



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 4/02

vom

13. Oktober 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 395 22 732

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

il Padrone/Il Portone

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

- a) In die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit der kollidierenden Marken "il Padrone" und "Il Portone" ist auch der jeweilige Wortbestandteil "il" einzubeziehen, bei dem es sich um den bestimmten Artikel der italienischen Sprache in maskuliner Form handelt.
- b) Liegen die Voraussetzungen der Gefahr der Verwechslung der Marken hinsichtlich eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, für die die angegriffene Marke Schutz beansprucht, ist die Marke nicht beschränkt auf diesen Teil der Waren, sondern hinsichtlich der durch den weiten Oberbegriff bezeichneten Waren zu löschen.

BGH, Beschl. v. 13. Oktober 2004 - I ZB 4/02 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. Oktober 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. September 2001 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Gegen die am 31. Mai 1995 angemeldete und am 3. Mai 1996 für "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" eingetragene Wortmarke Nr. 395 22 732

"Il Portone"

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 15. Juli 1980 für "Weine aus Italien" eingetragenen Wortmarke

"il Padrone".

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke beschlossen.

Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatGE 44, 216).

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Widersprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:

Zwischen den Marken bestehe die Gefahr klanglicher Verwechslungen. Die Ware "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", für die die angegriffene Marke Schutz beanspruche, umfasse auch die Ware "Weine aus Italien", für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei. Es sei deshalb von der Möglichkeit einer Benutzung der Marken für identische Waren auszugehen. Im Hinblick darauf und auf die von Hause aus normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke müßten die Marken einen deutlichen Abstand einhalten, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Davon könne wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Marken nicht ausgegangen werden. Der Gesamteindruck der kollidierenden Marken werde nicht nur durch die Wörter "Padrone" bzw. "Portone", sondern in gleicher Weise auch durch die weiteren Wortbestandteile "il" in Groß- und Kleinschreibung geprägt. Dabei handele es sich in der italienischen Sprache um den bestimmten Artikel in männlicher Form. Diesem fremdsprachigen Artikel, der den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt sei,

komme in den kombinierten Wortmarken die Funktion zu, die sprachliche Herkunft der Marke und regelmäßig auch die geographische Herkunft des angebotenen Produkts einzuordnen. Auf dem hier in Rede stehenden Warengbiet sei die geographische Herkunft der Ware für den inländischen Verkehr von besonderer Bedeutung für den Kaufentschluß. Dagegen seien die weiteren Markennamen "Padrone" und "Portone" den deutschen Verkehrskreisen nicht in gleicher Weise bekannt. Die Gesamtbezeichnungen "il Padrone" und "Il Portone" wiesen im Klangbild eine große Ähnlichkeit auf. Gegenüber den Übereinstimmungen träten die bestehenden Unterschiede zurück. Die Marken verfügten auch über keinen unterschiedlichen Begriffsinhalt, der die klangliche Verwechslungsgefahr entscheidend reduziere. Die Wörter "Padrone" und "Portone" seien nicht Bestandteil der deutschen Sprache.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zutreffend hat das Bundespatentgericht entschieden, daß die nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende Gefahr der Verwechslung zwischen der prioritätsälteren Widerspruchsmarke "il Padrone" und der angegriffenen Marke "Il Portone" besteht und diese Marke daher gem. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu Recht gelöscht worden ist.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienst-

leistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

1. Das Bundespatentgericht hat eine Identität der Waren angenommen, für die die Kollisionsmarken geschützt sind. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Durch die Eintragung der angegriffenen Marke für den Oberbegriff "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" wird Schutz auch für Weine aus Italien und damit für diejenigen Waren beansprucht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist (vgl. hierzu: BGH, Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, GRUR 1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 - salvent/Salventerol).

2. Die Widerspruchsmarke "il Padrone" verfügt für die Waren, für die der Markenschutz besteht, von Hause aus über normale Kennzeichnungskraft. Davon ist das Bundespatentgericht ohne Rechtsfehler ausgegangen. Die Rechtsbeschwerde erinnert hiergegen auch nichts.

3. Das Bundespatentgericht hat eine hohe Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht zwischen den Kollisionsmarken festgestellt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

a) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres Klangs, ihres Schriftbilds und ihres Sinngehalts zu ermitteln, wobei regelmäßig die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreicht (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg 1999, I - 3819 Tz. 27 f. = GRUR Int 1999, 734 = WRP 1999, 806 - Lloyd; BGHZ 28, 320, 324 - Quick/Glück; 139, 340, 347 - Lions). Entge-

gen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt der Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht im Streitfall auch nicht deshalb eine geringere Bedeutung zu, weil die in Rede stehenden Waren im Lebensmittelsektor auf Sicht gekauft werden. Der Ähnlichkeit der Zeichen im Klang kommt wegen der Bestellung von Weinen in gastronomischen Betrieben durchaus Gewicht zu.

b) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abgestellt (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000).

Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß der Gesamteindruck der Kollisionsmarken auch von dem Bestandteil "il" in Groß- und Kleinschreibung mitgeprägt wird. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, diesem Zeichenbestandteil fehle jede Unterscheidungskraft, weshalb er schutzunfähig sei.

Der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken sind bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sowohl bei der älteren Widerspruchsmarke als auch bei der angegriffenen Marke die Zeichen in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1070 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 9 Rdn. 4; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 369). Allerdings kann der Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke durch einzelne Bestandteile geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den

Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, GRUR 2004, 598, 599 = WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling). Davon kann bei dem Bestandteil "il" (in Groß- und Kleinschreibung) der Kollisionszeichen nicht ausgegangen werden. Es besteht kein Anlaß anzunehmen, dieser Wortbestandteil werde vom Verkehr bei der Beurteilung des Gesamteindrucks vernachlässigt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Verkehr erkennt, daß es sich bei "il" um den bestimmten Artikel der italienischen Sprache in maskuliner Form handelt. Das Bundespatentgericht hat daher zu Recht der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auch diesen Wortbestandteil der Marke zugrunde gelegt.

c) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist danach von den Marken "il Padrone" und "Il Portone" in vollständiger Form auszugehen. Diese weisen, wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, im Klang eine große Ähnlichkeit auf. Zum klanglich ähnlichen Gesamteindruck der Marken trägt der gleiche Wortbestandteil "il" bei. Der Anfangsbuchstabe "P" und das Wortende "one" der weiteren Wortbestandteile sind identisch. Dies gilt auch für die Silbenzahl. Die Vokalfolge der Wörter "Padrone" und "Portone" weist mit a - o - e und o - o - e eine nicht unerhebliche Ähnlichkeit auf. Die jeweils ersten Vokale "a" bzw. "o" weisen keine so deutlichen Unterschiede auf, daß sie zu einer wesentlichen Unterscheidung des Gesamteindrucks der Marken führen. Entsprechendes gilt für den mittleren Teil der Wörter "dr" und "rt" der Markennamen "Padrone" und "Portone".

Anders als die Rechtsbeschwerde meint, wird die klangliche Ähnlichkeit auch nicht durch einen ohne weiteres erkennbaren abweichenden Bedeutungsinhalt der Markennamen aufgehoben oder reduziert (vgl. hierzu BGH, Urt. v.

28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg`s/Kelly`s; BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling). Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die Bedeutung der Markennörter "Padrone" (Eigentümer, Besitzer, Arbeitgeber, Herrscher) und "Portone" (Tor, Eingang, Toreinfahrt) den inländischen Verkehrskreisen weitgehend nicht geläufig sind und auch keine so große Nähe zu deutschen Begriffen aufweisen, daß rechtserhebliche Teile des Verkehrs ihnen ohne weiteres einen bestimmten Begriffsinhalt zuordnen.

Da wegen der bestehenden Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus ohnehin strenge Anforderungen an den Abstand der Kollisionsmarken zu stellen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014 f. = WRP 1998, 988 - ECCO II; BGHZ 139, 340, 344 - Lions), reicht die bestehende Zeichenähnlichkeit aus, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

d) Die Vorinstanzen haben zu Recht die Löschung der Marke auch nicht auf den Teil der Waren beschränkt, bei dem Warenidentität gegeben ist (Weine aus Italien). Denn liegen die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, ist die angegriffene Marke vollständig zu löschen, weil die entscheidenden Instanzen nicht berechtigt sind, von sich aus eine Beschränkung des Warenverzeichnisses auf einen Teil der Waren vorzunehmen, die unter den Oberbegriff fallen (vgl. BPatG GRUR 1998, 725, 727; Mitt. 1998, 75, 76; Ingerl/Rohnke, Marken-gesetz, 2. Aufl. § 43 Rdn. 49; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 43 Rdn. 108; zur Prüfung der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG bei einem weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff: BGH, Beschl.

v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC; Beschl. v. 17.7.2003 - I ZB 42/00, Mitt. 2004, 225; a.A. Fezer aaO, § 42 Rdn. 62). Das Bundespatentgericht konnte daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausschließlich von Warenidentität ausgehen und brauchte die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht auch insoweit festzustellen, als für einen Teil der unter den weiten Oberbegriff ("alkoholische Getränke, ausgenommen Biere") fallenden Waren im Verhältnis zu den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, nur Warenähnlichkeit vorliegt.

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Bergmann