



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 107/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 27 640

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann sowie den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. September 2006 aufgehoben und wegen des Widerspruchs die Löschung der Marke 304 27 640 angeordnet.
2. Der Kostenantrag des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 304 27 640

Wolkenlos Reisen

für die Dienstleistungen der Klasse 39

„Veranstaltung und Vermittlung von Reisen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der u. a. für die Dienstleistungen der Klasse 39

„Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Vermittlung von Reisen und Unterkünften“

eingetragenen älteren Marke 301 56 175



Wolkenlos

Die Markenstelle hat den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, trotz der Identität der beiderseitigen Dienstleistungen seien Verwechslungen der Marken nicht zu besorgen. Auch wenn der Verkehr die Widerspruchsmarke nur mit ihrem Wortbestandteil „Wolkenlos“ benenne, wiesen die Marken ausreichende Unterschiede auf, weil die aus zwei Wörtern bestehende angegriffene Marke ein in sich geschlossener Gesamtbegriff sei. Die Bezeichnungen „Wolkenlos Reisen“ und „Wolkenlos“ seien insgesamt hinreichend unterschiedlich.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie macht geltend, das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „Reisen“ sei für die hier

maßgeblichen Dienstleistungen „Veranstaltung und Vermittlung von Reisen“ rein beschreibend. Deshalb weise der kennzeichnungskräftigere Bestandteil „Wolkenlos“ innerhalb der angegriffenen Marke eine den Gesamteindruck prägende Stellung auf. Dies gelte auch deshalb, weil der Verkehr dazu neige, Marken in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen.

Die Widersprechende beantragt,

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

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Zur Begründung seines Antrags hat er sich auf seinen Sachvortrag gegenüber der Markenstelle sowie auf die seines Erachtens zutreffenden Ausführungen im angegriffenen Beschluss der Markenstelle bezogen. Ihr gegenüber hat er die Ansicht vertreten, der Begriff „Wolkenlos“ bezeichne lediglich einen Zustand am Reiseort, der dem potentiellen Kunden verdeutlichen solle, dass er in die Sonne reise. Der in der angegriffenen Marke enthaltene weitere Begriff „Reisen“ führe zu einem erheblichen Abstand gegenüber der Widerspruchsmarke und schließe Verwechslungen aus. Mit Schriftsatz vom 28. Juni 2005 hat er ferner ausgeführt, nach seiner Kenntnis veranstalte und vermittele die Widersprechende keine Reisen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als begründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht entgegen der im angegriffenen Be-

schluss der Markenstelle vertretenen Auffassung die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Ob in der im Schriftsatz vom 28. Juni 2005 enthaltenen Äußerung des Markeninhabers, nach seiner Kenntnis veranlasse und vermittele die Widersprechende keine Reisen, zugleich das Bestreiten einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Dienstleistungen zu sehen ist, kann vorliegend dahingestellt bleiben; denn selbst wenn hiervon zu Gunsten des Markeninhabers ausgegangen wird, kann er mit dieser Einrede keinen Erfolg haben, weil die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt ihrer Erhebung noch keine fünf Jahre im Markenregister eingetragen war und die Widersprechende seinerzeit deshalb weder zur Benutzung ihrer Marke noch zum Nachweis der Benutzung gemäß §§ 26, 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG verpflichtet war. Eine verfrüht und damit unzulässig erhobene Einrede gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG entfaltet auch nicht mit Ablauf der Benutzungsschonfrist die Rechtswirkungen einer zulässigen Einrede und kann auch nicht nachträglich als zulässige Einrede gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG behandelt werden (BPatG GRUR 1997, 370, 371 - LAILIQUE/LALIQUE; GRUR 2005, 773, 775 f. - Blue Bull/RED BULL). Hierfür hätte es eines ausdrücklichen Aufgreifens der Einrede nach Ablauf der Benutzungsschonfrist bedurft (BGH GRUR 2003, 903 - Katzenstreu; BPatG GRUR 1996, 280 - BIO/VERA), woran es vorliegend zweifelsfrei fehlt.

Zwischen den beiderseitigen Marken besteht Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzei-

chenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 235 ff. - Goldhase).

Hiervon ausgehend bedarf es im vorliegenden Fall wegen der vollständigen Identität der Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit den Dienstleistungen der Klasse 39 der Widerspruchsmarke eines deutlichen Abstandes der Marken, um eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können. Dieser deutliche Abstand ist jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht gewahrt, weil entgegen der Markenstelle davon auszugehen ist, dass der in beiden Marken enthaltene Wortbestandteil „Wolkenlos“ nicht jeglicher Unterscheidungskraft entbehrt und damit noch über einen ausreichenden Grad an Kennzeichnungskraft verfügt, der ihn dazu befähigt, den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken zu prägen.

Zwar mag der Begriff „Wolkenlos“ einen gewissen Hinweis auf einen wolkenlosen Himmel und damit auf Sonne am Urlaubsort enthalten. In dieser Bedeutung bezeichnet er jedoch nicht unmittelbar eine Eigenschaft von Reiseveranstaltungs- und -vermittlungsdienstleistungen, sondern allenfalls einen - allerdings nicht einmal in der Einflussosphäre des Reiseanbieters liegenden - angenehmen und erwünschten Zustand am Reiseort. Ob und ggf. inwieweit durch diesen nicht unmittelbar beschreibenden Hinweischarakter die Kennzeichnungskraft des Begriffs „Wolkenlos“ geschwächt ist, bedarf im vorliegenden Fall keiner abschließenden Entscheidung durch den Senat; denn selbst bei Unterstellung einer gewissen Kennzeichnungsschwäche des Wortes „Wolkenlos“ zu Gunsten des Markeninhabers ist zu erwarten, dass dieses Markenwort wegen des rein beschreibenden

Charakters des in der angegriffenen Marke enthaltenen weiteren Begriffs „Reisen“ und der mangelnden Eignung des in Widerspruchsmarke enthaltenen Bildbestandteils zur Benennung dieser Marke zu eben dieser Benennung beider Marken herangezogen werden wird.

Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr von Marken, die - wie die Widerspruchsmarke - aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen, ist von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimisst (vgl. u. a. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2006, 60, 62, Nr. 20 - coccodrillo). Deshalb ist - wie dies auch die Markenstelle getan hat - bei der Widerspruchsmarke davon auszugehen, dass sie in rechtserheblichem Umfang mit dem Wort „Wolkenlos“ benannt wird.

Auch bei der angegriffenen Marke ist in rechtserheblichem Umfang mit einer Benennung allein anhand des Wortes „Wolkenlos“ zu rechnen. Die Kennzeichnungskraft dieses Wortes ist jedenfalls deutlich größer als die Kennzeichnungskraft des weiteren, ihm nachfolgenden Wortes „Reisen“. Die angegriffene Marke kann zwar, wie von der Markenstelle angenommen, auch als Gesamtbegriff verstanden werden, wird von dem maßgeblichen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher von Reisedienstleistungen (EuGH GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT2) indes trotz der einzeiligen Wiedergabe beider Markenwörter in gleicher Schriftart und -größe nicht durchgängig als ein Gesamtbegriff aufgefasst werden, weil der Begriff „Reisen“ im Verkehr im Allgemeinen als bloße Bezeichnung der Art der angebotenen Dienstleistungen verwendet wird und dem Durchschnittsverbraucher diese Verwendungsweise bekannt ist. Ein rechtserheblicher Teil der Durchschnittsverbraucher von Reiseangeboten wird die angemeldete Marke deshalb so verstehen, dass das Wort „Reisen“ nur die Art des Angebots bezeichnet und das ihm vorangehende Wort „Wolkenlos“ den eigentlichen betrieblichen Herkunftshinweis darstellen soll. Bei einem solchen Verkehrsverständnis ist mit einer unmittelbaren Verwechslung der Marken bei

mündlichen Reisebuchungen, wie sie z. B. in nicht unerheblichem Umfang bei Beratungsgesprächen in Reisebüros oder mittels Telefon erfolgen , zu rechnen. Daher ist der Beschwerde der Widersprechenden stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Für die von Seiten des Markeninhabers beantragte Auferlegung der Kosten auf die Widersprechende besteht bei diesem Ergebnis des Beschwerdeverfahrens kein Raum. Auch im übrigen besteht keine Veranlassung, von dem in § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren normierten Grundsatz, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, abzuweichen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richterin Kopacek hat
Urlaub und kann daher
nicht unterschreiben.
Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Bb