



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 81/02

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 39 645**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. August 2006 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle vom 5. März 2002 aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke 300 39 645 angeordnet.

**Gründe**

**I**

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

„Software; Schadenmanagement, nämlich die organisatorische Abwicklung von Fahrzeugschäden für Dritte; Handel mit Mobilität, nämlich die Vermittlung von Verträgen über die Anmietung und Vermietung von Fahrzeugen durch Betrieb eines elektronischen Marktplatzes im Internet; Transportwesen, insbesondere die Vermietung von Fahrzeugen“

eingetragene Wortmarke 300 39 645

**MobiScout**

ist Widerspruch erhoben worden aus der für

„Werbung und Marketing; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere, Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren; Werbemittlung; Personalberatung und Personalvermittlung; Arbeits- und Arbeitsplatzvermittlung; Immobilien- und Hypothekenvermittlung; Grundstücks- und Hausverwaltung; Finanzwesen; Schätzen von Immobilien; Vermittlung von Versicherungen; Wohnungsvermietung; Reparatur und Instandhaltung von Häusern, Wohnungen und Gärten; Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere Daten-, Bild- und Sprachdienstleistungen; Network-Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Informationen und Daten; Daten- und Bildübermittlung mittels Computer; Online-Dienste, insbesondere Sammeln, Bereitstellen, Liefern und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Betreiben eines Call-Centers; Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zum Internet; Einstellen von Web-Seiten in das Internet für Dritte (Web-Hosting); integrierte Sprach- und Datenkommunikation; Bereitstellen eines computergestützten Kraftfahrzeugmarktes, insbesondere Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen über Angebote und Nachfrage nach gebrauchten und neuen Fahrzeugen; E-mail-Datendienste; Design von Netzwerkseiten und deren Einstellen ins Internet für Dritte als computergestützte Märkte für verschiedene Produkte und Dienstleistungen, bei denen die Anbieter und Nachfrager mit Hilfe computergestützter Erfassung von Angeboten und Nachfragen zusammengeführt werden, insbesondere unter Nutzung des Internets und von Call-Centern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Aufbau von Datenbanken und multimedialen In-

formationssystemen in telekommunikativen Netzen; Entwicklung und Betreuung von Computerprogrammen; Betrieb einer Datenbank“

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 399 30 169

#### **Scout 24.**

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch einen Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die jüngere Marke weise das zusätzliche Wortelement „Mobi“ auf und ergebe zusammen mit dem Bestandteil „Scout“ einen Gesamtbegriff. Es seien auf den maßgeblichen Wirtschaftssektoren insgesamt keine konkreten Gründe ersichtlich oder vorgetragen, weshalb die angesprochenen Verbraucher diesen fantasievollen Gesamtbegriff trennen sollten. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht so stark durch das Markenwort „Scout“ geprägt, dass das weitere Wortelement verdrängt würde. Auch für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr lägen die Voraussetzungen nicht vor, weil dem Markenteil „Scout“ innerhalb der angegriffenen Marke keine eigenständige betriebliche Kennzeichnungsfunktion zukomme.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und zur Begründung ausgeführt, dass die beiden Wortelemente der angegriffenen Marke isoliert zu betrachten seien. Der Begriff „Mobi“ beschreibe als ohne weiteres erkennbare Abkürzung für mobil (= beweglich) die Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin und verfüge über einen erkennbaren beschreibenden Gehalt, da auch ausweislich des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses der „Handel mit Mobilität“ geschützt werden solle. Beim Zeichenbestandteil „Scout“ könne hingegen in Bezug auf die angebotenen Waren/Dienstleistungen kein ohne weiteres erkennbarer Sachbezug ermittelt werden. Zudem werde rein vorsorglich das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr aufgrund der Verwendung einer Serienmarke

mit dem Bestandteil „Scout“ geltend gemacht, da dieser als Wortstamm mit Hinweisfunktion erscheine. Die Beschwerdeführerin trete mit dem Zeichenteil „Scout“ schon seit längerem innerhalb verschiedener Zeichen im Verkehr auf und gehöre neben anderen Firmen der „Scout“-Gruppe an. Diese Unternehmensgruppe verwende eine Reihe von Marken wie z. B. „Immobilien Scout 24“, „Job Scout 24“, „Home Scout“, „Property Scout“, die einen großen Bekanntheitsgrad besäßen, weshalb der Verkehr bei der vorliegenden Marke sofort eine Verbindung zur Scout-Gruppe herstellen würde. Selbst wenn dem Bestandteil „Scout“ ein beschreibender Gehalt beizumessen wäre, könne der Kennzeichnung aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades immer noch die Eignung, als Stammbestandteil zu wirken, zugesprochen werden. Aufgrund erheblicher Werbeanstrengungen und der besonderen Qualität ihrer Dienstleistungen habe sich die „Scout“-Gruppe einen hervorragenden Ruf erarbeitet, was durch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen belegt werde.

Die Widersprechende beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde der Widersprechenden nicht geäußert.

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Zwischen der angegriffenen Marke „MobiScout“ und der Widerspruchsmarke „Scout 24“ besteht eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichnungsrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Nähe der Waren bzw. Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 239 - DONLINE; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

In Bezug auf die Dienstleistungen „Handel mit Mobilität, nämlich die Vermittlung von Verträgen über die Anmietung und Vermietung von Fahrzeugen durch Betrieb eines elektronischen Marktplatzes im Internet; Transportwesen, insbesondere die Vermietung von Fahrzeugen“ der angegriffenen Marke besteht eine enge Ähnlichkeit mit der Dienstleistung „Bereitstellen eines computergestützten Kraftfahrzeugmarktes, insbesondere Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen über Angebote und Nachfrage nach gebrauchten und neuen Fahrzeugen“ der Widerspruchsmarke (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 373 re. Spalte). Ebenfalls ähnlich mit dieser Dienstleistung der Widerspruchsmarke ist die Dienstleistung „Schadenmanagement, nämlich die organisatorische Abwicklung von Fahrzeugschäden für Dritte“ der angegriffenen Marke, da die Veräußerung durch Unfall beschädigter Kraftfahrzeuge einerseits von der organisatorischen Abwicklung eines Schadensfalles mitumfasst sein kann und andererseits auch zum Vermittlungsgegenstand eines Kraftfahrzeugmarktes gehört.

Ähnlichkeit ist weiterhin anzunehmen zwischen der Ware „Software“ der angegriffenen Marke mit den Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Entwicklung und Betreuung von Computerprogrammen“ in der Widerspruchsmarke (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 65, li. Spalte).

Nach dem Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus (vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Auch wenn dem Bestandteil „Mobi-“ in der angegriffenen Marke aufgrund seiner beschreibenden Eigenschaft für Kraftfahrzeuge, nämlich als leicht erkennbare Abkürzung für die Begriffe „Mobilität“ bzw. „mobil“ (= beweglich), für sich gesehen eine Schutzfähigkeit wohl nicht zugebilligt werden kann, ist dennoch davon auszugehen, dass schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente den Gesamteindruck einer Marke grundsätzlich mitbestimmen und deshalb bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Vorliegend sind jedoch die Voraussetzungen der assoziativen Verwechslungsgefahr in Form der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG) gegeben.

Bei der Annahme dieser Form der Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich Zurückhaltung geboten. Sie greift nur dann ein, wenn die Vergleichszeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen mit maßgeblicher Herkunftsfunktion ansieht und deshalb eine nachfolgende Bezeichnung, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweist, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 - BIG). Daher spricht für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr vor allem, dass der Markeninhaber bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist, wobei es aus verfahrensrechtlicher Sicht nicht erforderlich ist, dass aus allen diesen Serienmarken Widerspruch eingelegt wird (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24; BPatG GRUR 2002, 345, 346 ASTRO BOY/Boy).

Das Vorliegen eines kennzeichnungskräftigen Stammbestandteils mit Hinweischarakter ist bei dem Zeichenteil „Scout“, der in der Widerspruchsmarke in der Zusammensetzung „Scout 24“ dominierend hervortritt, als gegeben zu erachten. Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dass sie neben anderen Firmen der „Scout“-Gruppe angehöre und schon seit längerem mit dem kennzeichnenden Bestandteil „Scout“ innerhalb verschiedener Zeichen auftrete. Ausweislich einer aktuellen Recherche des Senats sind für die Widersprechende allein 10 Marken eingetragen, die den Bestandteil „Scout“ in verschiedenen Zusammensetzungen enthalten, zum Beispiel „JOB SCOUT 24“, „TRAVEL SCOUT 24“, „SHOPPING SCOUT 24“, „YellowScout“. Für andere, zur „Scout“-Gruppe gehörende Firmen sind zahlreiche weitere Marken wie „AutoScout24“, „ImmobilienScout24“ oder „FinanceScout“ eingetragen. Nach dem Vortrag der Widersprechenden, der vom Markeninhaber unbestritten geblieben ist und daher als zugestanden gilt (§ 82 Abs. 1 MarkenG, § 138 Abs. 3 ZPO), kommt den Marken mit dem Bestandteil „Scout“ in ihrer jeweils relevanten Zielgruppe ein weit überdurchschnittlicher Bekanntheitsgrad zu (was durch die vorgelegten Unterlagen z. B. über Marketingvolumen und Nachfragezahlen im Internet untermauert wurde), sodass von einer Gewöhnung des Verkehrs an den herkunftskennzeichnenden Zeichenteil „Scout“ auszugehen ist.

Dabei kann die Frage, ob der Begriff „Scout“ im Hinblick auf die Dienstleistungen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke (Handel mit Mobilität, Transportwesen, Werbe-, Telekommunikations- und Computerbereich) möglicherweise einen unmittelbar beschreibenden Sinngelhalt aufweist, im Ergebnis dahingestellt bleiben. So ist zwar der für die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils kennzeichnungsschwachen Markenteilen grundsätzlich abzusprechen (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; GRUR 2000, 608, 609 - ARD-1). Ausnahmen gelten jedoch für Fälle, in denen der fragliche Bestandteil als Herkunftshinweis im Verkehr durchgesetzt ist (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 Kinder) oder im Rahmen einer existenten Markenserie tatsächlich als Stammbe-



standteil aufgefasst wird (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG). Beides ist vorliegend aufgrund der von der Widersprechenden dargelegten, unstreitigen umfangreichen Benutzung und Verkehrsbekanntheit anzunehmen.

Außerdem stellt der Zeichenteil „Scout“ nach unbestrittenem Vortrag der Widersprechenden zugleich auch einen Firmenhinweis auf die „Scout“-Gruppe dar, die große Präsenz im Internet zeigt; was ebenfalls für den Stammcharakter dieses Bestandteils spricht (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdnr. 738 m. w. N.).

Der Stammbestandteil „Scout“ ist in der angegriffenen Marke wesensgleich enthalten und tritt dort auch als selbständiger Wortstamm hervor. Der weitere Zeichenteil „Mobi-“ weist aufgrund des produktbeschreibenden Charakters als Hinweis auf „Mobilität“ bzw. „mobil“ (= beweglich) eine nur geringe Kennzeichnungskraft auf, wodurch die Aufmerksamkeit des Verkehrs in erster Linie auf den weiteren Bestandteil gelenkt wird und diesen als das eigentliche Betriebskennzeichen erscheinen lässt (vgl. BPatG GRUR 1998, 1025, 1026 - Rebenfreund; BPatG GRUR 2002, 438, 440 - „WISCHMAX/Max“). Hinzu kommt, dass die Binnengroßschreibung des Bestandteils „Scouts“ den Eindruck eines zweigliedrigen Begriffs zusätzlich verstärkt.

Die Zeichenbildung der angegriffenen Marke mit einem vorangestellten klar beschreibenden Bestandteil, der den Gegenstand bzw. Inhalt der Dienstleistungen näher erläutert, herrscht auch bei der Zeichenserie der Widersprechenden vor. Wie z. B. die Marken „JOB SCOUT 24“, „TRAVEL SCOUT 24“, „SHOPPING SCOUT 24“ deutlich werden lassen, verbindet sich der nachgestellte Bestandteil „Scout“ stets mit den vorangestellten konkreten Bezeichnungen des Gegenstands bzw. Inhalts der angebotenen Dienstleistungen (Arbeitsplatz, Reise, Einkauf). In weiteren, von der Widersprechenden genannten Marken der „Scout“-Gruppe finden sich auch Zusammensetzungen mit einem deutschen Zeichenteil wie „Immobilien“ oder „Auto“ oder Beispiele für eine Binnengroßschreibung wie in „Finan-

ceScout“. In diese Zeichenserie fügt sich die angegriffene Marke nahtlos ein. Für den Durchschnittsverbraucher, der an die Zeichenserie der Widersprechenden gewöhnt ist, liegt daher die Annahme besonders nahe, bei den unter der Bezeichnung „MobiScout“ vertriebenen Dienstleistungen handle es sich um solche, die Mobilität und Transport zum Gegenstand haben und daher der Unternehmensgruppe der Widersprechenden zuzuordnen sind.

Demnach ist die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, gegeben, was zu einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens im Rahmen der festgestellten Ähnlichkeit der Dienstleistungen führt.

Zur Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften