



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 221/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
20. September 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 74 796**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. September 2005 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzender sowie der Richter Kätker und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für zahlreiche Waren und Dienstleistungen verschiedener Klassen bestimmten Marke 300 74 796

**KANDINSKY**

aufgrund der für die Dienstleistung

„Beherbergung und Verpflegung von Gästen“

am 28. März 1980 eingetragenen Marke 999 955

**Kempinski**

am 12. Juni 2003 Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 25. Juni 2004 zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass trotz der teilweisen Dienstleistungsidentität hinsichtlich "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" der erforderliche Abstand noch eingehalten werde. Die Widerspruchsmarke besitze eine normale Kennzeichnungskraft. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft sei nicht liquide. Die Widerspruchsmarke werde für eine Hotelkette im Bereich der Luxushotellerie benutzt. Es könne daher davon ausgegangen werden, dass sie in diesem Segment eine hohe Bekanntheit und Kennzeichnungskraft besitze. Dies gelte allerdings nicht für den gesamten Bereich der "Beherbergung und Verpflegung von Gästen", denn diese Dienstleistungen richteten sich im erheblich größeren Umfang auch an allgemeine Verkehrskreise. Die sich gegenüberstehenden Marken wiesen in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ausreichende Unterschiede auf. In schriftbildlicher Hinsicht stimmten von jeweils 9 nur 5 Buchstaben vollständig überein. Von den abweichenden Buchstaben besitze das "p" in der Mitte der Widerspruchsmarke eine Unterlänge, die angegriffene Marke in der eingetragenen Form keine Unterlänge und bei Wiedergabe in Groß- und Kleinschreibung am Ende der Marke eine Unterlänge. In klanglicher Hinsicht stimmten die Marken in den beiden letzten Silben überein, wichen jedoch in der ersten Silbe voneinander ab. Begrifflich sei die Widerspruchsmarke ohne einen erkennbaren Sinngehalt, die angegriffene Marke sei der Name eines bekannten Malers; dies verstärke die Merkbarkeit der jüngeren Marke und mache es dem Publikum noch leichter die Unterschiede zur älteren Marke "Kempinski" zu erkennen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, dass der erforderliche Markenabstand im vorliegenden Fall nicht eingehalten werde und die Widerspruchsmarke von Haus aus eine graduell höher einzustufende Kennzeichnungskraft besitze. Anhaltspunkte dafür seien, dass die Registerlage eine Alleinstellung indiziere, die Marke keine schutzunfähigen Bestandteile aufweise und in ihrem Gesamteindruck ein gut aussprechbares dreisilbiges Wort sei. Diese Kennzeichnungskraft sei durch langjährige Benutzung gestärkt. Die Bekanntheit einer Marke der gehobenen Hotelkategorie erreiche auch

den Abnehmerkreis der nicht gehobenen Hoteldienstleistungen, zumal dieser Abnehmerkreis als europäischer Durchschnittsverbraucher durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig sei. Die Werbung für Hoteldienstleistungen zB in Printmedien sowie Hotel- und Reisekatalogen richte sich grundsätzlich an alle Verkehrsteilnehmer.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien schriftbildlich verwechselbar, insbesondere soweit sie in Großschreibung verwendet würden. Auch klanglich sei eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschließen. In der deutschen Umgangssprache herrsche zunehmend die Tendenz, englische Worte mit englischer Aussprache zu verwenden. Diese Tendenz lege es vielen inländischen Verkehrsteilnehmern nahe, die Anmeldemarke "KANDINSKY" mit ihrer Anfangsilbe wie das englische Wort "can" zu sprechen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss hinsichtlich der Dienstleistungen "Bewirtung, Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Betrieb einer Bar, Organisation und Durchführung von Seminaren, Symposien, Konferenzen und Kongressen" aufzuheben und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und trägt vor, dass sowohl die schriftbildlichen als auch die klanglichen Unterschiede der Marken evident seien. Die beiden Silben, die sich am Wortanfang gegenüberstünden, seien signifikant unterschiedlich. Auch die Laute "p" und "D" unterschieden sich sowohl optisch als auch klanglich gravierend. Vorliegend komme noch die

Besonderheit hinzu, dass der Begriff "KANDINSKY" deutlich bekannter sei als der Begriff "Kempinski". Dies habe zur Folge, dass niemand "KANDINSKY" als "Kaendinsky" aussprechen würde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Dienstleistungen ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (stRspr EuGH GRUR Int 1999, 734,736 – Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH aaO – Lloyd; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 – HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass zB ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw durch einen höheren Grad an Dienstleistungsähnlichkeit ausgeglichen werden kann (stRspr BGH GRUR 2000, 603, 604 – Cetof/Etop). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen.

a) Da Benutzungsfragen insoweit nicht einschlägig sind, ist hinsichtlich der Dienstähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die Widersprechende hat ihren Widerspruch auf einzelne Dienstleistungen aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke beschränkt. Diese liegen jedenfalls hinsichtlich "Verpflegung und Beherbergung von Gästen" im Identitätsbereich und ansonsten im Ähnlichkeitsbereich.

b) Die Widersprechende hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend gemacht, diese bestehe von Haus aus und sei durch Benutzung weiter erhöht worden. Dieser Vortrag wurde von der Markeninhaberin bestritten. Diese Frage kann letztlich dahingestellt bleiben, denn auch wenn zugunsten der Widersprechenden eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt wird, halten die sich gegenüberstehenden Marken den insoweit erforderlichen erheblichen Abstand noch ein.

c) In klanglicher Hinsicht enthalten die sich gegenüberstehenden Marken den übereinstimmenden Bestandteil "INSKY/i" am Wortende. Sie unterscheiden sich jedoch im grundsätzlich stärker beachteten Anfang hinsichtlich der Vokale "a" und "e". Selbst wenn ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke im Wortanfang wie den englischen Ausdruck "can" aussprechen würde, weil auch in der deutschen Umgangssprache englische Worte immer häufiger vorkommen, würde dies eine Verwechslungsgefahr nicht erhöhen. In diesem Fall würde nämlich auch das Wortende "SKY" englisch, nämlich wie "skei" ausgesprochen, was zu einem erheblichem Unterschied im Vergleich zur angegriffenen Marke führt. Bei der angegriffenen Marke liegt eine englische Aussprache aufgrund der gesamten Wortbildung fern. Gegen eine Aussprache der angegriffenen Marke am Wortanfang als "can" spricht jedoch darüber hinaus die Assoziation mit dem gleichnamigen bekannten Maler "Kandinsky".

Auch in schriftbildlicher Hinsicht ist der erforderliche Abstand eingehalten. Insoweit stehen sich jeweils Wortmarken mit 9 Buchstaben gegenüber. Bei einer Verwen-

dung in der eingetragenen Form besitzt das "p" in der Mitte der Widerspruchsmarke eine Unterlänge, Unterlängen in der angegriffenen Marke sind nicht vorhanden. Sofern die angegriffene Marke in Groß- und Kleinschreibung verwendet wird, verstärkt eine Unterlänge am Wortende die Wahrnehmbarkeit der Unterschiede weiter.

In begrifflicher Hinsicht ist eine Verwechslungsgefahr ebenfalls ausgeschlossen. Wie ausgeführt, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um ein Phantasiewort, während die Wiedererkennbarkeit und Merkbarkeit der angegriffenen Marke durch den gleichlautenden Namen des bekannten Malers "Kandinsky" verstärkt wird.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass aus Gründen der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Dr. Hock

Kätker

Kruppa

Cl