



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 9/18

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2014 051 304**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Dezember 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**BEROLINA**

ist am 28. Juni 2014 angemeldet und am 22. August 2014 unter der Nummer 30 2014 051 304 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 33: Alkoholische Getränke.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 26. September 2014 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus ihrer auf der französischen Basisanmeldung vom 25. September 1975 beruhenden, am 20. Dezember 1976 nach dem Madrider Protokoll unter der Nummer 430 329 international registrierten Wortmarke

## **BERONIA**

die seit dem 27. Mai 1977 Schutz für die Bundesrepublik Deutschland genießt für Waren der

Klasse 33: Wines, spirits and liqueurs.

Mit Beschluss vom 20. April 2017 hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, im Hinblick auf den abweichenden Sinngelhalt der jüngeren Marke als neulateinische Bezeichnung für die Stadt Berlin sei keine verwechslungsbegünstigende Ähnlichkeit in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht feststellbar.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr bejaht und mit Beschluss vom 17. November 2017 den Erstbeschluss aufgehoben sowie die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwischen den Waren der widerstreitenden Marken hochgradige Ähnlichkeit bis Identität bestehe, die ältere Marke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge und die Vergleichsmarken klanglich und schriftbildlich verwechselbar ähnlich seien. Sie bestünden jeweils aus vier Silben und wiesen eine weitgehend ähnliche Silbengliederung auf. Die Vokale und die Vokalfolge seien identisch. Demgegenüber seien die Abweichungen in den Konsonanten der beiden letzten Silben „LI-NA“ bzw. „NI-A“ nicht ausreichend, um der Gefahr von Verwechslungen entgegenzuwirken, zumal es sich um eher klangschwache Laute handele. Die beiden stets stärker beachteten Anfangsilben und die Wortenden stimmten überein, während die Abweichungen in der Wortmitte, insbesondere der zusätzliche Buchstabe „L“ in der angegriffenen Marke, in Anbetracht der Länge der beiden Wörter zu gering seien, um die beiden Marken visuell auseinanderhalten zu können. Abgesehen davon, ob der abweichende Sinngelhalt der jüngeren Marke wegen der hochgradigen Markenähnlichkeit überhaupt erfasst

werde, sei der neulateinische Name „Berolina“ für die Stadt Berlin der Mehrheit der hier angesprochenen Verkehrskreise nicht geläufig.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, die sie nicht begründet hat. Im Amtsverfahren hat sie die Ansicht vertreten, eine Verwechslung sei ausgeschlossen, weil die angegriffene Marke aus vier und die die Widerspruchsmarke aus drei Silben bestehe und die Vergleichsmarken über einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügten. Während die ältere Marke als Eigenname aus dem romanisch-baskischen Sprachraum erscheine, handele es sich bei der angegriffenen Marke um den neulateinischen Namen und die weibliche Personifikation der Stadt Berlin. Es gebe zahlreiche Statuen der Berolina in Berlin; Fernseh- und Rundfunksendungen mit Bezug auf die deutsche Hauptstadt trügen diesen Namenszusatz und es sei der Rufname der Berliner Polizei. Daher beziehe jeder, nicht nur Berlintonisten das Wort „Berolina“ auf die Stadt Berlin.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2017 aufzuheben und den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke IR 430 329 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss und bezieht sich auf ihren Vortrag im Amtsverfahren. Dort hat sie die Ansicht vertreten, die angesprochenen Verkehrskreise begegneten alkoholischen Getränken, die vergleichsweise preisgünstig seien und ohne reifliche Überlegung gekauft würden, regelmäßig nur mit geringer Aufmerksamkeit. Das Schriftbild der beiden in großen Lettern geschriebenen Mar-

ken unterscheidet sich außer durch den zusätzlichen Buchstaben „L“ in der angegriffenen Marke lediglich durch die Vertauschung der Buchstaben „NI“ zu „IN“. Im Übrigen verfügten sie über drei identische Buchstaben, zwei in identischer Folge platzierte Vokale und identische „A“-Enden. Die Widerspruchsmarke werde in Anlehnung an die bekannten Wörter „Osteria“, „Cafeteria“ oder „Trattoria“ wie die angegriffene Marke auf dem Vokal „I“ betont. Der neulateinische Name der Stadt Berlin und die gleichnamige Statue seien allenfalls einer Minderheit in Berlin sowie eventuell kulturell bewanderten inländischen Berlintonouristen bekannt. Denn sie gehörten der Vergangenheit an, weil die auf dem Alexanderplatz errichtete Statue bereits 1942 endgültig abgebaut und inzwischen vergessen worden sei, während die 1969 aufgestellte zehn Meter hohe Weltzeituhr zum bekannten Platzsymbol geworden sei. Auch der Berolina-Brunnen in einer kleinen Parkanlage des Stadtteils Schwabing der Stadt München sei nicht geeignet, für den maßgeblichen Verkehrskreis eine eindeutige Bedeutung des Wortes „Berolina“ zu generieren.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 25. September 2018 sind die Verfahrensbeteiligten unter Übersendung von Recherchebelegen (Anlagen 1 – 3, Bl. 22 – 33 GA) darauf hingewiesen worden, dass die widerstreitenden Marken für verwechslungsfähig erachtet werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Zwischen der angegriffenen Marke „**BEROLINA**“ und der international registrierten Widerspruchsmarke „**BERONIA**“ besteht die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 119, 124, 114, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).

1. Ausgehend von der maßgeblichen Registerlage liegt Identität und weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit der Vergleichswaren vor.

Die Widerspruchsprodukte „*Wines, spirits and liqueurs*“ der Klasse 33 sind als Weine, Spirituosen und Liköre identisch in den für die angegriffene Marke geschützten Waren „*alkoholische Getränke*“ der Klasse 33 enthalten und weisen zur Bandbreite der übrigen alkoholischen Getränken aufgrund von Übereinstimmungen in der stofflichen Beschaffenheit, in der Produktion, im Verwendungszweck und im Vertrieb eine sehr hohe Ähnlichkeit auf.

2. Diese Waren richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Chiemsee) als auch an den Wein-, Spirituosen- und Getränkefachhandel.

Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholischer Getränke wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher insge-

samt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden (BPatG 26 W (pat) 520/14 – Finca del Toro).

3. Der Widerspruchsmarke „**BERONIA**“ kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Sie erscheint als Kunstwort und entfaltet keinen beschreibenden Anklang im Hinblick auf die Widerspruchswaren. Ob es sich dabei um einen Eigennamen aus dem romanisch-baskischen Sprachraum handelt, hat der Senat nicht feststellen können. Aber auch in diesem Fall wäre von einer normalen originären Kennzeichnungskraft auszugehen. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ist weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

4. Unter Berücksichtigung identischer bis weit überdurchschnittlich ähnlicher Waren der Klasse 33, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke und eines normalen Aufmerksamkeitsgrades der angesprochenen Verkehrskreise hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke nicht mehr ein.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2017, 914 Rdnr. 27 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zei-

chenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rdnr. 19 – ZIRH/SIR; BGH a. a. O. Rdnr. 37 – BioGourmet).

b) Die Vergleichsmarken „**BEROLINA**“ und „**BERONIA**“ sind in klanglicher Hinsicht überdurchschnittlich ähnlich.

Beim phonetischen Vergleich überwiegen die Gemeinsamkeiten. Beide Marken bestehen aus jeweils vier Silben, von denen die beiden ersten am stärker beachteten Wortanfang „BE-RO“ identisch sind. Identität besteht auch hinsichtlich der Vokale und der Vokalfolge „E-O-I-A“ sowie bei fast allen Konsonanten „B-R-N“. Der einzige Unterschied in der jeweils dritten Silbe, der zusätzliche Mitlaut „L“ in der jüngeren Marke, der zu einer Vertauschung der Buchstabenfolge „NI“ zu „IN“ führt, wird durch einen klangschwachen Konsonanten in der weniger beachteten Wortmitte verursacht. Wenn die Widerspruchsmarke in Anlehnung an die bekannten Wörter „Osteria“, „Cafeteria“ oder „Trattoria“ wie die angegriffene Marke auf dem Vokal „I“ betont wird, stimmen auch noch der Sprech- und Betonungsrhythmus überein. Wenn die Betonung wie bei botanischen Namen, z. B. „Aronia“, auf der vorangehenden Silbe liegt, ergibt sich ein Betonungsunterschied.

c) Zumindest aber in schriftbildlicher Hinsicht liegt eine weit überdurchschnittliche Markenähnlichkeit vor.

Die Wortmarken „**BEROLINA**“ und „**BERONIA**“ sind in ihrer konkret eingetragenen Form in Großbuchstaben mit acht bzw. sieben Buchstaben ungefähr gleich lang. Der schriftbildliche Gesamteindruck wird dabei maßgeblich durch den identischen, die Umrisscharakteristik stärker beeinflussenden Wortanfang „BERO“ und den übereinstimmenden Schlussvokal „A“ sowie den in beiden Marken vorhandenen Konsonanten „B-R-N“ bestimmt, die zusammen mit den identischen Vokalen aufgrund der übereinstimmenden Umrisscharakteristik das Gesamtbild ausmachen. Gegenüber diesen Übereinstimmungen fallen die Abweichungen im jeweiligen



Wortinneren, nämlich das zusätzliche „L“ in der Wortmitte der angegriffenen Marke und die Vertauschung der Buchstabenfolge „IN“ zu „NI“, nicht zuletzt aufgrund ihrer eher unauffälligen und sich zudem durch die vertikale Linienführung teilweise noch annähernden Umrisscharakteristik wenig auf und können vom angesprochenen Verkehr leicht übersehen werden, zumal die – hier identischen – Anfangs- und Schlusselemente von Wörtern den bildlichen Gesamteindruck regelmäßig stärker bestimmen als die Wortmitte (BPatG 24 W (pat) 529/12 – AEREX/aerolex).

Auch wenn Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß präziser wahrgenommen werden können als dem Klang nach, weil das Schriftbild sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort, sind die schriftbildlichen Übereinstimmungen vorliegend zu zahlreich und zu ausgeprägt. Der Verbraucher hat nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, so dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Deshalb fallen die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck regelmäßig stärker ins Gewicht als die Unterschiede (BGH GRUR 2015, 1114 Rdnr. 20 – Springender Pudel). Hinzu kommt, dass längere Markenwörter – wie hier mit acht bzw. sieben Buchstaben – schriftbildlich leichter verwechselt werden als Kurzmarken. Die Vergleichsmarken kommen sich somit sehr deutlich zu nahe. Sie können schon bei geringer Unaufmerksamkeit direkt füreinander gelesen werden.

c) Der Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke kann nicht verwechslungsausschließend zum Tragen kommen.

aa) Zum einen ist der Sinngehalt des Begriffs „Berolina“ weitgehend unbekannt.

„Berolina“ ist der neulateinische Name für Berlin und gilt als weibliche Personifikation, als Sinnbild dieser Stadt. Bereits 1871 ließ Kaiser Wilhelm I. eine 11 Meter hohe Berolina-Statue auf dem Belle-Alliance-Platz der Stadt errichten. Eine wei-

tere ca. 7,5 Meter hohe Gipsfigur, eine Frau mit Eichenkranz nach einem Gemälde, das die 26-jährige Berlinerin Anna Sasse darstellte, wurde 1889 als kurzfristiger Festschmuck auf dem Potsdamer Platz installiert. 1895 wurde eine leicht veränderte, in Kupfer getriebene Berolina-Statue in der Alexanderstraße 70 aufgestellt. Nach Entfernung für Reparaturarbeiten 1918 und wegen des U-Bahn-Baus 1927 wurde sie 1933 vor dem Alexanderhaus erneut errichtet und 1942 endgültig abgebaut und vermutlich zu Kriegszwecken eingeschmolzen. Zur Wiedererrichtung wurde 2000 ein Förderverein gegründet ([www.duden.de](http://www.duden.de), s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis; <https://de.wikipedia.org/wiki/Berolina>; Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 3, 1971, S. 875; <https://anderes-berlin.de/die-berolina/>, Anlage 3 zum Schriftsatz vom 5. Juli 2017). Im Hinblick auf diese weibliche Statue erklärt sich auch die berlinerisch, scherzhafte Bedeutung „stattliche Frau mit üppigen Formen“ ([www.duden.de](http://www.duden.de), s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). In München gibt es zudem den „Berolina-Brunnen“ in einer kleinen Parkanlage des Stadtteils Schwabing (<https://de.wikipedia.org/wiki/Berolinabrunnen>, Anlage 8 zum Schriftsatz vom 5. Juli 2017).

Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass der neulateinische Stadtname, die weit zurückliegende Geschichte der Berliner Statue, der Berliner Dialektausdruck oder der Brunnen in einem kleinen Park in München den angesprochenen breiten Verkehrskreisen bekannt sind (vgl. BPatG 26 W (pat) 112/96 – Berolina/Brolina).

bb) Angesichts des weit überdurchschnittlich ähnlichen Schriftbildes würde sich aber auch ein bekannter Sinngelalt der jüngeren Marke nicht verwechslungsmindernd auswirken.

Denn bei hochgradig klanglichen oder (schrift-)bildlichen Übereinstimmungen kommt ein abweichender Sinngelalt regelmäßig nicht zum Tragen (vgl. BPatG 29 W (pat) 537/15 – qonsense/conlance; 27 W (pat) 208/05 – Chrisma/CHARISMA). Auch Kunden, denen die Bedeutung der angegriffenen

Marke geläufig ist, nützt die begriffliche Abgrenzung nichts, wenn sie sich wegen der sehr großen Schriftbildähnlichkeit verlesen.

### III.

Gründe für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor.

### IV.

#### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Richter Schödel ist  
urlaubsbedingt an der  
Unterzeichnung  
gehindert.

Kortge

prä