



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 571/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 001 629.1**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. März 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 12. Januar 2009 angemeldete und am 17. März 2009 für die Dienstleistungen der

- Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Büroarbeiten,  
Unternehmensverwaltung,
- Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und  
kulturelle Aktivitäten,
- Klasse 43: Verpflegung und Beherbergung von Gästen,  
Catering von Veranstaltungen,

eingetragene und am 17. April 2009 veröffentlichte Wortmarke 30 2009 001 629.1

**Palazzo Klenze**

hat die Widersprechende am 11. Mai 2009 aus ihrer am 30. September 2002 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke GM 002324515

### **Palazzo**

eingetragen für die Dienstleistungen der

- Klasse 41: Organisation und Durchführung kultureller Darbietungen,  
insbesondere Theater-, Varieté- und Konzertveranstaltungen,
- Klasse 43: Verpflegung und Beherbergung von Gästen,

Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 1. Juni 2010 zurückgewiesen.

Dazu ist ausgeführt, die Widerspruchsmarke verfüge über eine eher unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die für das angegriffene Zeichen registrierten Dienstleistungen seien teilweise, nämlich hinsichtlich „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ identisch, hinsichtlich „Catering von Veranstaltungen“ der jüngeren Marke und „Verpflegung von Gästen“ der Widerspruchsmarke und auch „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ sowie „Werbung, Geschäftsführung, Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung“ der angegriffenen Marke zu „Organisation und Durchführung kultureller Darbietungen, insbesondere Theater-, Varieté-, Konzertveranstaltungen“ der Widerspruchsmarke jedenfalls ähnlich, da diese jeweils zum üblichen Rahmen des Geschäftsumfangs gehörten.

Trotz identischer bzw. hoch ähnlicher Dienstleistungen und damit strenger Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand bestehe keine Verwechslungsgefahr.

„Palazzo Klenze“ und „Palazzo“ seien unter dem Aspekt des jeweiligen Gesamteindrucks zu vergleichen, der dazu führe, dass eine Markenähnlichkeit im Hinblick auf die gravierenden Unterschiede in der konkreten Wiedergabeform sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Art ausgeschlossen sei.

Der Bestandteil „Palazzo“ (italienisch für „Palast“) in der konkret vorliegenden kombinierten Form in dem angegriffenen Zeichen sei geeignet, als beschreibender, werbemäßiger Hinweis auf luxuriös ausgestattete Etablissements der Unterkunft und Verpflegung zu wirken, so dass er nur eine reduzierte Kennzeichnungskraft besitze. Beschreibenden und damit kennzeichnungsschwachen Bestandteilen wie „Palazzo“ könne allerdings in einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke nicht ein solcher Einfluss zukommen, dass eine Übereinstimmung (lediglich) in diesem Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr begründen könne. Demgegenüber habe der Bestandteil „Klenze“ in Bezug auf die beschlussgegenständlichen Dienstleistungen keinerlei beschreibenden Sinngehalt, womit ihm die dominierende Bedeutung zukomme.

Auch sei eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklicher Verbindung oder aus weiteren Gründen, zu denen die Widerspruchsführerin zudem nichts vorgetragen habe, zu verneinen.

Der Beschluss ist der Widersprechenden am 7. Juni 2010 zugestellt worden.

Dagegen wendet sie sich mit ihrer Beschwerde vom 5. Juli 2010.

Sie ist der Auffassung, das angegriffene Zeichen halte selbst bei Annahme nur unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den markenrechtlich gebotenen Abstand nicht ein.

Die Widerspruchsmarke sei aber, wie auch das Landgericht Hamburg (AZ.: 312 O 30/05 und 312 O 260/08), das Hanseatische Oberlandesgericht (Az.: 5 U 189/04) und das HABM (AZ.: 1407C) in ihren jeweiligen Entscheidungen bestätigt hätten, jedenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Zwischen den für beide Zeichen geschützten Dienstleistungen „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ bestehe Identität und für die weiteren sich gegen-

überstehenden Dienstleitungen ein an Identität grenzender, höchster Ähnlichkeitsgrad.

Vor diesem Hintergrund halte die angegriffene Marke den notwendigen Abstand nicht ein.

Bei der Bezeichnung des angegriffenen Zeichens sei allein auf das an erster Stelle stehende Element „Palazzo“ abzustellen; das Element „Klenze“ sei demgegenüber nicht prägend.

Der Bestandteil „Palazzo“ sei seiner Art nach im Vergleich geeignet, sich als schlagwortartiger Hinweis auf ein Unternehmen oder ein Etablissement durchzusetzen. Er weise für sich genommen nicht auf die darunter geschützten Dienstleistungen hin und präge somit in Zusammensetzungen, so z. B. auch im Fall der Firmenbezeichnung der Lizenznehmerin der Widerspruchsführerin, der „P... GmbH“. Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde folglich auch die angegriffene Marke in ihrem Gesamteindruck von dem Bestandteil „Palazzo“ geprägt.

Wegen der Neigung des Verbrauchers, längere Kombinationszeichen bei ihrer klanglichen Benennung schon aus Gründen der Bequemlichkeit und Vereinfachung auf einen den Gesamteindruck prägenden Einzelbestandteil zu verkürzen, werde der Verbraucher den rein beschreibenden Bestandteil „Klenze“ vernachlässigen. Die Bezeichnung „Klenze“ gehe im Gesamtbild der Bezeichnung „Palazzo Klenze“, deren Wortbestandteile eine Sinneinheit bildeten quasi „unter“, so dass dessen kennzeichnende Eigenständigkeit verloren gegangen sei. Der Bestandteil „Klenze“ sei rein beschreibend, ebenso wie z. B. die Bezeichnung „Toskana“, das ebenfalls eine reine Orts- bzw. Herkunftsangabe ohne prägende Eigenschaft für eine Marke sei.

Selbst wenn man zu der Auffassung gelangen sollte, dass der Bestandteil „Palazzo“ nicht prägend im vorerwähnten Sinn sein sollte, sei nach den vom EuGH z. B. in der Entscheidung vom 6. Oktober 2005 (Thomson Life) aufgestellten Grundsätzen eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Ergänzend werde die Beschwerde auf die eingetragene Wort- / Bildmarke „Palazzo“ 30717074 gestützt.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 2010 aufzuheben und auf den Widerspruch die Wortmarke 30 2009 001 629.1 „Palazzo Klenze“ zu löschen.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen und der Widerspruchsmarke bestehe nicht.

Eine Markenähnlichkeit sei aufgrund der erheblichen Unterschiede in der konkreten Wiedergabeform ausgeschlossen. Der vorliegende Ähnlichkeitsgrad zwischen den angebotenen Dienstleistungen werde durch die nicht vorhandene Ähnlichkeit der beiden Marken vollständig ausgeglichen.

Der Widerspruchsmarke komme keine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Die Marke „Palazzo“ bedeute im Italienischen „Palast“, worunter die angesprochenen Kreise in der Regel einen schlossartigen repräsentativen Prachtbau verstünden. Damit stelle die Widerspruchsmarke lediglich einen kennzeichnungsschwachen Hinweis auf luxuriöse Etablissements dar und könne deshalb nicht einen derartigen Einfluss haben, dass eine Übereinstimmung allein in diesem Bestandteil eine Verwechslungsgefahr begründen könnte.

Der Begriff „Palazzo“ werde sehr häufig als Bestandteil verwendet, den die Angesprochenen nicht kennzeichnend in Erinnerung behielten.

Der angemessen informierte, aufmerksame und verständige Normalverbraucher werde den Schwerpunkt des angegriffenen Zeichens in dem nicht beschreibenden Bestandteil „Klenze" sehen, den er für eine Fantasiebezeichnung halten werde.

Es sei zudem nicht ersichtlich, weshalb der Durchschnittsverbraucher bei einer schlagwortartigen Verkürzung den Begriff „Palazzo" als Abkürzung wählen sollte. Allein dessen Standort an erster Stelle sei dafür nicht ausschlaggebend. Da „Palazzo“ als Begriffsbestandteil sehr häufig vorkomme, werde der Verbraucher vielmehr den Begriff „Klenze“ als Abkürzung wählen.

Auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklicher Verbindung komme nicht in betracht. Weder sei die Widersprechende mit einer Serienmarke aufgetreten, noch erhalte der Verbraucher den Eindruck, beide Marken stammten von demselben oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Ein Widerspruch aus der Wort- / Bildmarke „Palazzo" 30717074 sei unzulässig.

## II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden aus der Gemeinschaftswortmarke GM 002324515 hat in der Sache keinen Erfolg.

Soweit die Widersprechende ihren Widerspruch in der Beschwerde erstmals ergänzend auf die Wort- / Bildmarke GM 30717074 stützt, ist dies unzulässig.

### 1.

Da kein Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vorliegt und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem die Widersprechende ausreichend Gelegenheit hatte, ihre Beschwerde zu begründen, und die Inhaberin des angegriffenen Zeichens ausreichend Gelegenheit hatte, zu der Beschwerde des Widersprechenden schriftlich Stellung zu nehmen (§ 69 MarkenG).

**2.**

Soweit die Widersprechende aus der Wort- / Bildmarke „Palazzo“ 30717074 Widerspruch erhoben hat, fehlt ihr das erforderliche allgemeine Rechtschutzbedürfnis; die Beschwerde ist mangels Beschwer bereits unzulässig, § 66 Abs. 1 MarkenG.

Da die Widersprechende ihren Widerspruch vom 11. Mai 2009 ausschließlich aus der Wortmarke GM 002324515 „Palazzo“ erhoben hat und sich demnach die hier angefochtene Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 2010 nur auf diese Wortmarke „Palazzo“ bezieht, war die Wort- / Bildmarke „Palazzo“ bisher nicht Gegenstand des Verfahrens. Insoweit ist keine zurückweisende Entscheidung ergangen, und die Widersprechende ist insoweit demnach nicht beschwert.

**3.**

Mit der Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslung der Vergleichswortmarken „Palazzo Klenze“ und „Palazzo“ nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht festgestellt werden.

a)

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Dabei stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein größerer Grad einer Komponente den geringeren Grad einer anderen Komponente ausgleichen kann (st. Rspr.; vgl. BGH 2010, 235 - AIDA / AIDU; EuGH GRUR 2005, 1042 – Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei 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 von Waren oder Dienstleistungen, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel / Autec).

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 - Bainbridge; GRUR 2005, 1042 – Thomson Life; BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 - Limoncello; BGHZ 169, 295 - Goldhase).

b)

Nach diesen genannten Grundsätzen ist vorliegend eine Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

aa)

Die Widerspruchsmarke ist unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind nicht ersichtlich.

Vielmehr ist die Widerspruchsmarke für die eingetragenen Dienstleistungen eher kennzeichnungsschwach, da sie einen deutlich beschreibenden Anklang hat.

Die deutsche Übersetzung des italienischen „Palazzo“ als Palast ist naheliegend und leicht verständlich. Im Deutschen gibt es zahlreiche feststehende, allgemein bekannte und geläufige Begriffe mit dem Element „Palast“, etwa „Gourmetpalast“ oder „Tanzpalast“. Der Verbraucher versteht den Begriff Palast in seiner Bedeutung als repräsentativer Prachtbau in Verbindung mit den hier betroffenen Dienstleistungen der Organisation und Durchführung kultureller Darbietungen, insbesondere Theater-, Varieté- und Konzertveranstaltungen und der Verpflegung

und Beherbergung von Gästen als eine werbende Anpreisung für eine ausgesuchte und edle Ausstattung des Veranstaltungsraums oder eine aufwendige Darbietung oder für ein besonders opulentes oder exquisites kulinarisches Angebot und damit eher beschreibend.

Dabei ist unerheblich, wie das HABM oder das Landgericht Hamburg oder das Hanseatische Oberlandesgericht in andern Fällen die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bewertet haben. Insoweit trifft der Senat eine Einzelfallentscheidung, für die er nicht an die gegebenenfalls abweichende Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in anderen Verfahren gebunden ist.

bb)

Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht zur Debatte steht, ist bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit von den im Register eingetragenen Dienstleistungen auszugehen.

Damit stehen den Dienstleistungen der Klassen 41 und 43, für die das angegriffene Zeichen beansprucht wird, identische Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke gegenüber.

Die Dienstleistungen der jüngeren Marke „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ sind im Vergleich zu den gleich lautenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke identisch. Dies gilt auch für „Catering von Veranstaltungen“ des angegriffenen Zeichens und „Verpflegung von Gästen“ der Widerspruchsmarke, da Catering lediglich eine besondere Art der Verpflegung ist und unter denselben Oberbegriff fällt.

Hinsichtlich der Dienstleistungen „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“ des angegriffenen Zeichens im Vergleich zu den unter den Klassen 41 und 43 eingetragenen Dienstleistungen „Organisation und Durchführung kultureller Darbietungen, insbesondere Theater-, Varieté-, Konzertveranstaltungen“ und „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ der Widerspruchsmarke besteht Ähnlichkeit, da diese Dienstleistungen im Oberbegriff übereinstimmen bzw. es sich um einander ergänzende Dienstleistungen handelt, die der Unterhaltung dienen und

kulturelle Aktivitäten umfassen (vgl. Richter / Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 382).

Demgegenüber dürfte es sich bei den weiteren Dienstleistungen auf Seiten des angegriffenen Zeichens wohl nicht mehr um ergänzende Dienstleistungen handeln. Insoweit besteht keine Ähnlichkeiten der Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung, Geschäftsführung, Büroarbeiten, Unternehmensverwaltung“ und der Klasse 41 „Erziehung und Ausbildung“ (vgl. Richter / Stoppel, a. a. O., 14. Aufl., S. 383, 385, 392).

Letztlich kann die Frage, ob die für das angegriffene Zeichen beanspruchten Dienstleistungen insgesamt im Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsdienstleistungen liegen, allerdings dahinstehen, denn das angegriffene Zeichen wahrt selbst bei Warenidentität einzuhaltenden deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke.

cc)

Auch wenn bei Warenidentität strenge Anforderungen an den erforderlichen Abstand zwischen den Marken zu stellen sind, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließen, reichen die begrifflichen, klanglichen und schriftbildlichen Abweichungen aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen.

Schriftbildlich und klanglich unterscheiden sich die Marken durch die Anzahl der Wörter und durch den nur im jüngeren Zeichen vorhandenen Bestandteil „Klenze“ ausreichend.

Da der Verbraucher Marken regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und bei umfassender Beurteilung der Verwechslungsgefahr - entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nach der Thomson Life-Entscheidung des EuGH - auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist, kann Verwechslungsgefahr allenfalls dann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck

einer mehrteiligen Marke durch einen mit der Gegenmarke übereinstimmenden oder verwechselbaren Bestandteil geprägt wird oder dieser Bestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 32 ff.] - Thomson life; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz).

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen jüngeren Marke nicht durch das mit der Gegenmarke übereinstimmende Wort „Palazzo“ geprägt. Der weitere Bestandteil „Klenze“ tritt demgegenüber nicht in einem Maße in den Hintergrund, dass er vernachlässigt werden könnte. Damit bleibt er für den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens von Bedeutung, was eine Verwechslungsgefahr verhindert (BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865 - Mustang).

Leo von Klenze (29. Februar 1784 - 27. Januar 1864) war ein deutscher Maler und Schriftsteller und gilt als einer der bedeutendsten klassizistischen Architekten. Er ist Ehrenbürger der Stadt München. Die Münchner Klenzestraße im Gärtnerplatzviertel, das Klenze-Gymnasium München, die Klenzestraßen in Regensburg und Tutzing am Starnberger See sowie der Klenzepark in Ingolstadt sind nach ihm benannt.

Er gelangte vor allem in seiner Stellung als Hofarchitekt von König Ludwig I. von Bayern zu Bedeutung. Zu seinem Aufgabenbereich gehörte die klassizistische Umgestaltung Münchens mit dem Marstall, dem Königsplatz, der Ludwigstraße, der Glyptothek, der Ruhmeshalle, der Alten Pinakothek, der Residenz, etc.

„Palazzo Klenze“ wird der Königspalast der Residenz in München genannt. Als Kurfürst Max IV. Joseph von Baiern 1806 König geworden war, hatte er keine diesem neuen Rang entsprechende königliche Residenz. Er ließ zwar einzelne Raumfluchten umbauen und neu ausgestalten; aber erst sein Sohn, König Ludwig I., erweiterte die Residenz nach seinem Regierungsantritt 1825 durch Neubauten. Die Verehrung des Königs für Italien und die Renaissance bestimmte den Baustil, besonders der Hauptfassade am Max-Joseph-Platz, die der Architekt

Leo von Klenze aus Elementen des Palazzo Pitti und des Palazzo Rucellai in Florenz gestaltete.

Klenze gehört damit in die Reihe der bekannten Architekten, die in ihrer jeweiligen Epoche Stadtbilder geprägt haben und deshalb auch überregional bekannt sind, wie etwa Schinkel u. a.

Darüber hinaus ist auch heute das „Palazzo Klenze“, in dem Luxuswohnungen für München entstehen, nicht nur dem bayrischen Publikum bekannt.

Die Zusammenstellung des angegriffene Zeichens weist auf einen Gesamtbegriff hin. Im deutschen Sprachraum sind mit dem aus dem italienischen leicht verständlichen und unschwer zu übersetzenden Wort „Palast“ zusammengesetzte Wörter, wie etwa „Tanzpalast“ oder „Palasthotel“ oder „Tränenpalast“, bekannt und üblich.

In Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen, die alle im weitesten Sinn der Unterhaltung, der Durchführung sportlicher und kultureller Aktivitäten, mit Verpflegung und Beherbergung von Gästen dienen, scheint ein beschreibender Sinngehalt des Bestandteils „Palazzo“ nicht ausgeschlossen.

Insoweit versteht der Verbraucher den Begriff Palast in seiner Bedeutung als repräsentativer Prachtbau durchaus als eine anpreisende Werbung für besonders prunkvolle Veranstaltungsorte oder deren prächtige Ausstattung oder eine glanzvolle, pompöse Darbietung oder das festliche kulinarische Angebot und damit eher beschreibend.

Selbst wenn weiten Teilen der Bevölkerung Leo von Klenze unbekannt sein mag, so bleibt „Palazzo“ jedenfalls kennzeichnungsschwach. Es tritt daher hinter dem weiteren Bestandteil „Klenze“ zurück und ist für den Gesamteindruck der jüngeren Marke von nur nachrangiger Bedeutung.

Angaben bzw. Bestandteilen mit deutlich erkennbaren beschreibenden Bezügen kommt wegen ihrer allenfalls geringen originären Kennzeichnungskraft in der Regel kein prägender Einfluss auf den Gesamteindruck zu.

Dieser Grundsatz erfährt hier keine Einschränkung dadurch, dass auch selbstständig nicht schutzfähige Bestandteile zur Prägung eines Gesamteindrucks beitragen können. Dies würde nämlich nur dann gelten, wenn auch in dem weiteren Bestandteil (hier „Klenze“) beschreibende Anklänge vorlägen.

Der angemessen informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher wird aber, soweit ihm Leo von Klenze unbekannt sein sollte, in dem Zusatz „Klenze“ eine Phantasiebezeichnung sehen, die ihm eine Herkunftsbezeichnung vermittelt. Daran ist er aus entsprechend gebildeten Namen von Sehenswürdigkeiten (Palazzo Medici, Palazzo Ricci, Palazzo Arzaga u. v. a.) gewöhnt.

Das angesprochenen Publikum wird daher den individualisierenden Hinweis für die angebotenen Dienstleistungen nicht in dem übereinstimmenden Bestandteil „Palazzo“, sondern in dem weiteren Teil der Gesamtbezeichnung - hier: „Klenze“ - suchen und sehen. Die Art der Zeichenbildung legt nahe, dass es weitere „Palazzo“-Etablissements etc. geben könnte, was auch durch die Recherche der Markenstelle belegt wird.

Entgegen der Annahme der Widersprechenden nimmt der Senat nicht an, dass das Publikum das angegriffene Zeichen in entscheidungserheblichem Umfang auf den Bestandteil „Palazzo“ verkürzen wird.

Zwar neigen die Verbraucher dazu, längere Gesamtkennzeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. „Palazzo Klenze“ erscheint allerdings nicht als so lang, dass dies verstärkt zu erwarten wäre.

Eine solche tatsächliche Neigung zur Verkürzung kann mit Rücksicht auf das rechtliche Verbot des Elementenschutzes zudem nicht die Feststellung ersetzen, ob der Gesamteindruck einer Marke durch einen von mehreren Bestandteilen geprägt wird (BGH GRUR 1986, 72, 73 - Tabacco d'Harar; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch), was hier zu verneinen ist (s. o.).

Da es, wie von der Markenstelle belegt, zahllose Bezeichnungen mit „Palazzo“ gibt, eignet sich dieses Wort für den Verbraucher weder als Unterscheidungskriterium noch zur Verkürzung.

Der übereinstimmende Teil „Palazzo“ hat auch nicht als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung eine so erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt, dass er als Bestandteil des jüngeren Zeichens als Hinweis auf die Widerspruchsmarke wahrgenommen wird und damit Verwechslungsgefahr begründet (vgl. BGH GRUR 2003, 880 - City Plus).

„Palazzo“ hat entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch keine selbständig kennzeichnende Stellung im dem angegriffenen Zeichen. Nicht jede (identische) Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen führt zwangsläufig zur Verwechslungsgefahr. Das wäre der Fall, wenn in der jüngeren Marke lediglich ein älterer Handelsname oder eine ältere bekannte Marke hinzugefügt wird.

Ein solcher Fall liegt hier nicht vor.

dd)

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verbraucher die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Verantwortung für das Warenangebot zu schließen (EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz).

Es ist nicht ersichtlich, dass die Widersprechende hier bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil neben mit „Klenze“ vergleichbaren weiteren Worten enthalten. Insoweit ist eine weitere Wort- / Bildmarke „Palazzo“ allein nicht ausreichend, eine Serie zu begründen.

Ohne gesteigerte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens infolge tatsächlicher Benutzung wirkt „Klenze“ in der jüngeren Zeichenkombination auch sonst nicht als Hinweis auf den älteren Markeninhaber, zumal sich der übereinstimmende Bestandteil „Palazzo“ in die jüngere Gesamtkombination integriert (BPatG, Beschluss vom 16. Mai 2007, Az: 32 W (pat) 29/05 - Deutschland heute / Heute); „Palazzo Klenze“ erscheint zusammengehörig (BPatG GRUR 2003, 530, 533 - Waldschlößchen).

Insgesamt besteht deshalb kein Ähnlichkeitsgrad der Marken, der trotz Identität der Dienstleistungen, aber unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verbraucherkreise eine Verwechslungsgefahr befürchten ließe.

### **3.**

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dass die Widersprechende ihren Widerspruch in der Beschwerde unzulässigerweise erstmals auch auf die Wort- / Bildmarke „Palazzo“ 30717074 gestützt hat, führt zu keinen zusätzlichen Kosten für die Inhaberin des angegriffenen Zeichens.

### **4.**

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil diese Entscheidung nicht von denen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abweicht. Es handelt sich um eine Einzelfall-

entscheidung, die der Senat anhand der tatsächlichen Gegebenheiten getroffen hat.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Me