



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 382/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
12. November 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 35 717**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. November 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2002 aufgehoben und die Marke 399 35 717 gelöscht.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 22. Juni 1999 angemeldete und am 12. August 1999 für die Waren und Dienstleistungen

Fahrzeuge; Druckereierzeugnisse; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten

eingetragene Wortmarke 399 35 717

volvisti

hat die Widersprechende als Inhaberin von drei prioritätsälteren Marken Widerspruch erhoben. Hierbei handelt es sich um

1. die am 27. Juni 1986 eingetragene deutsche Marke 1 093 162

VOLVO,

die u.a. für

Personenwagen, Omnibusse, Lastkraftwagen, Zugwagen,  
Landwirtschaftstraktoren, Kettenfahrzeuge, Militärfahrzeuge,  
Kipper, Amphibienfahrzeuge; Handbücher und Drucksachen

Schutz genießt,

2. die am 27. Oktober 1998 angemeldete EU-Marke 967 638

VOLVO FOR LIFE,

eingetragen u.a. für

Autos; Organisation von Sportwettbewerben, Organisation  
von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke, Unter-  
haltung,

- und 3. die am 17. Juni 1999 eingetragene deutsche Marke 398 34 056 (mit Priorität in Schweden vom 10. Januar 1998)

VOLVO OCEAN RACE,

geschützt u.a. für

Druckereierzeugnisse; Unterhaltung; Organisation von Sport-  
wettbewerben und Sportveranstaltungen.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluss vom 20. Juni 2002 zurückgewiesen.

Zwar habe die Widerspruchsmarke VOLVO aufgrund langjähriger Benutzung eine hohe Kennzeichnungskraft – die der anderen beiden Widerspruchsmarken sei durchschnittlich -, jedoch unterlägen die sich gegenüberstehenden Marken selbst bei einer Begegnung auf identischen Warengebieten mangels Markenähnlichkeit keiner Verwechslungsgefahr. Diese Beurteilung gelte sowohl für die unmittelbare wie für die sog. assoziative Verwechslungsgefahr. Letztere sei nicht gegeben, da der den Vergleichsmarken gemeinsame Wortanfang VOL nicht eigenständig hervortrete, der Verkehr an eine Markenserie mit diesem Stammbestandteil nicht gewöhnt sei und keine wesensgleiche Wortbildung vorliege. Selbst wenn volvisti als "Fans der Fahrzeugmarke VOLVO" verstanden würden, werde die jüngere Marke nicht dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden zugeordnet, weil die Markenbildung sich deutlich unterscheide und keine Branchenübung bestehe, dass Autohersteller auf ihre Produkte mit personifizierten Markennamen hinweisen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Sämtliche von der jüngeren Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien identisch in den Verzeichnissen zumindest jeweils einer der Widerspruchsmarken enthalten. Die Kennzeichnungskraft aller drei Widerspruchsmarken sei sehr stark. VOLVO gehöre zu den Traditionsmarken des europäischen Automobilbaus, habe aufgrund intensiver Benutzung einen hohen Bekanntheitsgrad und sei daher eine berühmte Marke. Die anderen beiden Widerspruchsmarken würden jeweils durch den Bestandteil VOLVO geprägt, zumal die weiteren Bestandteile "FOR LIFE" und "OCEAN RACE" dienstleistungsbeschreibend und daher kennzeichnungsschwach seien. Der mithin erforderliche große Abstand hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken werde nicht eingehalten, so dass bereits eine unmittelbare

Verwechslungsgefahr – auch begrifflich, wegen der gemeinsamen sprachlichen Wurzel – vorliege. Zumindest bestehe aber eine mittelbare assoziative Verwechslungsgefahr, welche noch durch die konkrete Benutzung der angegriffenen Marke verstärkt worden sei. Das von der Markeninhaberin herausgegebene Magazin, welches als Titel das Markenwort *volvisti* in der für VOLVO typischen Schriftart enthalte, erwecke nämlich u.a. durch Abbildungen neuester Volvo-Modelle, Angebote spezieller Volvo-Reisen und Hintergrundberichte über Volvo-Fahrzeuge beim Leser den Eindruck, es handele sich um ein von ihr – der Widersprechenden – herausgegebenes "offizielles" VOLVO-Magazin.

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten. Sie erstrebt die kostenpflichtige Zurückweisung der Beschwerde.

Ihrer Ansicht nach sind die Bezeichnungen *volvisti* und VOLVO nicht verwechselbar. Sie habe einige Jahre mit Unterstützung der Widersprechenden erfolgreich in den Bereichen Kundenbindung und Neukundenwerbung für Volvohändler gearbeitet. Das von ihr herausgegebene Magazin sei als Publikationsinstrument für ihr eigenes Unternehmen geplant worden, nicht aber als Volvo-Kundenmagazin. Es habe aber wohl als Vorlage für das von der Widersprechenden – viel später – herausgegebene Kundenmagazin gedient. Der Widersprechenden sei es nur darum gegangen, sie – die Markeninhaberin – mit ihrem Magazin vom Markt zu verdrängen. In diesem Gesamtzusammenhang müsse auch das vorliegende Widerspruchsverfahren gesehen werden.

In der mündlichen Verhandlung, an der die Markeninhaberin gemäß vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen hat, sind seitens der Widersprechenden (weitere) Unterlagen zum Beleg dafür vorgelegt worden, dass die an eine Automobilmарke angefügte Endung *-isti* Fans oder Fahrer von Fahrzeugen der betreffenden Marke bezeichnet. Diese Unterlagen sowie zusätzliche, vom Senat selbst am 12. November 2003 getätigte Ermittlungen im Internet waren Gegenstand der

mündlichen Verhandlung. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und begründet. Die angegriffene jüngere Marke unterliegt der Gefahr, mit den Widerspruchsmarken VOLVO und VOLVO FOR LIFE gedanklich in Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt verwechselt zu werden.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitraums und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS). Sonstige Gesichtspunkte, etwa die von der Markeninhaberin angesprochene ursprüngliche Zusammenarbeit mit Volvohändlern bzw. die späteren zivilrechtlichen Auseinandersetzungen mit der Widersprechenden im Zusammenhang mit der Herausgabe des sog. Kundenmagazins, sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken nicht unmittelbar relevant.

1. Widerspruch aus der deutschen Marke 1 093 162

a) Die für die jüngere Marke registrierten Fahrzeuge umfassen vor allem Kraftfahrzeuge, welche im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke – der Art nach spezifiziert – identisch enthalten sind. Druckereierzeugnisse einerseits sowie Handbücher und Drucksachen andererseits sind ebenfalls gleiche Waren.

b) Der Marke VOLVO kommt ein großer Schutzzumfang zu. Ihre Kennzeichnungskraft für Kraftfahrzeuge ist infolge langjähriger und umfangreicher inländischer Benutzung – vor allem für Personenwagen, aber auch für Lastkraftwagen und Busse – hoch. Handbücher und (ähnliche) Drucksachen, z.B. Betriebsanleitungen und Servicehefte, werden regelmäßig von Automobilherstellern erstellt und, teilweise bereits in Verbindung mit der Auslieferung von Neuwagen, abgegeben. Einige namhafte Unternehmen dieses Warenaektors geben auch – wie von der Widersprechenden belegt – Kundenzeitschriften heraus. Die Bekanntheit der Automobilmarke wirkt sich daher auch bei einer Verwendung für derartige Druckerezeugnisse auf den Schutzzumfang der Marke aus.

c) In Anbetracht der Warengleichheit und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist folglich ein ganz erheblicher Abstand der Kollisionsmarken erforderlich; diesen hält die jüngere Marke nicht ein.

aa) Eine unmittelbare phonetische oder schriftbildliche Verwechslungsgefahr, die zur Voraussetzung hätte, dass die eine der beiden Vergleichsmarken infolge Verhörens, Verlesens oder von Erinnerungsfehlern irrtümlich für die andere gehalten wird (die Unterschiede also unbemerkt bleiben), kann in Anbetracht der weitgehenden Abweichungen in der Wortbildung, vor allem bezüglich Silbenanzahl und Betonung, mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Auch eine unmittelbare begriffliche Ähnlichkeit im Hinblick auf eine – möglicherweise – gemeinsame sprachliche Wurzel von VOLVO und volvisti, abgeleitet vom lateinischen Verb "volvere", ist nicht gegeben. Zum einen stellt das allgemeine Publikum derar-

tige linguistische Überlegungen bei Waren der vorliegenden Art nicht an, zum anderen ist es hierzu ganz überwiegend mangels Kenntnissen der lateinischen Sprache und deren Grammatik gar nicht in der Lage.

bb) Eine gedankliche Verbindung, die zu einer mittelbaren begrifflichen Verwechslungsgefahr (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 497) führt, drängt sich jedoch vorliegend aus einem anderen Grund geradezu auf, weil volvisti nämlich die Bezeichnung der Liebhaber (Fans) bzw. der passionierten Fahrer von Fahrzeugen der Marke VOLVO ist. Die ursprünglich aus Italien stammende Gepflogenheit – weshalb entsprechende Web-Seiten oftmals in italienischer Sprache gehalten sind -, durch Anfügung der Endung –isti an eine Automobilmarke die Fans/Fahrer zu bezeichnen und diese Zielgruppe so anzusprechen, hat in den letzten Jahren auf Deutschland und andere Länder, etwa auch des englischsprachigen Bereichs, übergegriffen, wie die seitens der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen und die vom Senat getätigten Ermittlungen, die Gegenstand der Erörterung in der mündlichen Verhandlung waren, eindeutig belegen. So finden sich neben Volvisti im Internet, teilweise auch auf Seiten in deutscher Sprache, u.a. die Bezeichnungen Alfisti, Bianchisti, BMWisti, Ferraristi, Fiatisti, Fordisti, Golfisti, Jaguaristi, Lancisti, Maseratisti, MGisti, Opelisti, Porschisti, Skodisti und VWisti. Die nach den Regeln der italienischen Grammatik korrekte Einzahlform lautet an sich "Volvista" usw., jedoch wird auf einer deutschsprachigen Webseite (<http://www.ciao.de>) in einem Testbericht über Gepäckraumteiler bereits die Gleichsetzung von Volvisti mit einer Einzelperson vorgenommen ("Ja, ich bin ein Volvofan ... Aus meinen anderen Berichten wisst Ihr ja bereits wie lange ich ein Volvisti bin ..."). Dass in volvisti das Endungs-O von VOLVO fehlt, steht einer assoziativen Verwechslung nicht entgegen. Denn wie bei anderen Automobilmarken, die auf einen Vokal enden (z.B. Alfa, Lancia, Porsche, Skoda), fällt dieser bei der "Personifizierung" durch Anfügung der Endung –isti weg. Für einen halbwegs aufmerksamen Interessenten und Kunden, auf den bei der Verwechslung infolge gedanklichen In-Verbindung-Bringens bereits generell (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 470), in besonderem Maße aber auf dem Automobilsektor (und mit die-

sem in Verbindung stehenden Waren und Dienstleistungen) abgestellt werden muss, ist der Zusammenhang zwischen der Kfz-Marke und der Bezeichnung des Fahrers/Liebhabers auch in diesen Fällen offensichtlich. Zwar liegt hier keine Zeichenserie vor, weshalb es auch keiner Erörterung bedarf, ob bereits die gemeinsame Eingangssilbe VOL oder die Buchstabenfolge VOLV als Stammbestandteil mit Hinweischarakter auf das Unternehmen der Widersprechenden in Betracht kommt. Für die – nach Überzeugung des Senats der Zahl nach beachtlichen – Verkehrskreise, denen die aufgezeigte Bedeutung von volvisti bekannt ist, liegt die gedankliche Verbindung zur bekannten Fahrzeugmarke VOLVO (und zu nichts anderem) nahe.

Aber selbst soweit dieser Sinngelalt von volvisti einem Teil des Publikums noch nicht bekannt sein sollte, kann dieses Wort ohne weiteres als Verkleinerungsform von VOLVO aufgefasst werden, wenn es etwa an einem kleinen Sportwagenmodell in Erscheinung tritt (vgl. z.B. Alfa/Alfetta). Bei einem markenmäßigen Gebrauch von volvisti für Kraftfahrzeuge liegt jedenfalls die Vorstellung, Inhaber dieser Marke könnte ein anderes Unternehmen als dasjenige sein, welches hinter der Marke VOLVO steht, selbst dann völlig fern, wenn man - wie die Markenstelle – davon ausgeht, eine Branchenübung der Verwendung personifizierter Markennamen durch Autohersteller sei (bisher) nicht vorhanden.

Bei Druckereierzeugnissen, vor allem soweit diese wie die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke genannten "Handbücher" einen naheliegenden Bezug zum Kfz-Sektor aufweisen, ist keine andere Beurteilung angezeigt. Auch hier liegt bei einer entsprechenden Kennzeichnung die Vorstellung einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft nahe (sofern nicht ohnehin nur eine Bestimmungsangabe - für den VOLVO-Fahrer bzw. den Interessenten an Fahrzeugen dieser Marke – gesehen wird). Dass einige namhafte Automobilhersteller eigene Kundenzeitschriften herausgeben, hat die Widersprechende durch die Vorlage entsprechender Unterlagen belegt. Bei einem Magazin mit dem markenmäßig verwendeten Titel volvisti stellt sich die gedankliche Verbindung zur Marke VOLVO für jeden

ein, dem die – oben dargelegte – Bedeutung des Wortes bekannt ist. Diese Beurteilung gilt selbstverständlich auch für das von der Markeninhaberin zeitweise herausgegebene Magazin, ohne dass es bei der gebotenen abstrakten Betrachtung darauf ankäme, welche Absichten die Markeninhaberin selbst hatte und ob durch die konkrete Aufmachung (etwa die typographische Gestaltung des Titelschriftzugs) oder den Inhalt einzelner Hefte dieser Zusammenhang noch verstärkt worden ist. Aber selbst wenn ein Teil des Verkehrs der Annahme sein sollte, Herausgeber einer Druckschrift, z.B. eines Kundenmagazins, unter der Bezeichnung *volvisti* und somit Inhaber des Markenrechts sei ein im Verhältnis zur Widersprechenden rechtlich selbständiger Verlag mit eigener Redaktion, läge es gerade in einem solchen Fall nahe, von (engen) geschäftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen auszugehen, z.B. dergestalt, dass die Verantwortlichkeit für den Inhalt der betreffenden Veröffentlichung bei VOLVO liegt. Diese sog. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 502), die ebenfalls ein Unterfall des gedanklichen In-Verbindung-Bringens nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist, kann gerade bei einer Verwendung der jüngeren Marke für Druckerzeugnisse nicht ausgeschlossen werden.

## 2. Widerspruch aus der EU-Marke 967 638

a) Fahrzeuge und Autos sind gleiche Waren. Hinsichtlich der Dienstleistungen ist Unterhaltung in beiden Verzeichnissen identisch enthalten. Die für die Widerspruchsmarke jeweils registrierte Organisation von Sportwettbewerben und von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke wird von den seitens der jüngeren Marke beanspruchten sportlichen und kulturellen Aktivitäten mitumfasst.

b) Der Schutzzumfang der EU-Marke ist je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich, für Autos und die Organisation von Sportwettbewerben - zu denken ist hier vor allem an den Automobilrennsport – groß, für die sonstigen Dienstleistungen zumindest durchschnittlich. Kennzeichnungskräftiger Bestandteil innerhalb der Widerspruchsmarke ist VOLVO als – wie ausgeführt – sehr be-

kannte Kfz-Marke. Die übrigen Wortbestandteile FOR LIFE sind, da in ihrer Aussage recht unbestimmt, zwar nicht glatt dienstleistungsbeschreibend, wirken aber wie ein Werbeschlagwort, z.B. als Hinweis auf den "Lifestyle", den die betreffenden Waren und Dienstleistungen vermitteln sollen. Von daher ist es geboten, bei der Bestimmung des Schutzzumfangs (und bei der Kollisionsprüfung) wesentlich auf den Bestandteil VOLVO abzustellen. Da namhafte Automobilhersteller sich zunehmend dem Kultursponsoring widmen und auch als Veranstalter von Unterhaltungsangeboten – zu denken ist hier etwa an Oldtimer-Präsentationen – in Betracht kommen, strahlt die Bekanntheit der Automobilmarke auch auf diese Dienstleistungssektoren aus, so dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke insoweit jedenfalls nicht gering ist.

c) Wenn bereits – wie oben ausgeführt – keine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen volvisti und VOLVO in Alleinstellung besteht, so scheidet eine solche erst Recht im Verhältnis zu der aus drei Wortelementen bestehenden EU-Marke aus. Allerdings besteht auch hier die Gefahr einer Verwechslung infolge gedanklichen In-Verbindung-Bringens, wobei bezüglich der Fahrzeuge (Autos) auf die Ausführungen unter 1.c) verwiesen wird. Eine entsprechende assoziative (mittelbar begriffliche) Verwechslungsgefahr besteht aber auch im Hinblick auf die für die EU-Marke geschützten Dienstleistungen. Werden unter der Marke volvisti etwa Automobilrennen, Oldtimer-Rallyes oder auch Fotoausstellungen veranstaltet, so stellt sich die gedankliche Verbindung zur bekannten Marke VOLVO – und somit auch zum Zeichen VOLVO FOR LIFE – für einen entscheidungserheblichen Teil des Verkehrs in gleicher Weise ein, wie bei Kraftfahrzeugen. Auch hier liegt die Annahme nahe, dass hinter der Marke volvisti das Unternehmen "VOLVO" selbst oder jedenfalls ein mit diesem geschäftlich und organisatorisch verbundener Betrieb steht.

3. Da in Anbetracht der Widerspruchsmarken DE 1 093 162 und EU 967 638 eine Verwechslungsgefahr mit der jüngeren Marke besteht und diese somit wegen dieser Widersprüche hinsichtlich sämtlicher registrierter Waren und Dienstleistun-

gen zu löschen ist, kann dahingestellt bleiben, ob zusätzlich auch dem Widerspruch aus der deutschen Marke 398 34 056 stattzugeben wäre.

Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Vorsitzende Richterin Winkler  
ist wegen Urlaubs an der  
Unterschrift verhindert

Sekretaruk

Viereck

Viereck

Fa