

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 37/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 36 367**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Februar 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richterin Klante und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerden der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Markenstelle für Klasse 41 – vom 4. Oktober 1999 aufgehoben und die Marke 398 36 367 mit Ausnahme der Dienstleistungen

"Durchführen von heilpädagogischen Maßnahmen, Durchführen von Vertrauensübungen, Dienstleistungen eines Heilpädagogen; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, Umweltschutzberatung; Erstellen von Gutachten auf dem Gebiet der Heilpädagogik; Dienstleistungen eines Sanatoriums" gelöscht.

Im übrigen werden die Beschwerden zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die unter 398 36 367 für

Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Projektorfolien; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Veranstaltung und Vermittlung von Reise, Vermittlung von Verkehrsleistungen, Veranstaltung von Stadtbesichtigungen, Reisebegleitung, Reservierungsdienste im Transportwesen und Reisen; Ausbildung, Erziehung, Unterricht, Weiterbildung, Organisation von Lehrveranstaltungen und Symposien, vorgenannte Dienstleistungen insbesondere auf dem Gebiet der Erlebnispädagogik; Vermittlung sportlicher Techniken, Organisation und Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe, Unternehmungen und Spiele, insbesondere pädagogische Spiele; Vermietung von Sportgeräten und –ausrüstungen (ausgenommen Fahrzeuge); Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Betrieb von Sportcamps, Überlebenstraining; Durchführen von pädagogischen Prüfungen; Gesundheitspflege, Durchführen von heilpädagogischen Maßnahmen, Durchführen von Vertrauensübungen, Dienstleistungen eines Heilpädagogen; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, Umweltschutzberatung; Erstellen von Gutachten auf dem Gebiet der Heilpädagogik; Durchführen von psychologischen Eignungstests; Fotografieren; Hotelreservierungsdienste; Dienstleistungen eines Erholungsheimes und eines Sanatoriums; Beratungsdienste auf dem Gebiet der Ausrüstung für sportliche Unternehmungen und der Sicherheit

eingetragene Wortbildmarke

**siehe Abb. 1 am Ende**

ist Widerspruch erhoben worden aus der Bildmarken IR 640 910 A

**siehe Abb. 2 am Ende**

eingetragen für

- 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; crèmes solaires.
- 5 Substances diététiques à usage médical, en particulier intégrateurs alimentaires.
- 9 Appareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; lunettes.
- 18 Maroquinerie, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
- 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

- 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes.
- 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
- 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.
- 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes;
- 30 Café, thé, cacao; sucre, riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
- 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
- 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
- 39 Organisation de voyages.

sowie aus der Wort-/Bildmarke IR 640 910

**siehe Abb. 3 am Ende**

eingetragen für

- 14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques.
- 16 Publications et revues ; papeterie.
- 38 Télécommunications.
- 41 Organisation des spectacles, concours ; éducation et loisirs.

Die IR-Marke 640 910 ist durch Cession partielle vom 12.8.99 für die Waren der Klasse 14 an die Firma SECTOR GROUP S.P.A., NAPOLI (Italien) übertragen worden und wird für diesen Teil unter der IR 640 910 B, im übrigen (Klassen 16, 38, 41) wird sie unter IR 640 910 C weitergeführt. Die Rechtsnachfolgerin SECTOR hat das Verfahren nicht übernommen.

Mit Beschluss vom 4. Oktober 1999 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr scheide aus Rechtsgründen aus. Der Schutzbereich der den Widersprüchen zugrunde liegenden Marken erstreckte sich nicht auf den Wortbestandteil "no limits", sondern erschöpfe sich in ihrer Ausgestaltung.

Hiergegen haben die Widersprechenden Beschwerde erhoben.

Die Widersprechenden beantragen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke  
398 96 367.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, der mit der Beschwerde angegriffene Beschluss sei nicht zu beanstanden.

II

Die Beschwerden der Widersprechenden sind zulässig.

Die Zession zugunsten SECTOR, die das Verfahren nicht übernommen hat, hat auf die verfahrensrechtliche Stellung der Zedentin keinen Einfluss (§ 82 Abs 1 MarkenG iVm § 265 ZPO).

Die Beschwerden sind teilweise - soweit die jeweiligen Waren/Dienstleistungen identisch sind oder eine hohe bis mittlere Ähnlichkeit aufweisen - begründet, da zwischen den Marken der Widersprechenden und der Marke der Markeninhaberin Verwechslungsgefahr besteht.

Nach §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit einem älteren Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. EuGH MarkenR 1999, 22, 23 – Canon; BGH MarkenR 2000, 359, 360 – Bayer/BeiChem). Abzustellen ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken (BGH MarkenR 2000, 20, 21 – RAUSCH/ELFI RAUCH).

Zwischen den Waren/Dienstleistungen der Widersprechenden zu 1) und den Waren der Markeninhaberin besteht zum Teil Identität, teilweise hohe Warenähnlichkeit und zum Teil mittlere Warenähnlichkeit.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, der Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (BGH MarkenR 1999, 93, 94 – TIFFANY).

Warenidentität besteht zwischen den Waren "Vêtements (Bekleidung), chaussures (Schuhe), chapellerie (Kopfbedeckungen), Jeux (Spiele), jouets (Spielzeug); articles de gymnastiques et de sport (Gymnastik und Sportartikel)" der Widersprechenden zu 1) und den von der Markeninhaberin beanspruchten Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel. Gleichermaßen Warenidentität bzw sehr hohe Ähnlichkeit besteht zwischen der Dienstleistung "Organisation de voyages (Organisation von Reisen)" der Widersprechenden zu 1) und den Dienstleistungen der Markeninhaberin "Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Vermittlung von Verkehrsleistungen, Veranstaltung von Stadtbesichtigungen, Reisebegleitung, Reservierungsdienste im Transportwesen und Reisen, Hotelreservierungsdienste".

Mittlere Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit besteht zwischen "articles de gymnastiques et de sport (Gymnastik und Sportartikel)", "Organisation de voyages (Organisation von Reisen)" der Widersprechenden zu 1) einerseits und "Vermittlung sportlicher Techniken, Vermietung von Sportgeräten und -ausrüstungen (ausgenommen Fahrzeuge), Überlebenstraining, Beratungsdienste auf dem Gebiet der Ausrüstung für sportliche Unternehmungen und der Sicherheit", die von der Markeninhaberin beansprucht werden, andererseits. Alle diese Dienste haben Bezug zu sportlichen Aktivitäten auf Reisen und sind zum Teil bei der Ausübung von Extremsportarten, die ausschließlich auf Reisen ausgeübt werden können (zB Bergsteigen, Canyoning, Paragliding usw) erforderlich.

Mittlere Warenähnlichkeit besteht auch zu den Waren und Dienstleistungen der Markeninhaberin "Druckereierzeugnisse; Fotografien; Dienstleistungen eines Erholungsheimes". Die vorgenannten Waren der Markeninhaberin dienen der Organisation von Reisen (zB Information, Werbung). "Dienstleistungen eines Erholungsheimes" können auch bei der Buchung von Reisen in Anspruch genommen werden. Mittlere Warenähnlichkeit besteht letztlich auch zwischen "Substances diétiques à usage médical, en particulier intégrateurs alimentaires" sowie "Gesundheitspflege", die von der Markeninhaberin beansprucht wird. Diätetische Substanzen dienen der Gesundheitspflege.

Auch zwischen den Waren der Widersprechenden zu 2 besteht teilweise Warenidentität, teilweise hohe bzw mittlere Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit.

Identität bzw hohe Warenähnlichkeit besteht zwischen "Publications et revues (Veröffentlichungen und Zeitschriften)" einerseits sowie den Waren/Dienstleistungen der Markeninhaberin andererseits "Druckereierzeugnisse, Fotografien; Fotografieren; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften" andererseits.

Ebenfalls Identität bzw hohe Ähnlichkeit besteht zwischen den von der Widersprechenden zu 2) beanspruchten Dienstleistungen "Organisation de spectacles, concours, éducations et loisirs" (Organisation von Vergnügungen, Wettkämpfen Erziehung und Freizeitgestaltung)" und den von der Markeninhaberin beanspruchten Waren/Dienstleistungen "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Projektorfolien; Ausbildung, Erziehung, Unterricht, Weiterbildung, Organisation von Lehrveranstaltungen und Symposien, vorgenannte Dienstleistungen insbesondere auf dem Gebiet der Erlebnispädagogik, Durchführen von pädagogischen Prüfungen; Durchführen von psychologischen Eignungstests", die von der Markeninhaberin beansprucht werden. Diese Waren/Dienstleistungen haben unmittelbar mit der "Organisation von Erziehung" zu tun, die die Widersprechende zu 2) beansprucht. Die Dienstleistungen der Markeninhaberin "Vermittlung sportlicher Tech-

niken; Organisation und Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe, Unternehmungen und Spiele, insbesondere pädagogische Spiele; Vermietung von Sportgeräten und -ausrüstungen (ausgenommen Fahrzeuge); Betrieb von Sportcamps; Dienstleistungen eines Erholungsheimes; Beratungsdienste auf dem Gebiet der Ausrüstung für sportliche Unternehmungen und der Sicherheit" betreffen die "Organisation von Wettkämpfen bzw Freizeitgestaltung", die von der Widersprechenden zu 2) beansprucht werden und haben dazu eine hohe Ähnlichkeit. In diesem Bereich gibt es Überschneidungen zu den Waren der Widersprechenden zu 1), die mit diesen Waren/Dienstleistungen der Markeninhaberin ebenfalls zumindest mittlere Ähnlichkeit haben.

Keinerlei Waren-/Dienstleistungsähnlichkeiten indes bestehen zwischen den Waren/Dienstleistungen der Widersprechenden zu 1) und 2) und den von der Markeninhaberin beanspruchten Dienstleistungen "Durchführen von heilpädagogischen Maßnahmen, Durchführen von Vertrauensübungen, Dienstleistungen eines Heilpädagogen; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, Umweltschutzberatung; Erstellen von Gutachten auf dem Gebiet der Heilpädagogik; Dienstleistungen eines Sanatoriums".

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittlich. Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle nicht, dass der Wortbestandteil "no limits" wegen eines starkbeschreibenden Charakters schutzunfähig ist. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Marke mit "keiner Begrenzung unterliegend" übersetzen, so ergibt dies keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt. Es bleibt vielmehr offen, in welcher Hinsicht eine Begrenzung fehlen soll.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und teilweiser Warenidentität bzw hoher bis mittlerer Warenähnlichkeit ist ein erheblicher bis mittlerer Markenabstand erforderlich. Dieser ist vorliegend nicht gewährleistet.

Zwischen der Marke der Markeninhaberin und den Marken der Widersprechenden besteht in schriftbildlicher Hinsicht Verwechslungsgefahr. Gegenüber stehen sich die Wort-/Bildmarke der Markeninhaberin "no limits", wobei in dem letzten "i" kleingedruckt die Wortfolge "but spirit" enthalten ist einerseits und die Wort-/Bildmarke "No Limits". Schriftbildlich sehen sich beide Marken sehr ähnlich, denn man erkennt bei beiden Marken auf dem ersten Blick nur das Wort "no limits". Im Bereich der Markeninhaberin ist das längs gestaltete "but spirit", das optisch in dem "i" enthalten und senkrecht angeordnet ist, nicht sofort und deutlich wahrnehmbar. Vielmehr wird spontan lediglich der Buchstabe "i" als solcher wahrgenommen und seine innere Struktur nicht sofort erkannt.

Auch klanglich stimmen die Zeichen überein, denn sie werden mit "no limit" benannt. Das gilt weitestgehend auch für die angegriffene Marke, da hier die Wörter "but spirit" nur lesbar sind, wenn der Betrachter Kopf oder Bild wendet. Dieser Mühe werden sich beachtliche Kreise der angesprochenen Verbraucher kaum unterziehen. Dazu besteht auch keine Notwendigkeit, da bereits "no limits" kennzeichnungskräftig, also geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen unmissverständlich zu benennen. Hinzukommt, dass "but spirit", gekrönt mit einem kleinen Rechteck, als dekoratives "i" aufgefasst wird.

Eine Kostenauflegung ist nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Winkler

Klante

Sekretaruk

Hu

siehe Abb. 1

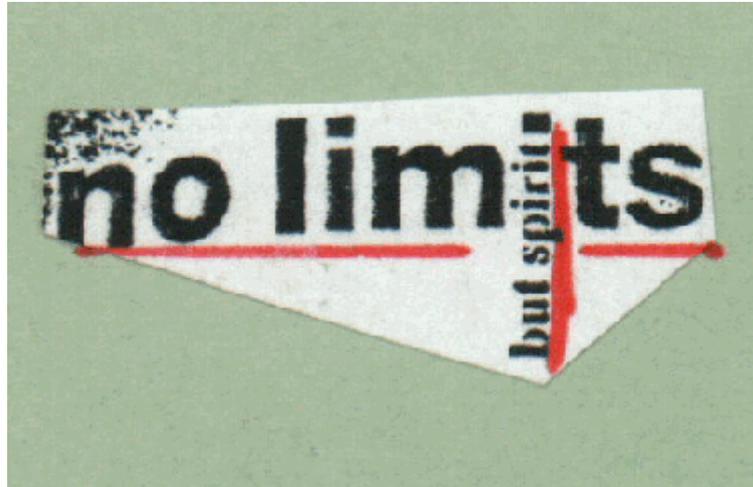


Abb. 2

