



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 55/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 301 11 497**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

I

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 301 11 497



**Vogtland - BAU**

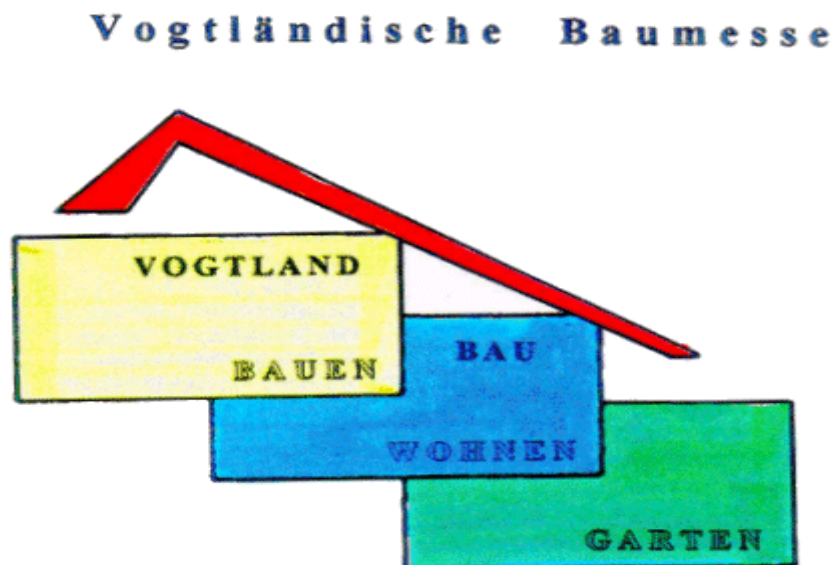
für

Klasse 35: Werbung; Marketing; Organisation und Durchführung von Messen, Märkten (für Dritte) und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 42: Beherbergung und Verpflegung von Gästen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der farbigen Wort-/Bildmarke 301 02 497



für

Klasse 16: Druckschriften, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften;

Klasse 35: Planung und Durchführung von Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und werbliche Zwecke; Werbung;

Klasse 41: Planung und Durchführung von Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen für kulturelle Zwecke; Herausgabe und Veröffentlichungen von Druckschriften, Büchern, Zeitungen und Zeitschriften.

Mit Beschluss vom 14. November 2003 hat die Markenstelle für Klasse 35 den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zwar verfüge die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit über einen normalen Schutzzumfang, wenngleich ihre Wortbestandteile glatt beschreibende Hinweise auf Inhalt, Thema und Gegenstand der Dienstleistungen darstellten. Auch seien die beiderseitigen Dienstleistungen teilweise identisch, etwa bei "Werbung; Organisation und Durchführung von Messen", im übrigen hochgradig ähnlich. Dennoch halte die jüngere Marke einen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Die einzige (Wort-) Übereinstimmung zwischen den Marken liege in den Wörtern "VOGTLAND" und "BAU". Diese Begriffe seien jedoch schutzunfähig und könnten daher für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sein. Hierfür kämen allenfalls die den Gesamteindruck beider Marken prägenden Bildbestandteile in Betracht. Im Gegensatz zur Auffassung der Widersprechenden werde der Verkehr jedoch im Bildbestandteil der Widerspruchsmarke, der aus drei, sich teilweise überlappenden und farblich differierenden Rechtecken bestehe, keine Darstellung eines stilisierten Gebäudekomplexes mit Überdachung erkennen. Erhebliche Teile des Verkehrs würden das Bildelement der Widerspruchsmarke vielmehr mit der Darstellung der Geschäftsfelder assoziieren, die von der Baumesse umfasst bzw. unter einem Dach angeboten würden. Hingegen werde das Bildelement der jüngeren Marke zweifelsfrei als stilisierte Hausdarstellung mit einem Fensterkreuz interpretiert werden. Die

beiden Bildelemente der Marken verfügten somit nicht über den gleichen Sinngehalt, während sie in bildlicher Hinsicht deutliche Unterschiede aufwiesen. Damit bestehe keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Im übrigen bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Marken im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Bereits die Kennzeichnungsschwäche des Elements "VOGTLAND BAU" spreche gegen die hierfür erforderliche Eignung, die Funktion als Stammbestandteil einer Zeichenserie ausüben zu können.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung trägt sie vor, dass für den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke neben dem Bildbestandteil die Bestandteile "VOGTLAND-BAU" und "Vogtländische Baumesse" prägend seien. Der Wortbestandteil "VOGTLAND-BAU" werde dem zur Verkürzung neigenden Verkehr nachhaltig in Erinnerung bleiben. Er habe innerhalb der jüngeren Marke eine selbstständig kollisionsbegründende Stellung. Daher sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr festzustellen, die auch bereits in einem begrenzten geographischen Gebiet vorgekommen sei. Außerdem seien sonstige Berührungspunkte oder Verwechslungsmöglichkeiten zwischen den Marken erkennbar, etwa die Bildbestandteile in Form von stilisierten Häusern oder Gebäuden.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist er auf ein Widerspruchsverfahren, das er aus seiner älteren Marke 395 11 114 - "VBG. VOGTLAND-BAU-GMBH" gegen die Wider-

spruchsmarke geführt hat. In ihrer den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung habe die Markenstelle für Klasse 41 festgestellt, dass der Markenbestandteil "VOGTLAND-BAU" angesichts seines eindeutig beschreibenden Gehalts so schwach sei, dass er den Gesamteindruck der Marken nicht prägen könne. Dieser werde vielmehr durch den jeweiligen Bildbestandteil geprägt. Daher, so meint der Markeninhaber weiter, seien die in der Widerspruchsmarke vorhandenen Worte "VOGTLAND" und "BAU" nicht prägend. Zudem befänden sie sich in der Widerspruchsmarke an verschiedenen Stellen und stimmten damit auch nicht mit dem in der jüngeren Marke vorhandenen Wortteil "VOGTLAND-BAU" überein. Hierzu müssten sie erst durch gedankliche Operationen unter Weglassung der im jeweiligen Rechteck stehenden weiteren Worte synthetisiert werden, wozu ein Messebesucher jedoch keinen Anlass habe. Im übrigen weise die Widerspruchsmarke mit der Wortfolge "Vogtländische Baummesse" bereits eine Überschrift zur schnellen und ausreichenden Identifizierung auf, sodass auch kein Grund für eine solche Wortsynthese bestehe.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR

2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die in ihrer Gesamtheit eine Kombination zahlreicher Wort- und Bildbestandteile darstellt, ist normal, wenngleich dies nicht zugleich für ihre einzelnen Wortelemente gilt (s.u.).

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen teilweise im Identitätsbereich, teilweise im entfernteren Ähnlichkeitsbereich, zum Teil sind sie allerdings auch völlig unähnlich.

Im Bereich der Klasse 35 sind die beiderseitigen Dienstleistungen identisch, zumindest aber teilidentisch. So sind die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungsbegriffe "Werbung; Marketing" mit der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistung "Werbung" identisch bzw. teilidentisch. Weiterhin sind die für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Organisation und Durchführung von Messen, Märkten (für Dritte) und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke" von den für die Widersprechende geschützten Dienstleistungen "Planung und Durchführung von Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und werbliche Zwecke" weitestgehend erfasst, sodass auch insoweit eine Identität der Dienstleistungen besteht. Gleiches gilt für die Dienstleistung "Durchführung von Auktionen und Versteigerungen" der jüngeren Marke, die inhaltlich weitgehend unter "Durchführung von ... Ausstellungen und Veranstaltungen für wirtschaftliche ... Zwecke" fällt.

Hinsichtlich der für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" besteht nur eine allenfalls geringe Ähnlichkeit mit Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Insoweit kommen gewisse Berührungen mit "Durchführung von Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen für kulturelle Zwecke" in Betracht, da die Besucher von kulturellen Veranstaltungen oft auch mit verpflegt und zumindest gelegentlich auch beherbergt

werden, wenngleich dies nicht den Kern der Veranstaltungsdienstleistungen darstellt. Ansonsten wird die Verpflegung und Unterbringung von Messe-, Ausstellungs- und Veranstaltungsbesuchern häufig von Drittunternehmen, wie Messehotels, Restaurants oder Imbissständen übernommen. Selbst bei Messen mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Ernährung hat die Rechtsprechung in der Vergangenheit keine Gleichartigkeit zwischen den Veranstaltungsdienstleistungen und Nahrungsmitteln angenommen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 395, li. Sp.), so dass eine Ähnlichkeit mit Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen aus den obengenannten Gründen allenfalls in einem geringen Umfang in Betracht kommt.

Hinsichtlich der für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistung "Telekommunikation" fehlt jegliche Ähnlichkeit mit Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Insoweit sind keine wirtschaftlichen Berührungspunkte zwischen den beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen erkennbar. Insbesondere reicht die Zurverfügungstellung von Telekommunikationseinrichtungen bei Messen oder Ausstellungen nicht aus, eine auch nur geringe Ähnlichkeit zu begründen, da ein solcher Service etwa auch von Hotels, Bahnunternehmen und Fluggesellschaften zur Verfügung gestellt wird, ohne dass es sich insoweit um Telekommunikationsunternehmen handelt. Für "Telekommunikation" kann eine Verwechslungsgefahr damit schon mangels jeglicher Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen nicht festgestellt werden, sodass die Beschwerde insoweit schon aus diesem Grunde nicht erfolgreich sein kann.

c) Die angegriffene Marke hält den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, auch soweit dieser im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 35 deutlich zu sein hat. Vergleicht man die Marken in ihrer Gesamtheit, so sind sie im Hinblick auf die abweichenden Wort- und Bildbestandteile so offensichtlich unähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr unproblematisch ausscheidet.



Die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG käme damit nur aufgrund etwaiger Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten einzelner Elemente der beiden Marken in Betracht. Grundsätzlich ist es jedoch nicht zulässig, aus den sich gegenüberstehenden Marken einzelne Elemente herauszugreifen und ihre Übereinstimmung oder Ähnlichkeit festzustellen. Dies zwingt zwar nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben. Hierfür muss er jedoch auf Seiten der älteren Marke schutzfähig sein und zudem (in beiden Marken) den Gesamteindruck der jeweiligen Marke prägen, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist, wobei die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., Rdn. 370, 374 m.w.N.).

Die Widersprechende sieht in der Wortkombination "Vogtland - BAU" einen den Gesamteindruck beider Marken prägenden Bestandteil. Darin vermag ihr der Senat jedenfalls insoweit nicht zu folgen, als dies die Widerspruchsmarke betrifft. Es ist nicht erkennbar, dass die Wortfolge "VOGTLAND BAU" überhaupt einen Bestandteil der Widerspruchsmarke darstellt und zudem den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägt. Die Wortfolge "VOGTLAND BAU" findet sich in der Widerspruchsmarke nur, wenn man die jeweils oberen Worte der Kästchen liest. Nach Auffassung des Senats wird der Verkehr beim Anblick der Marke jedoch zunächst davon ausgehen, dass nur die jeweils innerhalb eines Kästchens befindlichen Worte zusammen gehören. Ein "kästchenübergreifendes" Lesen widerspricht den Lesegewohnheiten des Verkehrs, der durch die Lektüre von Presse- und Werbetexten gewohnt ist, nur jeweils innerhalb von Kasten bzw. Umrahmungen befindliche Texte als zusammengehörig anzusehen. Dies wird hier durch die Farbunterschiede zwischen den einzelnen Kästchen sogar noch verstärkt.

Um "VOGTLAND BAU" innerhalb der Widerspruchsmarke als zusammengehörige Wortkombination zu erfassen, bedarf es mehrerer Erfassungsschritte. Zunächst

wird der Verkehr die Überschrift "Vogtländische Baumesse" lesen und sie angesichts ihrer Stellung für das zentrale Schlagwort der Gesamtmarke halten. Sodann muss er die erläuternden Wörter innerhalb der Kästchen lesen, wobei er mit dem optisch ersten und zugleich hellsten Kästchen anfangend von links nach rechts die Wörter "VOGTLAND BAUEN"; BAU WOHNEN" und "GARTEN" lesen wird. Erst hierbei wird er gegebenenfalls bemerken, dass diese Wortkombinationen keinen Sinn ergeben, während nur die jeweils unteren Wörter "BAUEN WOHNEN GARTEN" eine sinnvolle Aneinanderreihung von Themenbereichen darstellen. Erst wenn der Verkehr daraus schließt, dass auch die oberen Wörter kästchenübergreifend gelesen werden müssen, gelangt er überhaupt zu der fraglichen Wortkombination. Von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und interessierten Verkehrsteilnehmer, der nicht zur Analyse von Kennzeichnungen neigt, kann dies kaum erwartet werden.

Selbst wenn ein geringer Teil des Verkehrs, der nach Auffassung des Senats allerdings keinen für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Umfang mehr aufweisen würde, die Wortfolge "VOGTLAND BAU" als eigenständigen Bestandteil der Widerspruchsmarke ansehen würde, so könnte die Wortfolge angesichts ihrer ausgeprägten Kennzeichnungsschwäche den Gesamteindruck der Marke dennoch nicht prägen. Das Wort "Vogtland" bezeichnet eine in Thüringen und Bayern befindliche Region, so dass es als geografische Herkunftsangabe für jeden Mitbewerber freigehalten werden muss und markenrechtlich nicht monopolisiert werden kann. Auch das weitere Wort "BAU" stellt als Themen- bzw. Schwerpunktabgabe der Dienstleistungen eine Merkmalsangabe dar. Damit handelt es sich bei der Wortzusammenstellung "VOGTLAND BAU" um eine Kombination von zwei schutzunfähigen Angaben. Sie ist im Gegensatz zu Begriffen wie "vogtländische Baumesse" oder "Baufachmesse im Vogtland" zwar nicht sprachregelmäßig gebildet, dennoch ist sie mit einer erheblichen Kennzeichnungsschwäche behaftet. Damit kann die Wortfolge "VOGTLAND BAU" keine eigenständig kennzeichnende Funktion innerhalb der Gesamtmarke innehaben, so dass es sich verbietet, sie isoliert der entsprechenden Wortfolge in der jüngeren Marke gegenüberzustellen

und aus der Übereinstimmung beider Bestandteile eine Verwechslungsgefahr herzu-  
zuleiten.

Eine Verwechslungsgefahr kann im Übrigen auch nicht aus begrifflichen Annäherungen zwischen der in der Widerspruchsmarke als Überschrift enthaltenen Wortfolge "Vogtländische Baumesse" und dem Wortbestandteil der jüngeren Marke hergeleitet werden. Zwar bietet sich "Vogtländische Baumesse" in der Widerspruchsmarke als Überschrift optisch zur einheitlichen Benennung der Gesamtmarke an, was auch im Hinblick auf die in den zum Teil dunklen Kästchen verteilten, nicht immer leicht lesbaren übrigen Wörter besonders nahe liegt. Allerdings ist der Ausdruck "Vogtländische Baumesse" für die beanspruchten Dienstleistungen ein glatt beschreibender und (im Gegensatz zu "VOGTLAND BAU") völlig sprachüblich gebildeter Ausdruck, der die Veranstaltungsdienstleistungen als im Vogtland veranstaltete Baufachmesse beschreibt. Er ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (mangelnde Unterscheidungskraft), ggf. auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Freihaltungsbedürfnis) vom markenrechtlichen Schutz ausgeschlossen. In Alleinstellung, d.h. ohne weitere Wort- oder Bildelemente, wäre er also nicht als Marke eintragbar, vielmehr müsste eine solche Markenmeldung nach den o.g. Vorschriften zurückgewiesen werden. Dann aber können aus einem solchen schutzunfähigen Bestandteil einer Widerspruchsmarke keine Rechte hergeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdn. 344 f.). Andernfalls wäre es jedermann möglich, eine nicht schutzfähige Angabe mit einem (schutzfähigen) Wort- oder Bildbestandteil zu kombinieren, dieses Kombinationszeichen beim Patentamt zur Eintragung als Marke zu bringen und so letztlich doch aus der schutzunfähigen Angabe heraus die mit einer Marke verbundenen Ausschließlichkeitsrechte geltend zu machen. Dies würde zu einer Umgehung der Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG führen. Es bedarf daher keines weiteren Eingehens mehr auf die Frage, ob die Widerspruchsmarke nach ihrem Gesamteindruck durch ihre Überschrift geprägt wird und ob zwischen "Vogtländische Baumesse" und "VOGTLAND BAU" ausreichende begriffliche, ggf. auch

klangliche oder schriftbildliche Annäherungen bestehen, die eine Verwechslungsgefahr begründen könnten.

Aus dem gleichen Grund kann eine Verwechslungsgefahr schließlich auch nicht etwa wegen der Übereinstimmung der Marken im Wort "Vogtland" festgestellt werden, da es sich hierbei ebenfalls um eine nicht schutzfähige geografische Angabe handelt.

Im übrigen ist auch nicht erkennbar, dass zwischen den Marken eine sogenannte assoziative Verwechslungsgefahr, etwa unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens besteht. Soweit die Wortfolge "Vogtland Bau" als gemeinsamer Stammbestandteil der Marken überhaupt in Betracht kommt (hiergegen hat der Senat bereits Bedenken, da die Wortfolge in der Widerspruchsmarke nicht eigenständig hervortritt, s.o.), so verfügt allenfalls der Inhaber der angegriffenen Marke über eine entsprechende Zeichenserie, da für ihn mit der Wortbildmarke 395 11 114 - VBG. VOGTLAND-BAU-GMBH ein weiteres Zeichen eingetragen ist, das die fragliche Wortfolge aufweist. Da dieses Zeichen jedoch für reine Baudienstleistungen eingetragen und benutzt ist (vgl. Glaubhaftmachungunterlagen im gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahren zwischen den gleichen Beteiligten) und "Vogtland Bau" zudem über eine erhebliche Kennzeichnungsschwäche verfügt, könnte eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens selbst dann nicht angenommen werden, wenn das Bestehen einer Zeichenserie auf Seiten des Inhabers der jüngeren Marke hierfür ausreichen würde (vgl. insoweit Vorlageersuchen des 29. Senats des Bundespatentgerichts, GRUR 2003, 64 - T-Flexitel/FLEXITEL).

Schließlich besteht auch keine sogenannte Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zwar könnten gewisse begriffliche Übereinstimmungen zwischen den Marken bzw. ihren Wortbestandteilen im Hinblick auf den Bezug zum Vogtland, dem Messe- und Bauwesen, einschließlich der in einer stilisierten Dachdarstellung liegenden bildlichen Parallele den Eindruck erwecken, dass zwischen den Beteiligten

Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wäre aber Voraussetzung, dass die Widerspruchsmarke ein im Verkehr bekanntes Unternehmenskennzeichen darstellt, was im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht ohne weiteres feststellbar ist (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 504). Außerdem basieren die begrifflichen Gemeinsamkeiten auf Begriffen wie "Vogtland"/"-ländisch" oder "BAU", die markenrechtlich nicht schutzfähig sind (s.o.), was ebenfalls gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne spricht (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O.).

Trotz unübersehbarer Parallelen zwischen verschiedenen Einzelbestandteilen der Marken konnte eine Verwechslungsgefahr damit aus rechtlichen Gründen nicht festgestellt werden, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war. Soweit es dennoch zu tatsächlichen Verwechslungen zwischen den Marken kommt, sind diese aus markenrechtlicher Hinsicht hinzunehmen. Sofern den Beteiligten als Wettbewerbern daran gelegen ist, diese zu vermeiden, empfiehlt es sich, durch Namenszusätze oder auf anderem Wege eine Abgrenzung untereinander zu suchen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI