



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 58/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
06. Oktober 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 89 301

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die u.a. für die Dienstleistungen

„Instandhaltung und Reparatur von Schienenfahrzeugen sowie von Maschinen, Werkzeugen und Geräten für Schienenbahnen; Beförderung von Personen und Gütern mit Schienenbahnen, Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen und Schiffen; Vermittlung der Beförderung von Personen und Gütern und Schiffen mit Schienenbahnen, Kraftfahrzeugen und Schiffen; Vermittlung von Parkplätzen und Mietkraftwagen, Erteilung von Fahrplan- und Verkehrsauskünften, auch mit Hilfe elektronischer Einrichtungen, Platzreservierung, Veranstaltung und Vermietung von touristischen Dienstleistungen im Reiseverkehr, insbesondere Veranstaltung und Vermittlung von Jugend-, Freizeit-, Informations- und Bildungsreisen zu Wasser, zu Lande und in der Luft; Veranstaltung und Vermittlung von Schienenreisen einschließlich Reisebe-

gleitung; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Planung, Buchung und Veranstaltung von Reisen; Vermittlung von Plätzen in Zügen, Bussen und Schiffen, auch für Kraftfahrzeuge; Vermittlung von Parkplätzen und Mietkraftwagen auch mit Hilfe elektronischer Einrichtungen; Touristik- und Stadtinformationen; Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Hotels und Restaurants sowie die Vermittlung derartiger Dienstleistungen; Vermittlung von Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Hotels und Restaurants“

unter der Nummer 300 89 301 eingetragene Marke

via / bahn



ist im Umfang dieser Dienstleistungen Widerspruch erhoben worden aus der Gemeinschaftsmarke 709 626



die für die Dienstleistungen

„Instandhaltung von Fahrzeugen; Beförderung von Gütern und Passagieren; Vermietung von Lastkraftwagen, Befrachtung (Vermittlung von Schiffsladungen), Dienstleistungen von Fremdenverkehrsbüros, Abschleppen von Fahrzeugen, Pannenhilfe, Auskünfte über Transport- und Reiseangelegenheiten, Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen, Vermietung von Parkplätzen, Parkplatzdienste; Zimmerreservierung in Hotels“

Schutz genießt.

Die Markenstelle für Klasse 39 hat diesen Widerspruch wegen mangelnder Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. In dem für die markenrechtliche Beurteilung maßgeblichen Gesamteindruck unterschieden sich die Zeichen hinreichend. Dem allein für eine Kollision in Betracht kommenden Zeichenteil „via“ komme in der angegriffenen Marke keine eigenständig prägende Stellung zu. Die zwei Wortelemente der angegriffenen Marke stünden nämlich nicht eigenständig nebeneinander, sondern bildeten einen einheitlichen Gesamtbegriff („via Bahn, via Auto, via Flugzeug“), der dem inländischen Publikum geläufig sei. Es sei also nicht damit zu rechnen, daß der Verkehr diese Gesamtaussage auf einen Bestandteil verkürzen werde. Damit werde das Markenwort „via“ der angegriffenen Marke nicht kollisionsbegründend herausgegriffen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei aus diesem Grunde zu verneinen. Eine assoziative Verwechslungsgefahr liege ebenfalls nicht vor, weil dem Wort „via“ in der angegriffenen Marke keine eigenständige betriebliche Kennzeichnungsfunktion zukomme und der Verkehr diesen Bestandteil daher auch nicht als Stammzeichen der Inhaberin der Widerspruchsmarke werten werde.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Der Bestandteil „via“ sei das kennzeichnungsstärkere Element der angegriffenen Marke und präge ihren Gesamteindruck. Das in dieser Marke nämlich noch enthaltene Wort „bahn“ werde von den Verbrauchern ohne weiteres als rein beschreibender Hinweis auf das gleichlautende Fortbewegungsmittel verstanden und sei damit glatt beschreibend hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistungen. Zudem handle es sich bei der Bezeichnung „BAHN“ um die Unternehmenskennzeichnung der Beschwerdegegnerin, die unter der Firmierung „DIE BAHN“ auftrete. „via“ dagegen sei kein Wort der deutschen Sprache, sondern lateinischer Abstammung. Es habe im deutschen Sprachgebrauch mehrere Bedeutungen und werde nicht so häufig verwendet wie der Bestandteil „bahn“. Alle miteinander zu vergleichenden Dienstleistungen seien entweder identisch oder hochgradig ähnlich. Damit könne insgesamt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Jedenfalls sei aber eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen, da die Beschwerdegegnerin die Bezeichnung „VIA“ als Stammzeichen im Verkehr führe. Sie sei nämlich Gesellschafterin der VIA VERKEHR HOLDING GmbH & Co. KG und der VIA HOLDING VERWALTUNGS GmbH. Deshalb beantragt die Widersprechende, den angefochtenen Beschluß aufzuheben. Darüber hinaus regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, da noch keine höchstgerichtliche Rechtsprechung zu der Frage existiere, inwieweit im Kollisionsfall ein allseits bekanntes Unternehmenskennzeichen, das gleichzeitig für Dienstleistungen glatt beschreibend sei, ein Zeichen prägen könne.

Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Der Widerspruchsmarke komme keine besondere Kennzeichnungskraft zu. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei der Gesamteindruck maßgeblich. Bei der jüngeren Marke stünden beide Bestandteile zumindest gleichgewichtig nebeneinander. Für eine Prägung allein durch den Bestandteil „via“ gebe es keine Argumente, vielmehr bestehe eine inhaltliche Verbindung der beiden Markenteile. Zudem handle es sich bei dem Zeichenteil „bahn“ nicht um einen rein beschreibenden Begriff. Insgesamt bestehe weder eine schriftbildliche noch eine klangliche Ver-

wechslungsgefahr. Mangels Hinweises auf eine Serienmarke könne auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr angenommen werden. Allein der Hinweis auf das Bestehen zweier Unternehmen mit dem Namensbestandteil „via“ könne nicht ausreichen.

II.

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

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S.d. genannten Vorschrift ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren bzw Dienstleistungen ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; BGH GRUR 2003, 332 - Abschlußstück).

Die von der Widersprechenden angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke sind denjenigen der Widerspruchsmarke größtenteils gleich, im übrigen ähnlich. Der Widerspruchsmarke kommt im Hinblick auf die geschützten Leistungen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Selbst bei Anlegung strenger Maßstäbe an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Abstand besteht jedoch keine Verwechslungsgefahr.

Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen besteht ohnehin nicht, wenn sie einander in ihrer jeweiligen Gesamtheit gegenübergestellt werden. Auch mit den in ihnen enthaltenen, teils voneinander abweichenden Wortelementen bieten die Marken dem Verkehr ausreichende Anhaltspunkte für ein sicheres Auseinanderhalten. Dabei ist nämlich zu berücksichtigen, daß es sich bei den Marken um kombinierte Wort-Bild-Marken handelt. Bei einem Zusammentreffen von Wort- und Bildelementen misst der Verkehr jedoch in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu. Eine Verwechslungsgefahr wäre gleichwohl dann zu bejahen, wenn das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „via“ eine eigenständig kennzeichnende Funktion innehätte und deshalb den Gesamteindruck so sehr prägte, daß darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen wird (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdnr 371 ff). Dies kann jedoch nicht angenommen werden, weil die übrigen Markenteile der angegriffenen Marke für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können und eine nur untergeordnete Bedeutung haben (BGH MarkenR 2000, 20, 21 f. – RAUSCH/ELFI RAUCH). Die Wortbestandteile der angegriffenen Marke sind bereits nach ihrer äußeren Erscheinung gleich groß dargestellt und weisen ein- und dieselbe Schrifttype auf. Insgesamt sind sie leicht und flüssig aussprechbar. Hinzu kommt, daß die Wortfolge „via bahn“ einen Gesamtbegriff darstellt, der soviel wie „durch/über die Bahn“ bedeutet (vgl DUDEN, Fremdwörterbuch, 5. Aufl, S 812) und im allgemeinen Sprachgebrauch auch durchaus verständlich ist. Dies belegen Formulierungen „via Bahn“, „via Auto“ oder „via Flugzeug“, wie sie beispielsweise in der Wegbeschreibung der Internetseite der TU-Darmstadt verwendet werden (www.informatik.tu-darmstadt.de) Dagegen bedeutet „via“ als ursprünglich lateinisches Wort in Alleinstellung in erster Linie soviel wie „Weg, Methode“ und erhält damit durch ein Bezugswort einen anderen Aussagegehalt als in Alleinstellung. Dies ist ein zusätzlicher Grund dafür, die Wortbestandteile der angegriffenen Marke nicht zu trennen, sondern in ihrer Gesamtheit zu belassen und als Gesamtbegriff zu verstehen. Der in der angegriffenen Marke enthaltene Gesamtbegriff weist damit einen eigenständigen Inhalt

auf, der über diejenigen der Einzelteile hinausgeht. Dem steht auch nicht entgegen, daß es sich bei dem Wort „bahn“ in Alleinstellung im Hinblick auf manche Dienstleistungen um einen beschreibenden Hinweis handeln kann, denn zum einen dürfen auch beschreibende Bestandteile bei einem Zeichenvergleich nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben und zum anderen geht dieser Sinngehalt vorliegend in einem Gesamtbegriff auf. Dies unterscheidet die vorliegende Fallgestaltung von der Rechtsprechung des BGH zu bekannten Firmennamen (z.B. GRUR 1996, 406 – Blendax Pep). Zum einen firmiert die Markeninhaberin nämlich „Deutsche Bahn AG“ oder nennt sich „DIE BAHN“, zum anderen weist das Wort „Bahn“ in Alleinstellung einen Sinngehalt auf, der im täglichen Sprachgebrauch nicht ausschließlich mit der Markeninhaberin verbunden wird. Vielmehr kennzeichnet es ein Schienenfahrzeug in Abgrenzung zu Auto, Flugzeug usw, das nicht notwendig von der Beschwerdegegnerin betrieben sein muß, sondern im Rahmen der in den letzten Jahren erfolgten Privatisierung auch durch andere selbständige Unternehmen betrieben werden kann. Zudem wenden sich die von der Widersprechenden angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke teilweise an Fachleute, denen diese Zusammenhänge erst recht bekannt sind und die deshalb eine Benennung der jüngeren Marke mit nur einem Bestandteil vermeiden werden.

Angesichts der unterschiedlichen Sinngehalte beider Zeichen besteht auch die Gefahr begrifflicher Verwechslungen nicht (BGH BIPMZ 1999, 197, 198 – White Lion).

Für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung der Marken liegen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vor. Die Widersprechende hat nicht vorgetragen, dass sie weitere Marken mit dem Bestandteil „via“ im Verkehr verwendet, die – unabhängig von einer entsprechenden Eignung - den Schluss nahelegen könnten, die angegriffene Marke gehöre zu einer von ihr benutzten Markenserie. Darüber hinaus sind keine Umstände ersichtlich, die einen hinreichend sicheren Schluss auf eine gemeinsame unternehmeri-

sche Verantwortung der Widersprechenden für beide Marken zuließen. Allein der Vortrag, die Widersprechende sei Gesellschafterin von zwei Firmen, die – u.a. – den Bestandteil „VIA“ in ihrer Firmenbezeichnung führen, läßt eine Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr noch nicht zu. Die beiden fraglichen Firmenkennzeichnungen lauten nämlich gerade nicht „VIA“, sondern weisen vor der Angabe der Gesellschaftsform weitere Bestandteile auf. Im übrigen ist die Widersprechende nach ihrem eigenen Vortrag lediglich Gesellschafterin dieser Firmen, so daß diesen Firmenbezeichnungen kein Hinweis auf die Widersprechende selbst entnommen werden kann.

Für eine Zulassung der von der beschwerdeführenden Widersprechenden beantragten Rechtsbeschwerde bestand kein Anlaß. Nach § 83 Abs 2 MarkenG ist weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Der von der beschwerdeführenden Widersprechenden angeführte doppelte Sinngehalt des Wortes „Bahn“ spielt angesichts der anzunehmenden Gesamtaussage von „via bahn“ keine entscheidungserhebliche Rolle.

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Besondere Gründe, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen, sind nicht ersichtlich.

Kraft

Reker

Eder

Ju

