



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 105/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Juni 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 56 158

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2009 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 15. April 2005 veröffentlichte Eintragung der am 1. Oktober 2004 angemeldeten, für

Klasse 33:

Alkoholfreie Weine, alkoholhaltige Fruchtextrakte, alkoholhaltige Getränke (ausgenommen Bier), alkoholhaltige Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil, alkoholische Essenzen, alkoholische Extrakte, alkoholische Fruchtgetränke, alkoholreduzierte Weine, Anislikör (Anisette), Anislikör, Apfelwein, Aquavit, aromatisierte Weine, Arrak, Birnenmost, Brandy, Branntwein, Cocktails, Cocktails und Aperitifs auf Spirituosen- und Weingrundlage, Cognac, Curacao, destillierte Getränke, Digestive, Genever, Gin, Honigwein, Kirschwasser, Kornbrand, Liköre, Likörweine, Magenbitter (Liköre), Met, Obstbrände, Obstweine, Perlweine, Pfefferminzlikör, Reisalkohol, Reiswein, Rum, Sake, Schnaps, Sekt, Schaumwein, Softspirituosen, Spirituosen, Tresterwein,

Verdauungslikör, -schnaps, Wacholderbranntwein, Weinbrand, Weine, Whisky, Wodka

Klasse 39:

Veranstaltung und Vermittlung von Reisen; Betreuung von Reisenden, nämlich Durchführung des Flughafentransfers

Klasse 41:

Veranstaltung und Durchführung von Tagungen

Klasse 43:

Betrieb einer Bar, Betrieb eines Campingplatzes, Betrieb von Feriencamps (Beherbergung), Betrieb von Hotels, Betrieb von Motels, Catering, Dienstleistungen von Pensionen, Hotelreservierung, Reservierung von Pensionsunterkünften, Vermietung von Ferienhäusern, Vermietung von Gästezimmern, Vermietung von Versammlungsräumen, Verpflegung von Gästen in Cafeterias, Verpflegung von Gästen in Cafés, Verpflegung von Gästen in Kantinen, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snackbars), Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants, Zimmerreservierung, Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen), Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Hotels, Pensionen und Restaurants, Hotel- und Gaststättenbetrieben

geschützten Marke Nr. 304 56 158

Regent International

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 2. Februar 1988 angemeldeten und seit 12. Juni 1990 für

Beherbergung und Bewirtung von Gästen innerhalb des Restaurants und des Hotels; Verteilung von Werbeunterlagen Dritter; Beförderung von Personen gegen Entgelt mit hoteleigenen Kraftfahrzeugen; Vermittlung von Reisen und Verkehrsleistungen; Dienstleistungen eines Fitneß-Centers, nämlich Durchführung von Bewegungs-, Regenerations-, Entspannungs- und Fitneß-Training; gesundheitsbezogene Beratung; Dienstleistungen eines Schönheits- und Frisiersalons

eingetragenen Marke Nr. 1 159 989

42

1 159 989

R 46295/42 Wz

the
Regent

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Erstbeschluss vom 29. Juni 2006 den Widerspruch mangels hinreichender Markenähnlichkeit mit der Begründung zurückgewiesen, beide Marken würden nicht allein von dem übereinstimmenden Bestandteil „Regent“ geprägt. Die hiergegen eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom 1. April 2008 mit der Begründung zurückgewiesen, der Widerspruch habe schon deshalb keinen Erfolg, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nämlich nicht hinreichend, ob und in welcher Form die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung der beanspruchten Dienstleistungen verwendet worden sei, da sie auch eine abweichende Verwendung enthielten, durch den der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke verändert worden sei; hierfür reichten bereits geringfügige

Änderungen wie die Hinzufügung eines Ortsnamens aus, da es in Deutschland eine Vielzahl an Hotels gebe, welche den Begriff „Regent“ enthielten, aber in keiner Beziehung zu der Widersprechenden stünden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber . Sie meint, eine Markenähnlichkeit könne nicht verneint werden, weil beide Marken von dem übereinstimmenden Bestandteil „Regent“ geprägt würden. Auch sei die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 43 vom 29. Juni 2006 und 1. April 2008 aufzuheben und die Marke Nr. 304 56 158 zu löschen.

Die Markeninhaber beantragt,

Sie meint, es fehle bereits an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke, die zudem erneut bestritten werde. Darüber hinaus scheitere der Widerspruch an der fehlenden Verwechslungsgefahr wegen der mangelnden Zeichenähnlichkeit.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der

Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen ist ungeachtet der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke der Grad der Zeichenähnlichkeit selbst im Bereich identischer oder hochgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

a) Die aus mehreren Bestandteilen gebildete und somit als Kombinationsmarke anzusehende Widerspruchsmarke weist nur unter Berücksichtigung ihrer grafischen Ausgestaltung, die in der angegriffenen Marke keine Entsprechung hat, eine normale Kennzeichnungskraft auf. Soweit es den von der Widersprechenden dem Zeichenvergleich zugrundegelegten Wortbestandteil „Regent“ betrifft, handelt es sich bei diesem hingegen um einen deutlich geschächten Kennzeichenbestandteil. Denn auf dem hier maßgeblichen Hotelsektor fügt sich diese Bezeichnung zwanglos in übliche Hotelnamen ein, bei denen auf royalistische Bezeichnungen oder Adelsprädikate zurückgegriffen wird; im Regelfall soll hierdurch eine besondere Beherbergungsqualität werbeanpreisend hervorgehoben werden. Dies wird vorliegend auch - worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hatte - dadurch deutlich, dass der Begriff „Regent“ - gleich ob als deutsches oder (was bei der Widerspruchsmarke durch den englischen Artikel „The“ nahe gelegt wird) als englisches Wort aufgefasst wird - sich in einer Vielzahl von inländischen Hotels wiederfindet, die bereits vor der Eintragung der Widerspruchsmarke unter Verwendung dieser Bezeichnung betrieben wurden und mit der Widersprechenden in keinerlei Beziehung stehen; insoweit sei auf die Hotels Regent in Baden-Baden, The Royal Inn Regent in Gera, das Airport Hotel Regentpark in Hallbergmoos (beim Flughafen München), das Hotel Regent in Euskirchen, das Hotel Prinzregent in Nürnberg, das HOTEL REGENT in München und das REGENT HOTEL in Duisburg hingewiesen. Bei solchen gebräuchlichen Hotelbezeichnungen, an welche der Verkehr gewöhnt ist, orientiert er sich zwangsläufig an den Abweichungen, um die jeweiligen Hotelnamen auseinander zu halten, wobei die Inhaberin der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung zutreffend - wenn es auch anders als im Verletzungsstreit vor den ordentlichen Gerichten für das vorliegende Registerverfahren, in dem nicht auf die tatsächliche, sondern allein auf die eingetragene Verwendungsform abzustellen ist, keine ausschlaggebende Bedeutung hat - darauf hingewiesen hat, dass der Verkehr, gerade weil er gleichlautende Hotelnamen in verschiedenen Standorten nicht zwangsläufig demselben Inhaber zuordnet, sich überwiegend auch an der jeweiligen Benennung des Standortes orientiert, um die einzelnen Hotels im

Hinblick auf ihre jeweilige konkrete Herkunftsbezeichnung und damit auch hinsichtlich ihres jeweiligen Inhabers auseinander zu halten; zutreffend hat er in diesem Zusammenhang auch darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Wahrnehmungsform des Publikums auch die tatsächlichen Kennzeichnungsgewohnheiten der Hoteleigner Rechnung tragen, indem sie - wie vorliegend auch die Widersprechende - bei der Bewerbung ihres jeweiligen Hotels die Standortangabe der sonstigen Kennzeichnung üblicherweise hinzufügen.

Infolge dessen ist die der Kennzeichnungskraft zugrundeliegende Eignung des Wortbestandteils „Regent“ in der Widerspruchsmarke, die Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints), als deutlich gering anzusehen; da für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke oder wie hier einzelner Bestandteile einer Kombinationsmarke maßgeblich ist, inwieweit sich die Marke oder der betreffende Bestandteil dem Publikum aufgrund der Eigenart und des ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung so einzuprägen vermag, dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn. 320), kann dem Wortbestandteil „Regent“ beim Zeichenvergleich von vornherein nur eine untergeordnete Bedeutung zukommen.

Diese originäre Kennzeichenschwäche des Wortbestandteils „Regent“ ist nicht durch eine intensive Benutzung ausgeglichen. Ungeachtet der streitigen (und von der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss als ungenügend glaubhaft gemacht erachteten) Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke geben die vorgelegten Benutzungsunterlagen keinerlei Hinweis darauf, dass dieser Wortbestandteil vom Verkehr allein oder zumindest überwiegend allein mit der Widersprechenden und dem von ihm betriebenen Hotel in Berlin verbunden wird; hiergegen spricht auch die bereits vor der Eintragung der Wider-

spruchsmarke bestehende häufige Verwendung dieses Bestandteils durch andere Hotels.

Unter Berücksichtigung der originären Kennzeichnungsschwäche des in den gegenüberstehenden Marken gleichermaßen verwendeten Begriffs „Regent“ sind an den erforderlichen Abstand der Vergleichsmarken äußerst geringe Anforderungen zu stellen.

aa) Beim Zeichenvergleich ist darauf abzustellen, ob Übereinstimmungen in den gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]). Dabei ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken unabhängig von ihrem Prioritätsalter auszugehen (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch); hierbei sind ihre Übereinstimmungen oder Abweichungen im Bild, im Klang und in der Bedeutung umfassend zu ermitteln, wobei berücksichtigt werden kann, welche Bedeutung diesen Aspekten beim Vertrieb der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 415 [Rn. 28] - SIR/Zirh). Eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte begründet zwar nicht notwendig die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21 f.] - SIR/Zirh), kann aber im Einzelfall ausreichen (vgl. EuGH a.a.O. [Rn. 21] - SIR/Zirh; BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA; GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions),

sofern nicht die Übereinstimmungen in einem Aspekt durch die bestehenden Unterschiede in den anderen neutralisiert werden (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 35] - SIR/Zirh).

bb) In ihrem Gesamteindruck unterscheiden sich die hier zu beurteilenden Marken aber visuell in ihrer grafischen Ausgestaltung und akustisch durch den in der angegriffenen Marke nicht enthaltenen Artikel „The“ und den in der Widerspruchsmarke wiederum nicht enthaltenen Zusatz „International“ in der angegriffenen Marke.

cc) Daneben kommt zwar bei Kombinationsmarken eine Markenähnlichkeit auch in Betracht, wenn Bestandteile einer komplexen Marke, die Bestandteilen der gegenüberstehenden Marke entsprechen, den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck dominieren (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder prägen (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo). Eine solche Prägung scheidet aber durch solche Bestandteile, die eine deutliche Kennzeichenschwäche aufweisen, von vornherein aus, so dass die Widersprechende aus dem Umstand, dass die angegriffene Marke wie die Widerspruchsmarke den übereinstimmenden Bestandteil „Regent“, dem nach den obigen Ausführungen eine solche (originäre) Kennzeichenschwäche zukommt, gegenüber der Inhaberin der angegriffenen Marke keine Rechte herleiten kann.

dd) Aus demselben Grund scheidet vorliegend auch eine Markenähnlichkeit in Form des gedanklichen Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG aus. Der Annahme, der Verkehr werde, obwohl er die hinter den Zeichen stehenden Unternehmen auseinanderhält, unzutreffend den Eindruck gewinnen, diese seien wirtschaftlich miteinander verbunden, etwa weil sich das ältere Zeichen allgemein zu einem Hinweis auf das oder die Unternehmen der Widersprechenden entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro)

oder weil das in die angegriffene Marke aufgenommene, mit der Widerspruchsmarke oder einem ihrer Bestandteile identische oder ähnliche Zeichenelement eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat, ohne das Erscheinungsbild der Marken zu dominieren oder prägen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 [Rz 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang), steht nämlich entgegen, dass kennzeichenschwachen Markenteilen keine selbständig kennzeichnende Stellung i. S. d. der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs zukommen kann, weil der Verkehr bei Markenbestandteilen, die ihm wie vorliegend für eine Vielzahl von (wie der Verkehr weiss) unabhängigen Hotels gebräuchlich sind, keinen Anlass hat, aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten des betroffenen Dienstleistungssektors eine bestimmte Markengestaltung - hier also der Verwendung des Begriffs „Regent“ - als geläufiger besonderer Herkunftshinweis für die angebotenen Dienstleistungen der Widersprechenden anzusehen (vgl. BGH a. a. O. [Rz. 22] - Malteserkreuz).

ee) Angesichts der damit allenfalls als äusserst gering anzusetzenden Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen scheidet selbst im Bereich der von beiden Marken beanspruchten identischen und hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen auch bei Zugrundelegung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit die Annahme einer Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 MarkenG aus (vgl. Schwarz, MarkenR 2007, 248 f.).

3. Da die Markenstelle somit im Ergebnis zutreffend mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr den Widerspruch zurückgewiesen hat, war der hiergegen gerichteten Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei

zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Schwarz

Kruppa

Schwarz

Dr. van Raden ist wegen
Krankheit an der Beifügung
seiner Unterschrift gehindert.

Me