



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 248/03

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 32 649**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Die Widersprechende hat gegen die in den Farben grau, orange und schwarz für „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten); Reise- und Handkoffer; Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten)“ eingetragene Wortbildmarke



aus ihrer prioritätsälteren, unter der Nr. 394 04 229 für „Taschen; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ eingetragenen Wortbildmarke



MAUI-WOWIE

Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 26. Juni 2003 den Widerspruch zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr scheidet selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe aus, weil die angegriffene Marke nicht allein durch den übereinstimmenden Bestandteil „MAUI“ geprägt werde; selbst wenn dem weiteren Bestandteil „SURFING“ ein beschreibender Sinngang zukomme, wie die Widersprechende behauptete, gelte dies auch für den Begriff „MAUI“, so dass der Verkehr keine Veranlassung habe, sich nur hieran zu orientieren. Wegen des beschreibenden Sinngangs des Elements „MAUI“ als geografischer Herkunftsangabe sei der Widerspruchsmarke im übrigen nur ein enger Schutzbereich zuzumessen, der sich auf deren Eigenprägung beschränke. Da die jüngere Marke hiervon abweiche, scheidet eine Verwechslungsgefahr aus.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Widersprechende trägt vor: Der Widerspruchsmarke komme infolge starker Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Angesichts der teils identischen, teils sehr ähnlichen gegenüberstehenden Waren halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand nicht ein. Sie werde allein von dem Wort „MAUI“ geprägt, weil der weitere Bestandteil „SURFING“ als Hinweis auf den Einsatz der Waren im Rahmen des Surfsports beschreibend sei. Auch die Widerspruchsmarke werde der Verkehr auf „MAUI“ verkürzen, da er den weiteren Begriff „WOWIE“ nur als eine Verdopplung ansehe. Das übereinstimmende Element

„MAUI“ sei auch nicht kennzeichnungsschwach, da der Verkehr, sofern ihm die Insel dieses Namens überhaupt geläufig sei, nicht annehmen werde, die gekennzeichneten Waren stammten von dieser Insel. Darüber hinaus sei auch eine assoziative Verwechslungsgefahr gegeben, weil die Widersprechende über mehrere Marken mit dem Stammbestandteil „MAUI“ verfüge, nämlich die Marken Nr. 396 18 661, 394 04 233, 394 04 232 und 394 04 230.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Juni 2003 aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin trägt vor: Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bestehe nicht; eine solche ergebe sich insbesondere nicht wegen des übereinstimmenden Begriffs „MAUI“, da dieser als geographische Herkunftsangabe für sich nicht schutzfähig sei, wie bereits das Landgericht Hamburg in seinem zwischen den Beteiligten ergangenen und zwischenzeitlich rechtskräftigen Urteil vom 12. August 2003 festgestellt habe. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde bestritten. Dagegen spreche auch, dass es zahlreiche Drittmarken mit diesem Bestandteil gebe. Die Insel Maui und die übrigen Hawaii-Inseln seien der inländischen Bevölkerung wegen der besonderen Popularität des Surfsports stark bekannt; auch die Beschwerdeführerin wecke in ihren Katalogen immer wieder Assoziationen an diese Inseln.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die Markenstelle im Ergebnis zu Recht den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen hat.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke trotz beiderseits teilweise identischer, teilweise hochgradig ähnlicher Waren den erforderlichen Abstand zur älteren Marke noch ein.

Der Widerspruchsmarke ist dabei lediglich eine normale Kennzeichnungskraft zuzubilligen, weil die von der Widersprechenden geltend gemachte umfangreiche Benutzung, weitreichende Bekanntheit und hohe Wertschätzung ihrer Marke nur unsubstantiiert behauptet und von der Inhaberin der angegriffenen Marke im übrigen auch bestritten worden ist.

In ihrem jeweiligen Gesamteindruck, auf den nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Zeichen zum einen durch die abweichenden grafischen Gestaltungen sowie dadurch, dass dem gemeinsamen Bestandteil „MAUI“ jeweils unterschiedliche Zusätze beigefügt sind.

Dabei kann dahinstehen, ob die angegriffene Marke allein durch den übereinstimmenden Bestandteil „MAUI“ geprägt wird, weil der Verkehr den weiteren, auch optisch durch die kleinere Schrift weniger auffälligen Begriff „SURFING“ als bloße beschreibende Angabe des möglichen Einsatzzwecks der Waren zumindest bei der mündlichen Wiedergabe des Zeichens regelmäßig außer acht lässt. Denn jedenfalls für die Widerspruchsmarke kommt eine Prägung durch das Element „MAUI“ nicht in Betracht. Eine solche Annahme ergibt sich entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht daraus, dass – was allerdings nach Auffassung des Senats eher fern liegt – der Verkehr den weiteren Begriff „WOWIE“ möglicherweise als bloße Wiederholung des ersten Bestandteils ansieht. Selbst wenn dies der Fall wäre, hätte der Verkehr keine Veranlassung, die Widerspruchsmarke allein auf den ersten Bestandteil zu verkürzen. Dem steht zum einen die durch den Bindestrich deutlich zum Ausdruck kommende Verbindung beider Begriffe zu einem einheitlichen Ganzen entgegen. Darüber hinaus erhält die Marke gerade wegen der Aufeinanderfolge zweier fast gleich klingender Wortelemente eine ganz eigentümliche Gesamtwirkung, die der Verkehr als charakteristisch empfinden und daher auch bei einer mündlichen Wiedergabe der Marke nicht außer Betracht lassen wird. Schließlich ist nicht unerheblichen Teilen des Verkehrs aus den Medien (Zeitschriften, Spielfilme, TV-Serien u. ä.) bekannt, dass „MAUI“ der Name einer zu Hawaii gehörenden Pazifikinsel ist; sieht er in dem ersten Bestandteil aber ohne weiteres eine geographische Angabe, hat er keinen Anlass, den weiteren Bestandteil, welcher der Marke erst ihren individuellen Charakter verleiht, bei ihrer Wiedergabe unberücksichtigt zu lassen. Wird die Widerspruchsmarke aber in den Augen des Verkehrs nicht allein durch „MAUI“ geprägt, wird er sie ohne weiteres von der jüngeren Marke unterscheiden können.

Es ist auch nicht zu befürchten, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, weil der Verkehr, obwohl er die Vergleichsmarken nicht unmittelbar miteinander verwechselt, dem vorhandenen übereinstimmenden Element in beiden Marken einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt. Zwar ist eine assoziative Verwechslungsgefahr anzunehmen, wenn die

Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24). Vorliegend fehlt es aber an Serienzeichen mit dem Stammbestandteil „MAUI“. Zwar verfügt die Widersprechende über weitere Marken, in denen übereinstimmend die Wortverbindung „MAUI-WOWIE“ in der auch in der Widerspruchsmarke enthaltenen typischen Schrift wiedergegeben ist und die sich lediglich in den weiteren Bildelementen unterscheiden. Wegen der durch den Bindestrich zum Ausdruck gebrachten engen Verbindung der beiden Begriffe „MAUI“ und „WOWIE“ hat der Verkehr aber keine Veranlassung, allein das Wort „MAUI“ und nicht die gesamte Wortverbindung „MAUI-WOWIE“ als Stammbestandteil dieser Markenserie aufzufassen. Dann wird sich ihm aber nicht der Gedanke aufdrängen, das angegriffene jüngere Zeichen sei Teil dieser Serie und daher demselben Zeicheninhaber zuzuordnen. Dieser Eindruck wird für ihn noch dadurch verstärkt, dass die jüngere Marke anders als die Zeichen der Widersprechenden gebildet ist, da letzteren gerade keine Verbindung der geographischen Angabe „MAUI“ mit einem beschreibenden Zusatz zugrunde liegt. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei welcher der Verkehr zwar die hinter den Zeichen stehenden Unternehmen auseinander hält, aber unzutreffend den Eindruck gewinnt, diese seien wirtschaftlich miteinander verbunden (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro), scheidet aus, denn Anhaltspunkte dafür, dass sich das Widerspruchszeichen zu einem Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden entwickelt hat (vgl. BGH aaO - Marlboro; GRUR 2004, 598 – Kleiner Feigling), sind weder erkennbar noch vorgetragen.

III

Soweit die Beschwerdegegnerin beantragt hat, die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, sind keine Gründe ersichtlich, aus Billigkeitsgründen von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Fa