



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 9/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Januar 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 042 878

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Januar 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Dorn

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2010 wird aufgehoben. Das DPMA hat die Löschung der Marke 30 2008 042 878 aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke EM 002292290 hinsichtlich der Dienstleistungen der

Klasse 39:

Transportwesen; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen; Beförderung von Reisenden; Veranstaltung von Trainingslagern (Reisen) und Ausflugsfahrten; Planung, Organisation und Durchführung von Sportreisen und Trainingslagern (Reisen)

anzuordnen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

DSBE

ist am 3. Juli 2008 angemeldet und am 7. Januar 2009 unter der Nummer 30 2008 042 878 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden u. a. für Dienstleistungen der

Klasse 39:

Transportwesen; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen; Beförderung von Reisenden; Veranstaltung von Trainingslagern (Reisen) und Ausflugsfahrten; Planung, Organisation und Durchführung von Sportreisen und Trainingslagern (Reisen).

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 6. Februar 2009 veröffentlicht wurde, hat der Inhaber der älteren Gemeinschaftswortmarke

DSB

die am 19. März 2003 unter der Nummer EM 002292290 eingetragen wurde für folgende Dienstleistungen der

Klasse 35:

Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung; Kioske; Zusammenstellung (nicht Transport) einer Auswahl von Waren, so dass Dritte die Möglichkeit haben, diese Waren auf einfache Weise zu betrachten und zu kaufen;

Klasse 36:

Immobilienverwaltung einschließlich Vermietung;

Klasse 37:

Bau-, Reparatur- und Installationsarbeiten, Instandhaltung von Gebäuden und Fahrzeugen;

Klasse 39:

Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren, Veranstaltung von Reisen, Erbringen von Dienstleistungen eines Transportmaklers, Vermietung von Beförderungsmitteln an Land, Transport mit Eisenbahnen;

Klasse 41:

Erziehung und Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42:

Verpflegung von Gästen (Lebensmittel); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung sowie sonstige Beratung über Informationstechnologie; Hilfe durch Reisebüros oder Agenten bei der Einquartierung und bei der Reservierung von Mahlzeiten in Hotels, Pensionen, Touristenherbergen, Zimmern und Wohnungen.

Widerspruch erhoben, der sich allerdings nur gegen die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 39 richtet.

Mit Beschluss vom 18. November 2010 hat die Markenstelle für Klasse 35 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Vergleichsmarken könnten sich teilweise, nämlich z. B. hinsichtlich des Transportwesens und der Veranstaltung von Reisen, bei identischen Dienstleistungen begegnen. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte verfüge die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei der Zielgruppe der in Frage stehenden identischen Dienstleistungen könne von breiten Verkehrskreisen und alltäglichen Dienstleistungen ausgegangen werden, die ohne besondere Sorgfalt, eher "flüchtig" in Anspruch genommen würden. Den bei identischen Dienstleistungen und Anwendung

nur minimaler Sorgfalt gebotenen Abstand halte die jüngere Marke noch ein. Die beiden Markenbegriffe unterschieden sich durch den Vokal "E" am Ende der angegriffenen Marke, der bei der Widerspruchsmarke fehle. Ferner handele es sich um Abkürzungen, bei denen jeder Buchstabe einzeln ausgesprochen und gleichermaßen betont werde. Als Wort wären sie wegen des fehlenden Vokals gar nicht aussprechbar und bei Kurzwörtern würden schon geringfügige Unterschiede bemerkt. Gerade das klanglich doppelte "E" am Ende der jüngeren Marke falle besonders auf und lasse sich nur etwas stakkatohaft aussprechen. Dieser Unterschied reiche aus, um den Marken ein eigenes Klangbild zu verleihen und eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei aufgrund der typischen Umrisscharakteristik des auffälligen und der Widerspruchsmarke fehlenden End-E der angegriffenen Marke ausgeschlossen. Für andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts dargetan oder ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 18. November 2010 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Anordnung zur Löschung der angegriffenen Marke für die Klasse 39 zu treffen.

Sie vertritt die Ansicht, dass die Widerspruchsmarke zumindest normale Kennzeichnungskraft habe. Kennzeichnungen, die aus einer als Wort nicht aussprechbaren Buchstabenkombination bestünden, seien unterscheidungskräftig, sofern sie keinen konkret beschreibenden Begriffsinhalt hätten. Dienstleistungsidentität bestehe u. a. im Hinblick auf "Transportwesen, Veranstaltung von Reisen". "Buchung von Reisen; Beförderung von Reisenden; Veranstaltung von Trainingslagern (Reisen) und Ausflugsfahrten; Planung, Organisation und Durchführung von Sportreisen und Trainingslagern (Reisen)" der jüngeren Marke seien ähnlich zu "Veranstaltung von Reisen" und "sportliche Aktivitäten" der älteren Marke. Der vorliegende Fall sei genauso zu beurteilen wie derjenige, welcher der Entscheidung

des EuG vom 21. Januar 2010 - T-34/07 - DSBW/DSB (Anlage B 1, Bl. 26 - 32 GA) zugrunde gelegen habe. Dort sei eine unmittelbare visuelle und klangliche Verwechslungsgefahr angenommen worden. Unter Berücksichtigung der besonderen Aufmerksamkeit des Verkehrs für den jeweils relevanten Markenanfang "DSB", der Dienstleistungsidentität und -ähnlichkeit sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne auch hier kein Zweifel an einer Verwechslungsgefahr bestehen. In einigen anderen Verfahren sei ebenfalls bestätigt worden, dass ein zusätzlicher Buchstabe einer Marke, bestehend aus einer nicht als Worteinheit aussprechbaren Buchstabenfolge, nicht geeignet sei, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren geäußert. Er hat weder einen Antrag gestellt noch an der mündlichen Verhandlung teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht im Hinblick auf die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 39 eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren

Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 - Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICARO/PICASSO).

Nach diesen Grundsätzen kann eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen im oben genannten Umfang nicht verneint werden.

1. Nach der Registerlage werden die Vergleichsmarken im streitgegenständlichen Bereich zur Kennzeichnung teilweise identischer und teilweise hochgradig ähnlicher Dienstleistungen verwendet.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN,

GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 - Edition Albert René).

- a) Die in Klasse 39 für die angegriffene Marke beanspruchten Dienstleistungen "Transportwesen; Veranstaltung von Reisen" sind identisch im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten.
 - b) Eine hochgradige Ähnlichkeit weisen die Dienstleistungen der Klasse 39 "Buchung von Reisen; Veranstaltung von Trainingslagern (Reisen) und Ausflugsfahrten; Planung, Organisation und Durchführung von Sportreisen und Trainingslagern (Reisen)" zu den in der gleichen Klasse geschützten Widerspruchsdienstleistungen "Veranstaltung von Reisen" auf, weil sie regelmäßig von den gleichen Unternehmen, nämlich Reisebüros und -agenturen, angeboten und erbracht werden. In einem engen Ähnlichkeitsbereich befinden sich auch die für die jüngere Marke registrierten Dienstleistungen "Beförderung von Reisenden" und die Widerspruchsdienstleistungen "Transport mit Eisenbahnen", weil Reisende auch mit Eisenbahnen befördert werden.
2. Soweit allgemeine Verkehrskreise zu berücksichtigen sind, ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware und/oder Dienstleistung befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware bzw. der in Anspruch genommenen Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (BGH MarkenR 2000, 140, 144 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1998, 942, 943 linke Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 Rdnr. 24 - Lloyd/Loint's).

Die Aufmerksamkeit des Publikums bei Auswahl und Inanspruchnahme der hier vornehmlich betroffenen Transport- und Reiseveranstaltungsdienstleis-

tungen wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau gering, z. B. bei der Personenbeförderung auf kurzen Strecken, bis erhöht, z. B. bei der Buchung einer Fernreise, sein. Es kann daher insgesamt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden.

3. Die Widerspruchsmarke "DSB" verfügt im Bereich der hier betroffenen Dienstleistungen über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Eine Marke, die aus einer Folge von Einzelbuchstaben ohne Wortcharakter besteht, kann nicht von Haus aus als kennzeichnungsschwach eingestuft werden. Sie unterliegt denselben Maßstäben wie andere Markenformen. Damit ist die Kennzeichnungskraft einzelfallbezogen zu beurteilen. Grundsätzlich ist damit von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen, es sei denn, es liegen im konkreten Einzelfall negative, die Kennzeichnungskraft schwächende Umstände vor, wie etwa eine waren- bzw. dienstleistungsbeschreibende Bedeutung als Abkürzung oder eine häufige anderweitige Verwendung (BGH GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2002, 626, 628 - IMS; GRUR 2002, 1067, 1068 f. - DKV/OKV; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rdnr. 581; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 177). Derartige Anhaltspunkte sind jedoch nicht ersichtlich. Die Abkürzung "DSB" hat zwar im Inland mehrere Bedeutungen, wie "Datenschutzbeauftragter", Deutscher Schach-, Schwerhörigen-, Schützen-, Sport-, Sauna-, Siedler-, Soldaten-, Dolmetscher- und Sprachlehrer- oder Sängerbund oder Durchlaufschaltbetrieb (<http://www.abkuerzungen.de>; <http://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzungen/dsb.php>), aber - insbesondere auf dem Gebiet des Transportwesens und in der Reisebranche - keine im Vordergrund stehende, offensichtlich beschreibende Bedeutung. Auch der Umstand, dass es sich bei der Buchstabenfolge "DSB" um das - im Inland wenig bekannte - Akronym des Namens der dänischen Eisenbahngesellschaft "Danske Statsbaner", nämlich der Widersprechenden, handelt, kann eine beschreibende Bedeutung nicht begründen.

4. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie identischen bis hochgradig ähnlichen Dienstleistungen, denen normale Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand nicht mehr ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

- a) Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden sowohl schriftbildlich als auch klanglich ähnlich wahrgenommen.
- aa) Was den schriftbildlichen Vergleich betrifft, ist festzustellen, dass die ersten drei Buchstaben der beiden Marken vollkommen übereinstimmen. Den einzigen Unterschied bildet der vierte Buchsta-

be der angegriffenen Marke, nämlich das "E" am Ende der jüngeren Marke. Da der Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit hat, die beiden Marken unmittelbar zu vergleichen, und sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat, und dass der Verbraucher üblicherweise dem ersten Teil der Wörter mehr Gewicht beilegt, ist davon auszugehen, dass dieser einzige Unterschied ein nur wenig bedeutender schriftbildlicher Unterschied ist.

- bb) Auch in klanglicher Hinsicht ähneln sich die Vergleichsmarken sehr. Die Buchstabenkombinationen beider Marken wären als Wörter wegen des fehlenden Vokals gar nicht aussprechbar. Es handelt sich vielmehr um Abkürzungen, bei denen jeder Buchstabe einzeln ausgesprochen und gleichermaßen betont wird. Da die ersten drei Buchstaben der Vergleichsmarken identisch sind, besteht gerade an dem stärker beachteten Wortanfang weitgehende Übereinstimmung in Aussprache und Betonung. Den einzigen Unterschied stellt die Aussprache des Buchstaben E am Ende der jüngeren Marke dar. Dieses zusätzliche "E" [e:] am Wortende kann aber bei sehr leicht überhört werden, weil es dem Ende des ausgesprochenen "B" [be:] entspricht und in dessen klangliche Verlängerung mündet, so dass es gar nicht mehr wahrgenommen wird.
- b) Für eine begriffliche Vergleichbarkeit fehlt es an einer semantischen Bedeutung, welche die streitgegenständlichen Marken mit einem bestimmten Begriff in Verbindung brächte. Aber selbst wenn der Umstand zu berücksichtigen wäre, dass "DSB" die - im Inland wenig bekannte - Abkürzung für die dänische Staatsbahn "Danske Statsbaner" sowie für verschiedene deutsche Vereinigungen darstellt, während es sich bei "DSBE" um eine Fantasiebuchstabenkombination handelt (<http://www.->

abkuerzungen.de; <http://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzungen/dsb.-php>), würde dieser schwache Bedeutungsunterschied wegen der hochgradigen schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeit nicht ausreichen, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Grabrucker

Kortge

Richterin Dorn ist aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit gehindert zu unterschreiben.

Grabrucker

Hu