

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 91/00

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 37 552

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richter Dr. Albrecht und von Zglinitzki

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Widerspruch angegriffen wird die Eintragung der am 5. Februar 1997 eingetragenen und nach Einschränkung des Verzeichnisses noch für die Dienstleistungen

"Unternehmensverwaltung/-beratung; Geschäftsführung; Verkaufsförderung; Buchführung; Erstellen von Steuererklärungen; Personal- und Stellenvermittlung; Personalwerbung; Büroarbeiten; Lohn- und Gehaltsabrechnungen; Inkassogeschäfte; Investmentgeschäfte; Vermögensverwaltung; Immobilienwesen; Wohnungsvermittlung; Grundstücks- und Immobilienverwaltung; Aus- und Fortbildung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren"

beanspruchten farbigen (schwarz - rot) Bild-Marke

siehe Abb. 1 am Ende

Widerspruch ist erhoben aus der Wortmarke 2 913 663

**VISA,**

die seit 15. April 1997 für

"Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Geschäftsdienstleistungen, nämlich Vermittlung medizinischer und rechtlicher Hilfe in Notfällen; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen, Reisedienstleistungen, nämlich Reiseinformationsdienstleistungen, Reservierungsdienstleistungen und Unterstützungsdienstleistungen bei Planung und Vorbereitung von Reisen; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung; Sponsoring von Sport-, Konzert- und Theaterveranstaltungen sowie Restaurantdienstleistungen, jeweils im Rahmen sportlicher und kultureller Aktivitäten"

eingetragen ist, sowie aus der Wortmarke DD 645245 **VISA**, die seit 26. März 1986 für

"Dienstleistungen auf dem Gebiete des Finanz- und Bankwesens, nämlich Kreditkarten- und Rechnungskartendienstleistungen, Bargeldauszahlungen und –verauslagungsdienstleistungen, Travellerschecks-, Scheckbeglaubigungs- und Scheckbargeldauszahlungs-Dienstleistungen; Dienstleistungen auf dem Gebiete des Abschlusses von Reiseversicherungen"

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr mit Beschluss vom 27. August 1998 und die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden mit Beschluss vom 22. Februar 2000 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie unter anderem ausgeführt, die Widerspruchsmarke habe für Kreditkarten zwar eine erhöhte Kennzeichnungskraft, aber diese beziehe sich vor allem auf die bildliche Darstellung mit den Farbstreifen. Bei den beanspruchten Dienstleistungen würden die Verbraucher besondere Aufmerksamkeit aufbringen, was eine Verwechslungsgefahr mindere. Vom Gesamteindruck der Marken sei keine Verwechslungsgefahr gegeben. In der angegriffenen Marke habe "Visa" keine eigenständig kennzeichnende Funktion. Ihr Bildbestandteil beeinflusse - auch durch die Farbe - den Gesamteindruck stark und schaffe ein einheitliches, zusammengehörendes Bild. Nehme ihn der Verbraucher als Wurzelzeichen oder ähnliches, so blieben EURO und ISA zu lesen. Selbst die weiteren Bestandteile bestimmten den Gesamteindruck jedenfalls mit.

Die Widersprechende hat dagegen Beschwerde eingelegt. Zur Begründung stellt sie vor allem darauf ab, dass die zu vergleichenden Dienstleistungen sehr ähnlich und zum Teil sogar identisch seien. VISA sei sehr bekannt - und zwar nicht nur graphisch ausgestaltet, sondern auch aus dem Spruch "Visa - die Freiheit nimm' ich mir". "Visa" sei im angegriffenen Zeichen prägend. Das schutzunfähige "Euro"

entfalte daneben keine Kennzeichnungskraft. Auch unter dem Gesichtspunkt einer Serie bestehe Verwechslungsgefahr, weil sie, die Widersprechende mit VISA CLASSIC, VISA CASH, VISA EPAY, VISA VIEWER und VISA INTERLINK über eine Reihe von Marken verfüge, in die auch EUROVISA passe. Der Verbraucher nehme an, es handle sich um die europäische Version der bekannten Marke VISA. Die Graphik nehme keinen entscheidenden Einfluß auf den Gesamteindruck. Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 27. August 1998 und 22. Februar 2000 aufzuheben und die Löschung der Marke Nr. 396 37 552.9 "EuroVisa" anzuordnen.

Demgegenüber stellt der Inhaber der angegriffenen Marke den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, die von ihm beanspruchten Dienstleistungen hätten keinen Bezug zu Kreditkartengeschäften. Das Verzeichnis der Widerspruchsmarke DD 645245 sei auf dem Gebiet des Finanz- und Bankwesens durch den mit "nämlich" eingeleiteten Zusatz eingeschränkt. Die Marken sprächen separate Zielgruppen an. Für die von ihm noch beanspruchten Dienstleistungen sei VISA nicht bekannt. Nach dem visuellen Empfinden sei keine Ähnlichkeit der Widerspruchsmarken mit seinem Zeichen erkennbar. Das V in der angegriffenen Marke sei farblich und graphisch so verändert, dass es nur noch als Haken wirke. Gegen eine Verwechslungsgefahr als Serienzeichen spreche, dass es viele andere Anbieter gebe, die zB unter den Bezeichnungen AIREVISA, ARIVISA, VISA DIRECT, VISA EXPRESS, VISACOM, VISACONCEPT oder VISATON tätig seien. Es handle sich dabei um Unternehmensberater, Steuerberater, Visa-Beschaffer und Lautsprecherhersteller. In den Zeichen der Widersprechenden stehe VISA zudem immer vorne.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat den Widerspruch und die Erinnerung der Widersprechende daher zurecht zurückgewiesen.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von einer Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen (BGH GRUR 1999, 995 - HONKA mwNachw; MarkenR 2000, 138 - Ketof/ETOP); ferner ist der Grad der Aufmerksamkeit der Verbraucher zu berücksichtigen.

Nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der Registerlage auszugehen. Im Verhältnis der angegriffenen Marke zur Widerspruchsmarke 2 913 663 besteht hinsichtlich "Büroarbeiten, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung" Identität; "Unternehmensberatung" ist dazu weitgehend ähnlich; "Verkaufsförderung" ist zu "Werbung" ebenfalls sehr ähnlich und zum Teil identisch; "Buchführung" gehört jedenfalls teilweise zu den "Büroarbeiten" der Widerspruchsmarke; dazu wiederum sind "Erstellen von Steuererklärungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen" ähnlich; "Aus- und Fortbildung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren" überschneidet sich weitgehend mit "Erziehung und Ausbildung".

Die weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Inkassogeschäfte; Investmentgeschäfte; Vermögensverwaltung Immobilienwesen; Wohnungsvermittlung; Grundstücks- und Immobilienverwaltung" haben zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 2 913 663 keine Ähnlichkeit und halten zu denen der Marke DD 645245 "auf dem Gebiet des Finanz- und Bankwesens" bereits einen gewissen Abstand ein, weil letztere auf den sehr speziellen Bereich Kredit- und Rechnungskarten, Bargeldauszahlung und Schecks, beschränkt sind.

Die "Personal- und Stellenvermittlung" sowie "Personalwerbung" hat zu keiner der Widerspruchsmarken Bezüge.

Trotz der teilweisen Identität oder großen Ähnlichkeit der Dienstleistungen besteht jedoch im Hinblick auf den Gesamteindruck der Marken und die besondere Aufmerksamkeit der Verbraucher keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

Daran ändert es auch nichts, dass die Widerspruchsmarken teilweise über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügen. Dies beruht nämlich im wesentlichen auf der bekannten Verwendung für Kreditkarten. Eine weitergehende Ausstrahlung der erhöhten Kennzeichnungskraft hat der Markeninhaber ausdrücklich bestritten. Mangels Liquidität kann also nicht davon ausgegangen werden, dass im Zusammenhang mit den Dienstleistungen Büroarbeiten, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Werbung, Erziehung und Ausbildung die Verbraucher die erhöhte Kennzeichnungskraft von VISA der Widersprechenden zuordnen. Hierfür hat die Widersprechende auch nichts vorgetragen.

In dem Bereich aber, für den der Widerspruchsmarke DD 645245 erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, besteht zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke eine nur geringe Ähnlichkeit oder jedenfalls ein ausreichender Abstand, so dass die Kennzeichnungskraft sich nicht mehr entscheidungserheblich auswirkt (vgl BPatGE 20, 300 - FAN/FANTA).

Auch die Aufmerksamkeit, die der Verbraucher Marken im Zusammenhang mit den vorliegenden Dienstleistungen entgegenbringt, spricht gegen eine Verwechslungsgefahr (vgl BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal). Unternehmensverwaltung und -beratung, Geschäftsführung, Verkaufsförderung, Buchführung, Personal- und Stellenvermittlung, Personalwerbung, Büroarbeiten mit Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie Inkassogeschäfte nehmen größtenteils Geschäftsleute in Anspruch. Sie treffen dabei eine sehr sorgfältige Auswahl. Gleiches gilt für Privatleute, die Investmentgeschäfte tätigen und Dienstleistungen zur Vermögensverwaltung, im Immobilienbereich oder auf dem Gebiet der Aus- und Fortbildung in Anspruch nehmen. Sie ziehen hierzu oft vergleichende Tests in Fachzeitschriften (zB Kapital) heran und achten später darauf, das ausgewählte Unternehmen zu beauftragen.

Es ist daher ein normaler Abstand der Vergleichszeichen ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Auf Grund des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke ist dieser Abstand gegeben.

Eine Verwechslungsgefahr könnte nur angenommen werden, wenn der Bestandteil "Visa" der angegriffenen Marke allein mit den Widerspruchsmarken zu vergleichen wäre. Das setzt voraus, dass "Visa" den Gesamteindruck der Marke prägt (BGH aaO - HONKA). Das gilt sogar, wenn sich das ältere Zeichen in dem jüngeren identisch wiederfindet (BGH GRUR 1996, 777 - JOY; GRUR 1996, 547 - Blendax Pep; 1996, 406 - JUWEL). "Visa" ist hier aber nicht prägend, weil die graphische Ausgestaltung des V nicht lediglich Beiwerk ist.

Die selbständige Stellung eines Wortelements innerhalb eines Gesamtzeichens als ein prägender Bestandteil kann nämlich nicht daraus abgeleitet werden, dass es von anderen Bestandteilen räumlich abgesetzt ist (vgl. BGH GRUR 1996, 775 - Sali Toft). Abgesehen davon verbindet die Graphik hier die Bestandteile sogar im Sinn einer Klammer oder eines mathematischen Wurzelzeichens, weshalb es auch nicht darauf ankommt, dass "Euro" ein kennzeichnungsschwacher Bestandteil ist (anders bei BGH aaO – HONKA zu EUROHONKA). "Euro" ist vorliegend durch die Schriftgröße und die beides umfassende Klammer des V mit Visa verbunden. Die Entscheidung über die selbständig kollisionsbegründende Bedeutung eines Markenteils darf nicht in der Weise erfolgen, dass kennzeichnungsschwache Teile von vornherein außer Betracht bleiben (vgl. BGH GRUR 1995, 808 - P3-plastoclin; 1991, 139 - Duft-Flacon). Der Verbraucher nimmt auch Wörter, wie zB Eurocheque, Europol oder Eurovision, als Gesamtbegriffe - ohne "Euro" abzuspalten, weil die beanspruchten Dienstleistungen dies - wie auch hier - nicht anregen. Anders wäre dies im Zusammenhang mit Visum-Vermittlung oder Kreditkarten. Hier könnte der Verbraucher annehmen, es handle sich um ein Visum für Länder der EG oder um eine europäische Variante der bekannten Visa-Card.

VISA kehrt nach alledem in der angegriffenen Marke nicht kollisionsbegründend wieder. Es bleibt infolge der graphischen Ausgestaltung nicht eigenständig erhalten, sondern geht in der Gesamtkombination unter. Somit liegt keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass das angesprochene Publikum die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringt. Die menschliche Fähigkeit, Assoziationen herzustellen, ist so unerschöpflich, dass nicht jede gedankliche Verbindung eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen kann (BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont/Disclophlogont). Insbesondere ist es nicht gerechtfertigt, eine Verwechslungsgefahr auf Grund gedanklicher Verbindung anzunehmen, wenn die zu vergleichenden Marken nur in einzelnen, nicht selbstständig kennzeichnend hervortretenden Bestandteilen, übereinstimmen. Dies hätte eine dem Gebot der Rechtssicherheit zuwiderlaufende unabsehbare Ausdehnung des Begriffs der Verwechslungsgefahr zur Folge.

Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr als Serienzeichen ist nicht gegeben. Dies setzt voraus, dass die Widersprechende über mehrere prioritätsältere Marken verfügen würde, welche einen Stamm erkennen lassen, aus dem EuroVisa abgeleitet sein könnte. Dagegen spricht, dass die Widersprechende nur Zeichen angibt, in denen VISA am Anfang steht. Außerdem hat der Inhaber der angegriffenen Marke eine Reihe anderer Marken mit dem Bestandteil VISA aufgezeigt. Auf Grund dieser Zeichenlage ordnet der Verbraucher EuroVisa nicht der Widersprechenden zu, die auf dem fraglichen Gebiet auch keine besondere Kennzeichnungskraft beanspruchen kann.

Eine Löschung der angegriffenen Marke kommt daher mangels Verwechslungsgefahr nicht in Betracht; die Markenstelle hat die Widersprüche zurecht zurückgewiesen.

Es besteht kein Anlass, von der in § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG vorgesehenen Kostenverteilung aus Gründen der Billigkeit abzuweichen.

Winkler

v. Zglinitzki

Albrecht

Fa

Abb. 1

