

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 194/00

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 52 898.5**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Oktober 2001 unter Mitwirkung der Richter Kraft und Reker sowie der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. April 2000 aufgehoben.

Die Löschung der Marke 398 52 898.5 wird wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 700 956 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Dienstleistungen

„Vermittlung von Versicherungen, insbesondere für den Bedarf von Reisenden; Veranstaltung, Vermittlung und Buchung von Reisen, Ausflugsfahrten, Besichtigungen; Beförderung von Reisenden; Reiseberatung, Reisebegleitung, Vermittlung von Reisebegleitungen; Reservierungsdienste für Reisende, insbesondere Flug-, Bahn-, Schiffs- und Mietwagenreservierungen; Vermittlung und Reservierung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Vermittlung und Reservierung von Hotelunterkünften, Ferienwohnungen, Appartements, Feriencamps und anderen Unterkünften“

eingetragene Marke 398 52 898.5

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Dienstleistungen

- « 36 Assurances, assurances contre les accidents, émission de chèques de voyage, opérations de change, services de financement, paiement par acompte, services de cartes de crédits et de débits.
- 39 Agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), organisation de voyages, réservations pour les voyages, accompagnement de voyageurs, visites touristiques, organisation d'excursions, organisation de croisières, courtage de transport, informations en matière de transport réservations pour le transport, transport de voyageurs, transports aériens, en chemin de fer, en autobus, en automobile et en bateau, transport de marchandises, assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location de véhicules, location de wagons, location de bateaux, services de bateaux de plaisance, services de chauffeurs, services de navigation, services de taxis, services de transit.
- 42 Services hôteliers, réservation d'hôtels, réservation et location de logements temporaires, réservation de pension, services de

motels, agences de logement (hôtel, pension), restauration (repas), restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, services de bars, exploitation de terrains de camping, services de camps de vacances (hébergement), location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données, accompagnement (escorte), accompagnement en société (personnes de compagnie). »

international registrierten und in Deutschland Schutz genießenden prioritätsälteren Marke 700 956

siehe Abb. 2 am Ende

(farbig).

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluß vom 4. April 2000 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den beiderseitigen Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, weil sie sich in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck auch bei Zugrundelegung einer Identität der Dienstleistungen deutlich voneinander unterscheiden. Dem Wort "MAXI" komme innerhalb der angegriffenen Marke keine prägende Stellung zu, da es mit dem weiteren Wort "ÖZTÜRK" einen Gesamtbegriff bilde, der sich dem inländischen Publikum ohne weiteres Nachdenken als solcher erschließen werde. Dies gelte um so mehr, als die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke die beiden Markenwörter miteinander verbinde. Aus der beschreibenden Bedeutung des auf den unterschiedlichsten Warengewerben verwendeten, anpreisenden Werbewortes "MAXI"

folge zudem, daß der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke eng zu bemessen sei. Für die Annahme der Gefahr einer gedanklichen Verbindung fehle es insbesondere an einer eigenständigen betrieblichen Kennzeichnungsfunktion des Wortes "MAXI" in der angegriffenen Marke.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, das Wort "MAXI" sei der prägende Bestandteil der angegriffenen Marke, weil das weitere Wort "ÖZTÜRK" sowie der Bildbestandteil demgegenüber in Folge ihrer geringen Größe vollständig in den Hintergrund träten. Hinzu komme, daß die beiden letztgenannten Bestandteile wegen ihrer Aufnahme in den dunkel gehaltenen Buchstaben "A" bereits in normalem Sichtabstand nicht mehr erkennbar und erst recht nicht mehr lesbar seien. Das Wort "MAXI" dominiere die angegriffene Marke derart, daß es deshalb als selbständig kollisionsbegründend anzusehen sei. Bei dem Begriff "MAXI" handele es sich auch nicht um ein Wort ohne jede betriebliche Kennzeichnungsfunktion. Dem widerspreche bereits die Eintragung der Widerspruchsmarke sowie weiterer Wortmarken

"MAXI"-.

Bei "MAXI" handele es sich auch nicht um die übliche Abkürzung von "maximal", sondern eher um eine Koseform des Vornamens "Max". Deshalb sei er angesichts seiner beherrschenden Stellung in der angegriffenen Marke geeignet, diese zu allein zu prägen, selbst wenn man ihm eine verminderte Kennzeichnungskraft zuschreiben müßte. Unter Berücksichtigung der Identität der prägenden Markenbestandteile und der Identität bzw starken Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen eines Reisebüros bestehe zwischen den Marken Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. April 2000 aufzuheben und die Löschung der Marke 398 52 898.5 wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 700 956 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zu der ihr übersandten Beschwerde nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Zwischen der angegriffenen Marke 398 52 898.5 und der prioritätsälteren IR-Marke 700 956 besteht Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Insbesondere kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon).

Maßgeblich für die Annahme einer Dienstleistungsähnlichkeit iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen in erster Linie Art und Zweck der Dienstleistung und allenfalls noch die Vorstellung des Verkehrs, daß die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden (BGH MarkenR 2001, 31, 33 – Wintergarten).

Bei den unter der Widerspruchsmarke angebotenen Dienstleistungen handelt es sich durchweg um solche, wie sie typischerweise von einem Reiseveranstalter oder Reisevermittler angeboten werden. Dasselbe gilt uneingeschränkt auch für die Dienstleistungen, die mit der angegriffenen Marke beansprucht worden sind. Soweit deshalb vorliegend nicht, was weitgehend der Fall ist, bereits eine Identität der beiderseitigen Dienstleistungen gegeben ist, liegt jedenfalls eine außerordentlich große Nähe beider Serviceangebote vor, weil die betreffenden Dienstleistungen von gleicher Art sind. Sie bewegen sich ohne Ausnahme auf dem Sektor der Veranstaltung und Vermittlung von Reisen und Unterkünften sowie damit unmittelbar zusammenhängenden Nebenleistungen wie der Vermittlung von Reiseversicherungen, Verkehrsmitteln und Veranstaltungen am Reiseziel sowie von Reisebegleitungen. Der Verkehr wird deshalb bei gleichen oder ähnlichen Marken auch die Vorstellung haben, daß die in Frage stehenden Dienstleistungen unter der gleichen unternehmerischen Verantwortung erbracht werden.

Die Widerspruchsmarke besitzt von Haus aus für die Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, normale Kennzeichnungskraft. Dies gilt auch für das in ihr enthaltene Wort "MAXI" als solches; denn auch wenn angenommen wird, daß der Verkehr in ihm eine Kurzform der Begriffe "maximal" oder "Maximum" erkennt, was bereits deshalb als fraglich erscheint, weil "MAXI" zugleich die Koseform des deutschen Vornamens "MAX" ist und die Begriffe "maximal" bzw "Maximum" auf Grund des Einflusses der englischen Werbesprache auch in Deutschland eher auf "MAX" als auf "MAXI" verkürzt werden, kommt dem Markenbestandteil "MAXI" in der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Dienstleistungen kein eindeutiger und konkret beschreibender Begriffsinhalt zu. Anders als bei Waren, die eine maximale Größe oder, wie zB bei Kleidern und Röcken, Länge aufweisen können, ist für den Verkehr bei dem Angebot einer Dienstleistung nämlich nicht sofort und ohne Erläuterung erfaßbar, was an dieser maximal sein soll.

Aber auch dann, wenn zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke von einer von Haus aus nur geringen Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "MAXI"

ausgegangen wird, besteht zwischen den Marken unter Berücksichtigung der weitgehend identischen und im übrigen im engsten Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen, weil auch die Marken eine erhebliche Ähnlichkeit aufweisen.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist auf deren jeweiligen Gesamteindruck abzustellen (EuGH aaO – Sabèl/Puma, S 390 Tz. 23; BGH Mitt 2000, 65 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Das schließt aber nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Voraussetzung hierfür ist, daß dem fraglichen Zeichenbestandteil in der kombinierten Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und er deshalb geeignet ist, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, während die weiteren Elemente der Marke nur eine eher untergeordnete Bedeutung haben (BGH aaO – RAUSCH/ELFI RAUCH).

Hiervon ausgehend ist eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr der beiderseitigen Marken zu bejahen, weil dem beiden Marken gemeinsamen Wort "MAXI" sowohl in der Widerspruchsmarke als auch in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende, die Marken prägende Stellung zukommt.

Für die Widerspruchsmarke ergibt sich dies bereits aus dem Umstand, daß ihre grafische Ausgestaltung sich im wesentlichen auf eine geringfügige Verlängerung der Unterlänge des Buchstabens "A" und eine übliche rechteckige, dunkle Unterlegung des Wortes "MAXI" beschränkt, die nicht zu einer mündlichen Wiedergabe der Marke geeignet sind, während dem Wort "MAXI" in Alleinstellung wegen der bereits dargelegten fehlenden Eindeutigkeit und Konkretheit in der beschreibenden Sachaussage für die beanspruchten Dienstleistungen weder die selbständige Schutzfähigkeit noch die erforderliche Kennzeichnungskraft gänzlich abgesprochen werden kann.



Auch innerhalb der angegriffenen Marke ist der Wortbestandteil "MAXI" für den Gesamteindruck prägend, weil er für die beanspruchten Dienstleistungen, wie bereits dargelegt wurde, nicht ohne jede Kennzeichnungskraft ist und durch die größtmäßige Betonung und Herausstellung charakteristisch für die Gesamtmarke ist.

Daß die Abbildung eines Sonnenschirms - unabhängig von ihrer Einfügung in den Buchstaben "A" und die daraus resultierende geringe Größe - für den klanglichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke nur eine untergeordnete Bedeutung hat, ergibt sich bereits aus dem Erfahrungssatz, daß bei einer Kombination von Wort und Bild in einer Marke grundsätzlich die Wortbestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben (BGH BIPMZ 2000, 322, 323 – PAPAGALLO). Die untergeordnete Bedeutung des weiteren Wortes "ÖZTÜRK" innerhalb der angegriffenen Marke resultiert aus dem Umstand, daß dieses Wort in Folge der Einfügung in den waagerechten Querbalken des Buchstabens "A" des Wortes "MAXI" gegenüber letzterem größtmäßig so stark in den Hintergrund der Gesamtmarke tritt, daß es der Verkehr in rechtserheblichem Umfang als für den Gesamteindruck nicht maßgeblich ansehen wird. Allein der Umstand, daß das Wort "ÖZTÜRK" in das deutlich größere Wort "MAXI" hineingeschrieben worden ist, rechtfertigt es entgegen der Auffassung der Markenstelle auch nicht, die beiden Wörter als Gesamtbegriff zu bewerten, da es den beiden Wörtern an einem inhaltlichen Zusammenhang fehlt.

Eine für die Inhaberin der angegriffenen Marke günstigere Beurteilung der Verwechslungsgefahr ergibt sich auch dann nicht, wenn zu ihren Gunsten von einer von Haus aus nur geringen Kennzeichnungskraft des Wortes "MAXI" innerhalb der angegriffenen Marke ausgegangen würde; denn selbst eine beschreibende und erst recht eine kennzeichnungsschwache Angabe kann für den Gesamteindruck einer kombinierten Marke prägend sein, wenn sie für den Verkehr durch ihre größtmäßige Betonung und Herausstellung charakteristisch erscheint und deshalb

nicht als waren- oder dienstleistungsbeschreibende Angabe, sondern als Warenkennzeichnung aufgefaßt wird (BGH BIPMZ 1998, 475, 477 – Fläminger).

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte der angegriffene Beschluß der Markenstelle keinen Bestand haben.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs 1 S 1 MarkenG bestand keine Veranlassung.

Kraft

Eder

Reker

prä

Abb. 1



Abb. 2

