

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 55/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 58 111**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. April 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Gegen die für die Ware

Im voraus bezahlte Telefonkarte. Diese Telefonkarte berechtigt zur Nutzung eines elektronischen Telekommunikationsgebührenkontos. Die Nutzung wird durch die Vergabe einer Zugangsnummer und einer PIN-Nummer ermöglicht.

eingetragene Wortmarke 398 58 111

### **Mobil Card**

ist Widerspruch erhoben worden aus prioritätsälteren Marke 396 51 269

### **MOBILO**

die ua eingetragen ist für die Waren und Dienstleistungen

Ausgabe von Kreditkarten; mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger, insbesondere Magnetkarten, Chipkarten.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, daß eine Gefahr von Verwechslungen der Marken auch dann zu verneinen sei, wenn man ausgehend von der möglichen Identität der sich gegenüberstehenden Waren und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei der Beurteilung des erforderlichen Markenabstands einen strengen Maßstab anlege. In ihrer Gesamtheit unterscheide sich die angegriffene Marke "Mobil Card" ohnehin deutlich von der Widerspruchsmarke "Mobilo". Eine Verwechslungsgefahr könne aber auch nicht aus dem Wortbestandteil "Mobil" für sich betrachtet hergeleitet werden, denn dieser sei als Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren kennzeichnungsschwach und daher nicht geeignet, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zu prägen. Eine prägende Wirkung könne dem Bestandteil "Mobilo" insbesondere nicht allein deshalb zugewilligt werden, weil das weitere Markenelement "Card" als Gattungsbezeichnung der Waren noch kennzeichnungsschwächer sei. Im übrigen habe der Verkehr auch deshalb keinen Anlaß, sich nur an dem Bestandteil "Mobil" zu orientieren, weil dieser mit "Card" zu einem einheitlichen Begriff verbunden sei.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde weist die Widersprechende erneut darauf hin, daß der Bestandteil "Card" der angegriffenen Marke wegen seiner glatt beschreibenden Bedeutung keinerlei Kennzeichnungskraft besitze. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr seien daher nur die Wörter "Mobil" und "Mobilo" einander gegenüberzustellen, deren Unterschied klanglich, schriftbildlich und begrifflich äußerst gering sei. In Anbetracht der Identität der durch die Marken erfaßten Waren könne die Gefahr von Verwechslungen der Marken nicht verneint werden.

Die Inhaberin der der angegriffenen Marke hat keine Anträge gestellt und sich auch im übrigen nicht geäußert.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Die Markenstelle hat den den Widerspruch zu Recht wegen mangelnder Verwechslungsgefahr der Marken gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 in Verbindung mit § 9 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Ware "im voraus bezahlte Telefonkarte", für welche die angegriffene Marke Schutz beansprucht, fällt zwar unter den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Oberbegriff "maschinenlesbare Chipträger, insbesondere Magnetkarten, Chipkarten", so daß von einer möglichen Warenidentität auszugehen ist. Hinsichtlich der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ebenfalls zu berücksichtigenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "Mobilo" (str Rspr, vgl EuGH GRUR 1998, 387, 389, Tz 22 – Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923, Tz 17 – CANON; BGH GRUR 1999, 241, 242 – Lions) ist festzustellen, daß sie ausschließlich auf der eigentümlichen Abwandlung des Begriffs "mobil" durch die Hinzufügung des "o" beruht. Auf den Begriff "mobil" selbst erstreckt sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht, weil es sich hierbei um eine die Waren "Magnet- und Chipkarten" beschreibende Angabe handelt, die darauf hinweist, daß die betreffenden Karten eine mobile Kommunikation bzw einen mobilen Datenaustausch ermöglichen (vgl auch 29 W (pat) 149/99 vom 5. Juli 2000 – "MOBILE CARD" schutzunfähig für maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger). Der Schutzzumfang der Abwandlung "Mobilo" ist dementsprechend eng zu bemessen und zwar nach Maßgabe ihrer durch die Hinzufügung des Buchstabens "o" bewirkten Eigenprägung. Ein hiervon losgelöster Schutz für die zugrundeliegende Angabe "mobil" kann mit der Widerspruchsmarke nicht beansprucht werden (vgl BGH GRUR 1989, 420 –REYNOLDS R1/EREINTZ; 1989, 349 "ROTH-HÄNDLE-KEN-

TUCKY/Cenduggy"; GRUR 1990, 681, 684 – Schwarzer Krauser; BPatGE 42, 34 - Netto 62; BPatGE 44, 57 – COMFORT HOTEL).

Unabhängig von diesem der Annahme einer Verwechslungsgefahr schon für sich betrachtet entgegenstehenden Gesichtspunkt kommt dem Bestandteil "Mobil" aufgrund seiner beschreibenden Bedeutung auch keine die angegriffene Marke prägende und damit selbständig kollisionsbegründende Wirkung zu, wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat. Bei "Mobil Card" handelt es sich trotz der getrennten Schreibweise um eine begrifflich erkennbar zusammengehörige Einheit, die auf eine das mobile Telefonieren ermöglichende Karte hinweist. Aber auch dann, wenn - wider Erwarten - ein Teil des Verkehrs in "Mobil Card" zwei selbständig nebeneinanderstehende Begriffe sehen sollte, besteht für ihn kein Anlaß, dem Bestandteil "Mobil" eine den Gesamteindruck prägende betriebliche Hinweisfunktion beizumessen, denn der Begriff "Mobil" stellt - wie bereits ausgeführt - einen allgemein bekannten Fachausdruck der Kommunikationstechnik dar, der auf dem hier einschlägigen Warengbiet von Haus aus keine prägende Kraft als betrieblicher Herkunftshinweis besitzt (vgl BGH GRUR 1985, 41 – REHAB"; GRUR 1990, 681, 683 - Schwarzer Krauser; 1992, 203, 205 – Roter mit Genever; GRUR 1998, 930, 931 – Fläminger). Eine prägende Wirkung wächst dem beschreibenden Bestandteil "Mobil" entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht etwa deshalb zu, weil der weitere Bestandteil "Card" als Gattungsbezeichnung der beanspruchten Waren noch glatter beschreibend ist. Sind beide Bestandteile kennzeichnungsschwach, ist keiner von ihnen als eine den Gesamteindruck dominierende Herstellerangabe geeignet.

Von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG hat der Senat - noch - abgesehen.

Dr. Schermer

Albert

Schwarz

Pü