

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 220/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 19 154.8

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Januar 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst sowie des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann und der Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Gegen die für

"Filmvorführungen, Veröffentlichung und Herausgabe von Filmprogrammen, Volksbelustigungen und Zirkusdarbietungen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung für Kinogebäude"

eingetragene Wortmarke 395 19 154.8

"ELMAXX"

wurde ua Widerspruch erhoben aus

der Marke 395 05 526.1 "MAXX", geschützt für "Kino-Programm-Zeitschriften",
und der Marke 2 060 539 "MAXX", geschützt für "Filmvorführungen".

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patentamts hat in einem Erstbeschluß die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 395 05 526.1 für die Dienstleistungen

"Veröffentlichung und Herausgabe von Filmprogrammen"

und wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 060 539 für die Dienstleistungen

"Filmvorführungen, Volksbelustigungen"

angeordnet. Im übrigen hat sie die Widersprüche aus den Marken 395 05 526.1 und 2 060 539 zurückgewiesen.

Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hin hat die Erinnerungsprüferin den Erstbeschluß im Umfang der Löschanordnung aufgehoben und die Widersprüche aus den Marken 2 060 539 und 395 05 526.1 auch insoweit zurückgewiesen.

Nach Ansicht der Erinnerungsprüferin besteht zwar zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen, soweit der Erstprüfer die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, teilweise Identität und teilweise starke Ähnlichkeit, jedoch seien die Widerspruchsmarken und die angegriffene Marke einander nicht ähnlich.

Bei der Prüfung einer möglichen Verwechslungsgefahr sei auf den Gesamteindruck abzustellen, der zwar von einzelnen Bestandteilen geprägt werden könne, jedoch werde die angegriffene Marke vorliegend nicht durch den Bestandteil "MAXX" geprägt, auch wenn die Buchstabenfolge "XX" in der deutschen Sprache ungewöhnlich sei. In der Markenrolle seien für die verschiedensten Klassen Marken mit dem Bestandteil "MAXX" eingetragen, so daß die Abwandlung von "MAX" in Marken wegen ihrer Beliebtheit trotz der Sprachunüblichkeit nicht als besonders kennzeichnungsstark angesehen werden könne. In der angegriffenen Marke trete "MAXX" daher nicht als prägnanter Bestandteil hervor. Diese werde vielmehr als Gesamtwort wahrgenommen. Daran ändere auch der Umstand nichts, daß die Buchstabenfolge "EL" isoliert betrachtet als spanischer Artikel angesehen werden könne. Eine solche Aufspaltung werde jedoch vom Verkehr nicht vorgenommen, zumal er keine Veranlassung habe, bei dem Bestandteil "MAXX" an einen spanischen Begriff zu denken, auch wenn ihm zahlreiche mit "El" gebildete Begriffe wie "El Grande" oder "El Dorado" bekannt seien.

In der deutschen Sprache gebe es zahlreiche Begriffe, die mit "EL" begännen, ohne daß diese Buchstabenfolge als spanischer Artikel empfunden werde, was Worte wie Elba, Elefant oder elegant belegten. Durch eine Aufspaltung des Gesamtwortes würde sich darüber hinaus auch die Betonung ändern, da in diesem Fall die Betonung auf das zweite Wort verlagert würde, während sonst die erste Silbe betont würde.

Klanglich seien die Vergleichswörter durch die betonte Anfangssilbe "EL" so deutlich voneinander abgehoben, daß es zu keinen Verwechslungen kommen werde. Es bestehe auch keine Gefahr, daß der Verkehr die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung bringen werde. Da der Bestandteil "MAXX" vielfach in Kennzeichnungen verwendet werde, sei kein Anhaltspunkt dafür gegeben, daß der Verkehr allein wegen der Verwendung dieses Bestandteils trotz

unterschiedlichen Gesamteindrucks die angegriffene Marke mit den Widerspruchsmarken 2 060 539 und 395 05 526.1 verwechseln werde.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie ist der Ansicht, der Erstprüfer habe zutreffend festgestellt, daß die angegriffene Marke durch den Bestandteil "MAXX" geprägt werde. Dies ergebe sich aus der ungewöhnlichen Verdoppelung des Endkonsonanten "X". Der Umstand, daß der Bestandteil "MAXX" zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen der unterschiedlichsten Klassen verwendet werde, weise auf eine starke Kennzeichnungskraft dieses Bestandteils hin.

Des weiteren bestehe bei der angegriffenen Marke die Besonderheit, daß es sich bei der vorangestellten Silbe "EL" um den auch im deutschsprachigen Raum bekannten spanischen Artikel "EL" handle, der nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft besitze. Aus diesem Grund werde der Verkehr in der angegriffenen Marke nur eine Abwandlung der Widerspruchsmarken durch Anfügen des Artikels "EL" sehen, zumal es sich bei der angegriffenen Bezeichnung im Gegensatz zu den von der Markenstelle erwähnten Wörtern um ein Fantasiewort mit dem geläufigen vorangestellten "EL" handle.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Erinnerungsbeschluß aufzuheben und die Erinnerung des Markeninhabers zurückzuweisen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Sache hat er sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und die Amtsakte der Marke 395 19 154.8 verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs 2 und 5 MarkenG zulässig, in der Sache erweist sie sich jedoch als unbegründet, da die sich gegenüberstehenden Marken nicht verwechselbar im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG sind.

Zu Gunsten der Widersprechenden kann - soweit nicht Identität der Dienstleistungen gegeben ist - von großer Dienstleistungs- bzw Warennähe ausgegangen werden, was an und für sich einen deutlichen Zeichenabstand erfordert. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann indes nicht unberücksichtigt bleiben, daß auch in den hier maßgeblichen Klassen 16 und 41 das Wort "MAXX" sowohl in Alleinstellung als auch in Wortzusammensetzungen häufig vorkommt, wovon bereits die Markenstelle im angefochtenen Beschluß zu Recht ausgegangen ist. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ergibt sich aber hieraus, daß die Widerspruchsmarken von Haus aus kennzeichnungsschwach sind (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 122).

Unter Zugrundelegung des sich aus der Waren-/Dienstleistungsnahe und der Kennzeichnungsschwäche ergebenden Prüfungsmaßstabes reichen die zwischen den Vergleichsmarken bestehenden Unterschiede aus, um die Gefahr von Verwechslungen ausschließen zu können. In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Zeichen durch die zusätzliche, am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfang befindliche Silbe "EL-" auch unter Berücksichtigung der Kürze der Gegenmarken deutlich.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist somit zu verneinen, da auch eine Vernachlässigung des Elements "EL-" unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Abspaltung nicht in Betracht kommt. Nach dieser Rechtsfigur ist eine Abspaltung allenfalls ausnahmsweise bei Gattungsnamen oder allgemein üblichen Angaben über die Abgabe- oder Darreichungsform einer Ware zulässig (vgl. BGH BIPMZ 1977, 196 "MERCOL"; 1977, 371 "KABELRAP"). Diese Ausnahmevoraussetzungen treffen indes auf die Vorsilbe "EL" auch dann nicht zu, wenn mit der Widersprechenden davon ausgegangen wird, daß die angesprochenen Verkehrskreise hierin den spanischen Artikel erkennen.

Schließlich ist nicht zu befürchten, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 Ie Halbs MarkenG). Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens kommt nicht in Betracht. Dies würde voraussetzen, daß die Bezeichnung "MAXX" als selbständiger Stammbestandteil Hinweischarakter auf die Widersprechende hätte und innerhalb der angegriffenen Marke selbständig in Erscheinung treten würde. Indes ist "MAXX" schon wegen seiner Kennzeichnungsschwäche nicht geeignet, als Stammbestandteil gerade auf die Widersprechende hinweisen zu können. Zudem hat die Widersprechende auch nichts dafür vorgetragen, daß sie entsprechende Serienzeichen verwendet. Darüber hinaus wirkt "ELMAXX" auf den Verkehr wie ein in sich geschlossenes Phantasiewort, zu dessen Aufgliederung kein Anlaß besteht. Deshalb werden die inländischen Verkehrskreise auch nicht veranlaßt, an den spanischen Artikel "el" zu denken, zumal mangels Bezugs der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu Spanien kein Grund gegeben ist, diesen Wortbestandteil mit dem spanischen Artikel in Verbindung zu bringen.

Nach alledem ist auch die Gefahr, daß die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen, so daß die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen war.

Besondere Gründe dafür, einer der Beteiligten die Kosten aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen, sind nicht ersichtlich (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Forst

Klante

Dr. Fuchs-Wisseemann

Na/Fa