

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 100/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. März 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 399 15 138**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

### **Gründe**

#### **I.**

Das farbige Wort-/Bildzeichen

siehe Abb. 1 am Ende

ist unter der Nummer 399 15 138 als Marke für die Dienstleistung "Beherbergung von Gästen" in das Markenregister eingetragen worden. Nach der Veröffentlichung der Eintragung am 22. Juli 1999 ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der älteren, seit dem 24. Oktober 1994 für "Dienstleistungen eines Hotels und Motels, nämlich Beherbergung und Verpflegung von Gästen und Durchführung

von Reservierungen in Beherbergungs- und Verpflegungsbetrieben" eingetragenen Marke 2 082 221

### **COMFORT HOTEL.**

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zwischen den gegenüberstehenden Dienstleistungen sei zwar Identität gegeben. Aber auch wenn ausgehend davon erhöhte Anforderungen an den Markenabstand gestellt würden, werde die angegriffene Marke diesen gerecht, zumal die Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach sei und ihr deshalb nur ein unterdurchschnittlicher Schutzzumfang zukomme. Die Widerspruchsmarke weise nämlich einen die Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt auf. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichsmarken durch die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke sowie den dort enthaltenen zusätzlichen Bestandteil "EUROPA" deutlich voneinander. Die Übereinstimmung der Marken in dem Bestandteil "COMFORTHOTEL" bzw "COMFORT HOTEL" führe nicht zur Bejahung der Verwechslungsgefahr, da dieser Bestandteil innerhalb der jüngeren Marke keine kollisionsbegründende Stellung einnehme. Die jüngere Marke werde vielmehr durch die Wortbestandteile "EUROPA" und "COMFORTHOTEL" in gleicher Weise geprägt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und dem Widerspruch stattzugeben.

In dem angefochtenen Beschluß werde keine tragfähige Begründung für eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke gegeben. Vielmehr handele es sich bei "COMFORT HOTEL" um ein hinreichend phantasievolles Zeichen, das bei den angesprochenen Verkehrskreisen vielleicht hinsichtlich der Qualität der ange-

botenen Dienstleistungen bestimmte positive Assoziationen wecke, sich indessen nicht von einem Großteil der eingetragenen Marken unterscheide. Deshalb komme der Widerspruchsmarke ein normaler Schutzzumfang zu. Die Ausführungen, wonach der Bestandteil "COMFORTHOTEL" nicht geeignet sei, den Gesamteindruck der jüngeren Marke zu prägen, sei schon deshalb unzutreffend, weil dieser Bestandteil nicht kennzeichnungsschwach sei. Vielmehr sei der Bestandteil "EUROPA" nicht unterscheidungskräftig, so daß in der jüngeren Marke allein der Bestandteil "COMFORTHOTEL" prägend sei. Im übrigen könne dieser Bestandteil den Gesamteindruck auch dann allein prägen, wenn er kennzeichnungsschwach wäre. Es sei außerdem nicht abwegig, daß die angesprochenen Verkehrskreise meinten, bei den Hotels der Inhaberin der angegriffenen Marke handele es sich um einen europäischen Ableger der "COMFORT HOTELS" der Widersprechenden. Eine Internet-Recherche unter dem Stichwort "Comforthotel" zeige, daß diese Bezeichnung keinesfalls beschreibend sei, sondern fast ausschließlich von den Beteiligten des vorliegenden Verfahrens verwendet werde. Von 121 Treffern der Recherche habe die Widersprechende 50 durchgeforstet. 31 davon hätten die "Europa Comforthotels" der Anmelderin und 14 davon die Hotels der Widersprechenden betroffen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Widerspruchsmarke komme nur ein unterdurchschnittlicher Schutzzumfang zu, so daß schon geringe Abweichungen zwischen den Marken ausreichen, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Aufgrund der Vielzahl der Abweichungen unterschieden sich die Vergleichsmarken ausreichend. Diese gelte auch dann, wenn man die Unterdurchschnittlichkeit des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke außer Acht lasse. Schließlich bestehe auch keine assoziative Verwechslungsgefahr.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Ausgehend von der Registerlage sind zunächst grundsätzlich strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denn die Vergleichsmarken können zur Kennzeichnung gleicher Dienstleistungen verwendet werden, wobei zudem verwechslungsfördernd breite Verkehrskreise angesprochen sind.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch muß zwar von der Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist jedoch maßgeblich zu berücksichtigen, daß der Widerspruchsmarke nur minimale Kennzeichnungskraft zukommt und ihr demzufolge nur ein sehr kleiner Schutzzumfang zugebilligt werden kann. Die Bezeichnung "COMFORT HOTEL" ist nämlich außerordentlich eng an das klangidentische Wort "Komforthotel" angelehnt, das eine glatt beschreibende Angabe im Sinne eines "komfortablen Hotels" darstellt. Dies bestreitet auch die Widersprechende nicht ernsthaft. Eine Internetrecherche über die Suchmaschine "AltaVista", die Gegenstand der Erörterung in der mündlichen Verhandlung war, führte im Bereich deutschsprachiger Internetseiten zu über 1500 Treffern mit der Bezeichnung "Komforthotel". In einigen stichprobenartig aufgerufenen Seiten wurde die Bezeichnung in glatt beschreibender Weise verwendet, wie etwa auf der Internetseite <http://www.netzbund.de/ma>

rienlinde/: "..... Hier entstand im August 1984 ein kleines Komforthotel mit 40 Betten." Auch wenn die Bezeichnung "Komforthotel" nicht in Wörterbüchern aufgeführt ist - gleiches gilt übrigens zB für die Bezeichnung "Luxushotel", die in der 20-bändigen Ausgabe des "Brockhaus, Die Enzyklopädie", 20. Auflage, nicht zu finden ist - spricht dies nicht gegen eine glatt beschreibende Verwendung (vgl zu dem Umstand, daß auch glatt beschreibende zusammengesetzte Hauptwörter allein aus Kapazitätsgründen in Wörterbüchern häufig nicht aufgeführt sind, die Senatsentscheidungen GRUR 1997, 639 bzw 640 "FERROBRAUSE" bzw "ASTHMA-BRAUSE"). Im Zusammenhang mit der beschreibenden Bedeutung von "Komforthotel" sei auch erwähnt, daß der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) ein bundesweit einheitliches System zur Klassifizierung von Beherbergungsbetrieben benutzt, das Hotels in fünf Klassen mit einem bis zu fünf Sternen einteilt (vgl dazu etwa den vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V. herausgegebenen Deutschen Hotelführer 2000). Die Klassifizierungen lauten aufsteigend von einfachen bis höchsten Ansprüchen genügend "TOURIST", "STANDARD", "KOMFORT", "FIRST CLASS" und "LUXUS". Es liegt nahe, daß die Hotels entsprechend ihrer Klassifizierung dann auch als "Luxushotel", "First Class Hotel", "Komforthotel" usw bezeichnet werden. Auch ohne Kenntnis eines solchen Klassifizierungssystems bezeichnet das Wort "Komforthotel" nach landläufigem Wortverständnis ein Hotel, das einen gewissen Komfort bietet und mehr als nur ganz einfachen Ansprüchen genügt. Daß die Bezeichnung tatsächlich auch sehr häufig in diesem Sinne verwendet wird, konnte anhand der durchgeführten Internet-Recherche mit über 1500 Treffern bei deutschsprachigen Internetseiten eindrucksvoll belegt werden.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, die sich außerordentlich eng an die glatt beschreibende und hochgradig freihaltebedürftige Angabe "Komforthotel" anlehnt, ist auf die eintragungsbegründende Eigenprägung zu beschränken (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 148 mit zahlreichen weitergehenden Rechtsprechungsnachweisen in Fußnote 318; vgl auch ständige Rechtsprechung ua BGH GRUR 1997, 627, 628 reSp 3. Absatz "à la Carte"; GRUR

1999, 998, 990, liSp unter 2c "HOUSE OF BLUES"). Die zunehmend großzügige Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, welche die Folge einer restriktiven Auslegung der Vorschriften zu den absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 bis Nr 3 MarkenG in der Rechtsprechung des BGH ist, hat im Widerspruchsverfahren Konsequenzen. Registrierten Marken, die sehr eng an beschreibende Angaben angelehnt sind oder die etwa nur im Hinblick auf eine graphische Ausgestaltung oder spezielle Schreibweise eingetragen werden, weil sie im übrigen glatt schutzunfähige Wörter oder Wortfolgen enthalten, kann im Widerspruchsverfahren bei einer sachgerechten Handhabung des Rechtsbegriffs der Verwechslungsgefahr im Extremfall Schutz nur gegen die Eintragung und Verwendung von identischen Marken gewährt werden. Eine Verwechslungsgefahr muß unter Umständen schon bei ganz geringfügigen Abweichungen aus Rechtsgründen verneint werden. Es muß auch den Mitbewerbern gestattet sein, sich mit ihren Marken - natürlich unter angemessener Berücksichtigung älterer Markenrechte - an beschreibende Angaben anzulehnen.

Die eintragungsbegründende Eigenprägung kann bei der Widerspruchsmarke nur in den Abweichungen liegen, die sie gegenüber der die beanspruchten Dienstleistungen glatt beschreibenden Angabe "Komforthotel" aufweist. Diese liegen darin, daß die Bezeichnung der Widerspruchsmarke mit dem Anfangsbuchstaben "C" geschrieben ist und daß die beiden Wörter "COMFORT" und "HOTEL" nicht zusammen, sondern auseinandergeschrieben sind. Es kann vorliegend letztlich dahinstehen, ob schutzbegründend nur die Auseinanderschreibung dieser beiden Wörter ist. Allerdings spricht schon einiges für eine solche Annahme. Denn auch die Bezeichnung "COMFORTHOTEL" wird nicht selten in einem beschreibenden Sinne verwendet, wie eine Internet-Recherche über die Suchmaschine "AltaVista", die ebenfalls Gegenstand der Erörterung in der mündlichen Verhandlung war, gezeigt hat. Die Widersprechende hatte selbst eine Internet-Recherche durchgeführt und war hierbei auf 121 Internetseiten gestoßen, auf denen die Bezeichnung "Comforthotel" verwendet worden war. Auch wenn ein Großteil dieser Internetseiten sich auf Hotels der beiden Verfahrensbeteiligten bezogen haben mag, ist nicht

zu verkennen, daß auch andere Betreiber von Hotels diese Bezeichnung verwenden, was mehr als nur ein Indiz für eine beschreibende und gegen eine kennzeichnende Bedeutung ist. Dies gilt um so mehr, wenn zusätzlich berücksichtigt wird, daß die alternative Schreibweise mit "C" oder "K" bei verschiedensten Begriffen oder auch Eigennamen im Inland durchaus üblich ist (vgl zB Cassette/Kassette, Cabrio/Kabrio, Club/Klub, Combi/Kombi, Carl/Karl, Clara/Klara). Gerade bei Wörtern, die in der englischen oder zum Teil auch in der französischen Sprache mit "C" geschrieben werden und als entsprechender und häufig bedeutungsgleicher oder jedenfalls bedeutungsähnlicher Begriff in der deutschen Sprache in einer Schreibweise mit "K" existieren, hat der Verkehr keinerlei Verständnisschwierigkeiten und setzt solche Wörter vielfach gleich. Dies gilt für geographische Begriffe (vgl Canada/Kanada, California/Kalifornien usw) ebenso wie für sonstige Begriffe (Convent/Konvent, Client/Klient, abstract/abstrakt, exact/exakt, compact/kompakt, direct/direkt, product/Produkt, usw). In solchen "Abwandlungen" wird der Verkehr deshalb regelmäßig kein kennzeichnendes Element sehen, weshalb in einer solchen Schreibweise mit "C" häufig auch keine schutzbegründende Eigenart gesehen werden kann. Ob die Widersprechende demzufolge trotz ihrer eingetragenen Marke "COMFORT HOTEL" eine beschreibende oder auch markenmäßige Benutzung der Bezeichnung "Comforthotel" sogar in Alleinstellung hinnehmen muß, wofür sehr viel spricht, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da eine Verwechslungsgefahr schon aus anderen Gründen zu verneinen ist.

Die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ist nach Auffassung des Senats in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß unter Berücksichtigung der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der verwechslungsfördernden Lage in Bezug auf die gegenüberstehenden Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre. Die jüngere Marke hält von der Widerspruchsmarke einen ausreichenden Markenabstand ein.

Zunächst scheidet eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht offensichtlich aus, wenn die Marken in ihrer Gesamtheit bei einigermaßen



gleichmäßiger Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile nach den für den Gesamteindruck sonst maßgeblichen allgemeinen Kriterien verglichen werden. Sie unterscheiden sich dann in den wesentlichen Kriterien, wobei die angegriffene Marke schon in Bezug auf die Wortbestandteile wesentlich länger ist und gegenüber der Widerspruchsmarke noch das weitere Markenwort "EUROPA" enthält. Darüber hinaus enthält die angegriffene Marke noch einen Bildbestandteil mit kreisförmig angeordneten Sternen, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet.

Auch wenn der Bestandteil "COMFORTHOTEL" der angegriffenen Marke und die Widerspruchsmarke "COMFORT HOTEL" überaus ähnlich und sogar klangidentisch sind, führt diese Übereinstimmung nicht zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr. Solches würde abweichend von dem Grundsatz, daß ein Elementenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl. Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 151 Marken), überhaupt nur dann in Betracht kommen, wenn der Bestandteil "COMFORTHOTEL" die angegriffene Marke kollisionsbegründend prägen würde. Mit der Markenstelle ist der Senat der Auffassung, daß dem Bestandteil "COMFORTHOTEL" innerhalb der angegriffenen Marke eine solche allein oder selbständig kollisionsbegründende Wirkung nicht zukommt, da dieser Bestandteil für sich betrachtet schutzunfähig oder jedenfalls äußerst kennzeichnungsschwach ist. Hier kann auf die entsprechenden Ausführungen zur Kennzeichnungskraft und zur schutzbegründenden Eigenart der Widerspruchsmarke verwiesen werden, die insoweit gleichermaßen gelten. Zwar ist auch der weitere Wortbestandteil "EUROPA" der angegriffenen Marke für sich genommen schwach oder nicht kennzeichnend. Ähnliches mag auch für den Bildbestandteil gelten, der vergleichbar mit der Europaflagge die Staaten der europäischen Gemeinschaft symbolisieren und dem den Wortbestandteil "Europa" bildlich beschreiben könnte und dem deshalb auch eher nur eine geringe Kennzeichnungskraft zukommt. Ausgehend davon gewinnt die angemeldete Bezeichnung ihre schutzbegründende Eigenart nur aus der Kombination der einzelnen Bestandteile (vgl. dazu auch die Rechtsprechung, in denen

die Prägung einer Marke durch einzelne Markenbestandteile verneint worden ist; vgl etwa BGH GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft; GRUR 1996, 777, 778 - JOY).

Schließlich besteht auch keine Verwechslungsgefahr unter den Gesichtspunkten, daß die Marken begrifflich verwechselt oder gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Soweit eine begriffliche oder gedankliche Verbindung dadurch hergestellt werden sollte, daß durch beide Marken eine Assoziation an den beschreibenden Begriff "Komforthotel" bzw "komfortables Hotel" ausgelöst wird, ist dies unbeachtlich. Denn begriffliche Übereinstimmungen in beschreibenden Angaben bzw dadurch ausgelöste Assoziationen führen regelmäßig nur dazu, daß der Verkehr bei den so gekennzeichneten Dienstleistungen auf Übereinstimmungen in Bezug auf Art, Beschaffenheit usw schließt. Aus Begriffen wie "Komforthotel" oder "Comforthotel" wird er nur schließen, daß die so gekennzeichneten Hotels entweder zur gleichen Qualitätskategorie gehören, sie also gleichen Standard bieten oder daß damit allgemein auf Hotels hingewiesen werden soll, die einen gewissen Komfort bieten. Der Verkehr wird daraus aber nicht - und nur dies wäre unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr relevant - folgern, daß die jeweiligen Dienstleistungen von demselben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen erbracht werden.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG. Der Umstand, daß die Widersprechende letztlich unterlegen ist, rechtfertigt eine Kostenauflegung nicht, da das Gesetz von dem Grundsatz ausgeht, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Die Rechtsverfolgung der Widersprechenden kann nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen jedenfalls nicht als aussichtslos oder kaum erfolgversprechend beurteilt werden, was vorliegend allein eine Kostenauflegung rechtfertigen könnte (vgl hierzu Alt-

hammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 71 Rdn 17), zumal Fragen der allein kollisionsbegründenden Wirkung von Markenbestandteilen unter Umständen schwierig zu beurteilen sind und häufig kontrovers diskutiert werden.

Kliems

Brandt

Knoll

Pü

Abb. 1

