



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 32/97

Verkündet am:  
20. Januar 2000  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 2 040 238

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

PAPPAGALLO

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden farbig eingetragenen Marke.

BGH, Beschl. v. 20. Januar 2000 - I ZB 32/97 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Starck, Dr. Bornkamm und Dr. Büscher

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 24. Juni 1997 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragen ist für die Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" die farbige (grün-weiß-rot und schwarz), nachfolgend schwarz-weiß abgebildete, Marke Nr. 2 040 238



Hiergegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarken Nr. DD 653 166 "ERNEST & JULIO GALLO" und Nr. DD 653 167 "GALLO", jeweils eingetragen für die Ware "Weine", Widerspruch erhoben.

Die Prüfungs- bzw. Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Widersprüche wegen fehlender zeichenrechtlicher Übereinstimmung (bzw. wegen fehlender Verwechslungsgefahr) zurückgewiesen.

Auf die hiergegen erhobene Beschwerde hat das Bundespatentgericht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet (BPatG GRUR 1997, 838).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Widersprechende beantragt, wendet sich die Markeninhaberin gegen die Löschung ihrer Marke.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung des neuen Markenrechts - eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke "GALLO" und der jüngeren Marke angenommen und dazu ausgeführt:

Die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien eng verwandt. Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes seien "Verpflegung von Gästen" einerseits und "Spirituosen" bzw. "Wein" und "Sekt" andererseits als gleichartig beurteilt worden, weil einige bekannte Hersteller der in Frage stehenden Waren auch Gastwirtschaften betrieben. Das Inkrafttreten des Markengesetzes habe insoweit zu keinen Änderungen geführt, so daß die Beurteilung für das neue Markenrecht übernommen und damit die Dienstleistung "Verpflegung von Gästen" und die Waren "Weine" als in einem engeren Sinne ähnlich angesehen werden könnten.

An den Markenabstand seien deshalb normale Anforderungen zu stellen, zumal eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, etwa resultierend aus einer erheblichen Bekanntheit im Inland, nicht nachgewiesen sei.

Die jüngere Marke und die Widerspruchsmarke seien vom Gesamteindruck her deutlich verschieden. Die Marken stimmten lediglich in dem Wort "GALLO" überein, aus dem die Widerspruchsmarke bestehe. Deshalb komme

es entscheidend darauf an, ob der Bestandteil "GALLO" der jüngeren Marke selbständig kollisionsbegründend wirke. Dies sei der Fall.

Einem Markenbestandteil könne eine eigenständige kollisionsbegründende Wirkung insbesondere zuzusprechen sein, wenn er durch seine kennzeichnende Funktion den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke derart bestimme, daß der Verkehr Anlaß habe, die Marke mit dem betreffenden Bestandteil verkürzt zu benennen. Das sei bezüglich des Bestandteils "GALLO" der jüngeren Marke der Fall.

Bei einer Kombination von Wort und Bild in einer Marke würden regelmäßig die Wortbestandteile, wenn sie nur unterscheidungskräftig seien, als kollisionsbegründend prägend angesehen. Die Bildbestandteile, hier der Papagei, träten dann zurück, weil sich die Wortbestandteile in erster Linie zur Benennung der Marke anböten.

Zur Markenbenennung kämen demnach allein die Wörter "PAPPA" und "GALLO" in Betracht, weil das Wort "BISTRORANT" erkennbar beschreibend sei. Zwar werde der Verkehr die angegriffene Marke weithin mit diesen beiden Wörtern benennen. Jedenfalls ein Teil des Verkehrs, der das italienische Wort "pappagallo" (= Papagei bzw. junger Italiener, der erotische Abenteuer mit Touristinnen suche) kenne, werde weiterhin geneigt sein, dieses Wort trotz seiner verfälschten Schreibweise in der Marke wiederzuerkennen und dieses dann auch insgesamt zu nennen. Auch sonst möge mancher Verkehrsteilnehmer die Wörter "PAPPA" und "GALLO" trotz ihrer zweizeiligen Schreibweise als Einheit betrachten, etwa einfach deshalb, weil sie in der angegriffenen Marke in gleicher Schrift wiedergegeben seien oder auch weil er sie gesamtbegrifflich im Sinne von "Vater Gallo" auffasse.

Jedenfalls werde aber ein rechtlich noch erheblicher Teil der beteiligten breiten Verkehrskreise die angegriffene Marke allein mit dem Wort "GALLO" benennen, in welchem Falle Verwechslungen jedenfalls mit der Widerspruchsmarke Nr. DD 653 167 unausweichlich seien.

Hinzu komme, daß die Wirkung des Bestandteils "GALLO" als kennzeichnender Markenschwerpunkt durch dessen farbliche Hervorhebung in leuchtendem (Signal-)Rot verstärkt werde, zumal die Markeninhaberin Farbenschutz genieße und deshalb die Farbgestaltung auch bei der Wertung der prägenden Wirkung der Markenbestandteile zu beachten sei. Dies entspreche auch der Betrachtungsweise des Verkehrs, der farblich hervorgehobenen Teilen besondere Beachtung zu schenken gewohnt sei.

III. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des Lösungsgrundes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (§ 158 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nicht rechtsfehlerfrei bejaht.

Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Bundespatentgericht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen hat, eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angenommen, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt

(BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA, m.w.N.).

1. Das Bundespatentgericht ist auch zutreffend davon ausgegangen, daß bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind, die das Verhältnis zwischen den Waren/Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren/Dienstleistungen, ihr Verwendungs-/Anwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart (BGH, Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 732 = WRP 1999, 928 - Canon II, m.w.N.).

Die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gehen davon aus, daß - obwohl eine dahingehende eigene Bestimmung, anders als früher in § 1 Abs. 2 WZG, im Markengesetz nicht enthalten ist - auch eine Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen gegeben sein kann (BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II, m.w.N.). Zwar sind Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ohne weiteres für ähnlich zu erachten; besondere Umstände können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen. Danach stellt sich im Streitfall die Frage, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, trete (auch) mit den Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" im geschäftlichen Verkehr auf.

Das kann angesichts gewisser Überschneidungen im Vertrieb der Ware "Weine" und der Erbringung der in Rede stehenden Dienstleistungen nicht verneint werden (vgl. BGH, Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 6/97, GRUR 1999, 586, 587 - White Lion). Das Bundespatentgericht hat sich insoweit rechtsfehlerfrei



auf frühere Entscheidungen bezogen, in denen - anders als die Rechtsbeschwerde geltend macht - nicht nur unsubstantiiert auf die Annahme einer Gleichartigkeit zwischen der Dienstleistung und den Waren "Spirituosen" verwiesen worden ist, sondern in denen in einer eigenen Erwägung die tatsächlichen Verhältnisse behandelt worden sind (vgl. BPatG GRUR 1983, 117, 119 - Schnick-Schnack; GRUR 1993, 392, 394 - Landenberg). Danach ist das Bundespatentgericht von einer Gleichartigkeit auch deshalb ausgegangen, weil Hersteller von Wein, Sekt und Spirituosen nicht selten selbständige eigene gastronomische Einrichtungen unterhielten. Diese im angefochtenen Beschluß in Bezug genommene Erwägung steht mit der allgemeinen Lebenserfahrung in Einklang.

2. Hiervon und von normaler Kennzeichnungskraft ausgehend hat das Bundespatentgericht unter Bejahung auch einer hinreichenden Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Zutreffend hat das Bundespatentgericht insoweit angenommen, daß die Widerspruchsmarke und die angegriffene Wort-/Bildmarke, die neben dem geteilt untereinander geschriebenen Wortbestandteil "PAPPAGALLO" das Bild eines Papageis und den beschreibenden Begriff "BISTRORANT" enthält, deutlich verschieden sind und lediglich im dem Wort "GALLO" übereinstimmen.

Das Bundespatentgericht ist des weiteren davon ausgegangen, daß einem Markenbestandteil selbständiger Schutz zugebilligt werden könne, wenn er den Gesamteindruck einer Marke prägt oder doch wesentlich mitbestimmt. Zwar würde, wie der Bundesgerichtshof bereits ausgesprochen hat, allein die Tatsache, daß der Bestandteil "GALLO" die angegriffene Marke wesentlich mitbestimmt, nicht ausreichen, die Prägung des Gesamteindrucks der ange-

griffenen Marke in dem Sinne zu begründen, daß die anderen Markenbestandteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA, m.w.N.). Hierauf hat das Bundespatentgericht allerdings auch nicht maßgeblich abgehoben, sondern, wie seine weiteren Ausführungen zeigen, dem Markenbestandteil "GALLO" eine eigenständige kollisionsbegründende Wirkung deshalb zugesprochen, weil er durch seine kennzeichnende Funktion den Gesamteindruck derart bestimme, daß der Verkehr Anlaß habe, die Marke mit dem betreffenden Bestandteil verkürzt zu benennen. Daraus wird deutlich, daß das Bundespatentgericht seiner Beurteilung die Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Bestandteil zugrunde gelegt hat.

Die Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks einer Marke liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt u.a. daraufhin überprüft werden, ob das Bundespatentgericht einen richtigen Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat. Das ist im Streitfall nicht geschehen.

Zutreffend hat allerdings das Bundespatentgericht angenommen, daß bei einer Kombination von Wort und Bild in einer Marke grundsätzlich die Wortbestandteile, wenn sie denn - was im Streitfall jedenfalls für den Bestandteil "PAPPAGALLO" außer Frage steht - kennzeichnungskräftig sind, in erster Linie als kollisionsbegründend anzusehen sind. Das wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht beanstandet.

Das Bundespatentgericht ist des weiteren davon ausgegangen, daß das Wort "BISTRORANT" zur Benennung der Marke ausscheide, weil es erkennbar beschreibend sei. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, weil das

Wort eine erkennbare Zusammenziehung der Begriffe "Bistro" und "Restaurant" darstellt und deshalb als herkunftskennzeichnend gegenüber dem weiteren Wortbestandteil "PAPPAGALLO" zurücktritt.

Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, daß der danach verbleibende Wortbestandteil "PAPPAGALLO" vom Verkehr weithin als Benennungsmöglichkeit für die angegriffene Marke verstanden wird. Zu den Verkehrskreisen, die die angegriffene Marke in dieser Weise verstehen, hat das Bundespatentgericht nicht nur denjenigen Teil des Verkehrs gezählt, der das italienische Wort "pappagallo" in der Bedeutung von Papagei oder junger Italiener, der erotische Abenteuer mit Touristinnen sucht, kennt, sondern auch sonstige Verkehrsteilnehmer, die die Wörter "PAPPA" und "GALLO" trotz ihrer Schreibweise untereinander als Einheit betrachteten, etwa deshalb, weil sie in der angegriffenen Marke in gleicher Schrift wiedergegeben seien oder auch weil er sie gesamtbegrifflich im Sinne von "Vater Gallo" auffasse. Das wird von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen und ist auch sonst aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Für diese Verkehrskreise kommt schon deshalb die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

Das Bundespatentgericht ist ferner davon ausgegangen, daß ein rechtlich jedenfalls noch beachtlicher Teil der beteiligten allgemeinen Verkehrskreise die angegriffene Marke allein mit dem Wort "GALLO" benennen werde. Zwar werde die zweizeilige Schreibweise der Bestandteile "PAPPA" und "GALLO" allein noch keine Veranlassung geben, einen der Wortbestandteile für die Benennung herauszugreifen; sie beseitige jedoch die Hemmung gegen eine Verkürzung, die bei einzeiliger Schreibweise gegeben sei. Zumindest diejenigen Inländer, die das Wort "pappagallo" nicht kannten, würden keine Hemmungen gegen eine Verkürzung zu überwinden haben. Soweit sie die

Wörter im Sinne von "Vater Gallo" verstünden, stelle sich das Wort "GALLO" im Sinne eines Familiennamens als der kennzeichnende Schwerpunkt der Marke dar. Das werde durch die farbliche Hervorhebung des Wortes in einem leuchtenden (Signal-)Rot verstärkt. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

Sie ist schon deshalb nicht widerspruchsfrei, weil das Bundespatentgericht davon ausgegangen ist, daß die angegriffene Marke vom Verkehr "weit-hin" mit ihren Bestandteilen "PAPPAGALLO" benannt werde. Zu diesen Verkehrskreisen zählt es nicht nur diejenigen Personen, die der italienischen Sprache mächtig sind, sondern auch diejenigen, die das italienische Wort "pappagallo" in seinem unmittelbaren und in seinem übertragenen Sinn kennen und deshalb keine Verkürzung dieses Wortes vornehmen. Dabei hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen, daß auch weiteren Teilen des Verkehr durch den Bildbestandteil der jüngeren Marke, der Darstellung eines Papageis, die Wortbedeutung nahegebracht wird und sich schon deshalb der Anteil des Verkehrs, der keinen Anlaß hat, eine Verkürzung auf den Bestandteil "GALLO" vorzunehmen, vergrößert.

Aber auch bei denjenigen Angehörigen der allgemeinen Verkehrskreise, die mangels entsprechender sprachlicher Kenntnisse die Bestandteile "PAPPA" und "GALLO" nicht ohne weiteres als einen einheitlichen Sprachbegriff erkennen, hätte das Bundespatentgericht nicht unberücksichtigt lassen dürfen, daß ein gesamtbegriffliches Verständnis von "PAPPAGALLO" auch ohne einen fest umrissenen Sinn angesichts der Wortbildung erfahrungsgemäß nicht fernliegt und deshalb eine Verkürzung allein auf "GALLO" nicht nahegelegt wird.

Das Bundespatentgericht hat der Tatsache, daß der Bestandteil "GALLO" farblich (signalrot) hervorgehoben ist, für die Frage der Prägung des Gesamteindrucks Bedeutung beigemessen. Es hat insoweit zwar nur ausgeführt, es komme hinzu, daß die Wirkung des Bestandteils "GALLO" als kennzeichnender Markenschwerpunkt durch die farbliche Hervorhebung verstärkt werde. Andererseits muß aber dem vom Bundespatentgericht angeführten Grund für die Zulassung der Rechtsbeschwerde, der Einfluß der Farbe von Elementen farbiger Marken auf deren kollisionsbegründend prägende Wirkung sei bisher höchstrichterlich in keiner Weise geklärt, entnommen werden, daß im Ergebnis die Farbgebung des Bestandteils "GALLO" für die Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke maßgebende Bedeutung erhalten hat. Mit seiner Erwägung hat das Bundespatentgericht den gegebenen Sachverhalt aber nicht ausgeschöpft (§ 82 Abs. 1 MarkenG, § 286 ZPO).

Es hat bei seiner Beurteilung rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen, daß in der angegriffenen Marke nicht nur das Wort "GALLO" in der roten Signalfarbe gehalten ist, sondern auch der Körper des Papageis, so daß in der entsprechenden Einfärbung des Wortes "GALLO" nicht so sehr eine allgemeine Hervorhebung dieses Wortes gegenüber anderen Bestandteilen innerhalb der Marke liegt, als vielmehr in erster Linie eine besondere Zuordnung zum entsprechend eingefärbten Bildbestandteil. Demnach kann aus der Farbgebung für die Frage der Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke allein durch den Bestandteil "GALLO" nichts Maßgebendes entnommen werden.

Darüber hinaus durfte das Bundespatentgericht auch nicht unbeachtet lassen, daß durch das graphische Verweben der Bestandteile "PAPPA" und "GALLO" ineinander infolge der Verbindung sowohl der Anfangsbuchstaben

"P" und "G" als auch der Mittelbuchstaben "P" und "L" die Vereinigung der Bestandteile zu einem Gesamtwort wesentlich verstärkt wird.

Fehlt es im übrigen an sonstigen Anhaltspunkten dafür, daß der Bestandteil "PAPPA" gegenüber "GALLO" zurücktritt, kann von einer Prägung der angegriffenen Marke allein durch ihren Bestandteil "GALLO" nicht ausgegangen werden, ohne daß es einer besonderen Erörterung der - vom Bundespatentgericht nicht näher behandelten - Frage bedarf, wann die Auffassung eines (größeren oder geringeren) Teils der angesprochenen Verkehrskreise für die Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer Marke noch rechtlich erheblich ist.

Kann demnach von einer Prägung der angegriffenen Marke (allein) durch das Wort "GALLO" nicht ausgegangen werden, fehlt es mangels Markenähnlichkeit an einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Erdmann

Starck

RiBGH Prof. Dr. Mees  
ist infolge Ausschei-  
dens an der Unter-  
schriftsleistung verhin-  
dert.

Erdmann

Bornkamm

Büscher