedeuten „Simplon Platz“. Simplon ist der deutsche Name für einen Pass im Schweizer Kanton Wallis, der in die italienische Provinz Verbano-Cusio-Ossola und zu dem See Lago Maggiore führt. Eine „Piazza Sempione“ gibt es sowohl in Rom als auch in Mailand. Jedenfalls das italienische Wort „piazza“ ist auch für die deutsche Verkehrskreise ohne Weiteres verständlich, sodass die Widerspruchsmarke auch in

Deutschland eindeutig als Gesamtbegriff in Erscheinung tritt. Dagegen kann die angegriffene Marke „SEMIONE“ in Deutschland als Fremdwort, als Eigenname oder als der Name einer Gemeinde im Schweizer Kanton Tessin aufgefasst werden. Jede dieser Bedeutungen unterscheidet sich unmissverständlich von dem Gesamtbegriff „Piazza Sempione“.

Der Widersprechenden ist allerdings einzuräumen, dass sich die angegriffene Marke „SEMIONE“ und das Wort „SEMPIONE“ in der Widerspruchsmarke - für sich genommen- in einer Weise nahekomen, die u. U. die Anforderungen an eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr erfüllen könnten. Im Ergebnis lässt sich mit diesem Ansatz keine Verwechslungsgefahr begründen, weil das Wort „SEMIONE“ nicht selbständig kollisionsfähig ist. Denn es kann unter keinem markenrechtlichen Gesichtspunkt aus dem Gesamtbegriff „PIAZZA SEMPIONE“ herausgelöst werden.

Dem Vortrag der Widersprechenden, wonach das Wort „PIAZZA“ nur eine untergeordnete Information enthalte und lediglich dazu diene, die Aufmerksamkeit auf das nachfolgende Wort „SEMPIONE“ zu lenken, kann der Senat nicht folgen. Dass eine entsprechende Verkürzung der Namen von städtebaulichen Plätzen im Deutschen oder Italienischen sprachüblich wäre, hat die Widersprechende nicht dargetan und ist dem Senat auch sonst nicht bekannt. Es verhält sich umgekehrt regelmäßig so, dass erst mit der Hinzufügung des Wortes „Platz“ - oder seiner Entsprechung in einer anderen europäischen Sprache - der kombinierte Begriff seine Bedeutung als städtische Ortsangabe erhält, während der eigentliche Name in Alleinstellung eine bestimmte Person, ein historisches Ereignis oder einen andernorts gelegenen geografischen Punkt bezeichnet, wie z. B. im Fall des Alexander Platzes und des Platzes des 18. März (1848) in Berlin oder des Trafalgar Place in London.

Inhaltlich nicht nachvollziehbar ist für den Senat die Auffassung der Widersprechenden, wonach das Wort „PIAZZA“ in der Widerspruchsmarke bereits deswegen kennzeichnungsschwach sein soll, weil es - anders als das möglicherweise weniger bekannte Wort „SEMPIONE“ - in Deutschland sofort als Hinweis auf die geografische Herkunft der so gekennzeichneten Modeartikel aus Italien aufgefasst werde und mit diesem Land konkrete Erwartungen an Stil, Schnitt und Qualität von Modeartikeln verbunden werden würden. Es mag sein, dass in Deutschland mehr Menschen die begriffliche Bedeutung des italienischen Wortes „piazza“ kennen als die des italienischen Eigennamens „Sempione“. Gerade wegen der allgemeinen Bekanntheit des Wortes „piazza“ ist jedoch die grammatische Konstruktion der Widerspruchsmarke als Gesamtbegriff ebenfalls ohne Weiteres erkennbar, das gilt um so mehr, als gerade die Eigennamen bestimmter italienischer Plätze, an erster Stelle der der Piazza Navona in Rom, in Deutschland einen ungewöhnlich hohen Bekanntheitsgrad haben.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden konnte der Senat schließlich auch nicht feststellen, dass die Existenz der von der Widersprechenden identifizierten ca. 30 Drittmarken, in denen in derselben grammatischen Struktur wie in der Widerspruchsmarke der deutsche Begriff „Platz“ oder entsprechende Begriffe anderer europäischer Sprachen verwandt werden, die Kennzeichnungskraft des Wortes „PIAZZA“ so geschwächt hätte, dass dadurch der Gesamtbegriff „PIAZZA SEMPIONE“ aufgelöst und das Wort „SEMPIONE“ selbständig kollisionsbegründend werden würde. Ähnliche oder gleiche Drittzeichen können eine Marke oder Teile davon nur unter besonderen Voraussetzungen schwächen. Dazu gehört an erster Stelle eine umfangreiche Benutzung dieser Drittzeichen, weil nur unter dieser Voraussetzung der Verkehr genötigt und gewöhnt sein kann, wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede zu achten und deshalb weniger Verwechslungen unterliegt (std. Rspr., vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 2006, § 9 Rdn. 199 m. weit. Nachw.) Gerade zur Benutzung der von ihr bezeichneten Drittmarken hat

die Widersprechende jedoch nichts vorgetragen. Eine solche Benutzung ist auch nicht amtsbekannt.

Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, die durch ein gedankliches In-Verbindung-Bringen der beiden Vergleichsmarken entstehen könnte, hat der Senat ebenfalls nicht darstellen können.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr kommt nur in Betracht, wenn der fragliche Abnehmer die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennt und diese deswegen nicht unmittelbar mit einander verwechselt (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - Bank24). Das Vorhandensein eines bestimmten Elements in beiden Marken - hier die Wörter „Semione“ und „Sempione“ - reicht noch nicht aus für die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr. Als zusätzliche Voraussetzung muss diesem übereinstimmenden oder ähnlichen Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, 2006, § 9 Rdn. 321). Daran fehlt es hier, u. a. ist das Wort „Sempione“ kein Bestandteil einer von der Widersprechenden entwickelten und benutzten Serie von Marken und der Firmenname der Widersprechenden ist „PIAZZA SEMPIONE“ nicht „SEMPIONE“. Es mag sein, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der einen Marke an die andere Marke erinnern können, ohne allerdings die beiden Marken miteinander zu verwechseln. Solche rein assoziativen gedanklichen Verbindungen begründen jedoch keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Das gilt auch dann, wenn die Vermutung naheliegt, dass mit der Wahl der angegriffenen Marke eine gewisse Annäherung an die ältere Marke gewollt war (vgl. BGH GRUR 2006, 60, 63 (NR. 26) - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder).

Aus diesen Gründen war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

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

gez.

Unterschriften