



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 34/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 307 51 316.5**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner am 13. September 2012

**beschlossen:**

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 2. Juli 2007 angemeldete und am 9. November 2007 für die Dienstleistungen der

Klasse 43:

Beherbergung von Gästen; Betrieb von Hotels

eingetragene und am 14. Dezember 2007 veröffentlichte Wort- / Bildmarke  
307 51 316



hat die Widersprechende am 17. Januar 2008 aus ihrer am 6. Mai 1994 angemel-  
deten, seit 31. Januar 1995 unter anderem für die Dienstleistungen der

Klasse 43:

Beherbergung und Verpflegung von Gästen

eingetragenen Wortmarke 209 06 98

## **Classik**

Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit  
Beschlüssen vom 22. Juni 2009 und vom 3. Februar 2011, wovon letzterer im Er-  
innerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen, da keine  
Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe.

Sie hat ausgeführt, ausgehend von identischen bzw. hochgradig ähnlichen  
Dienstleistungen aber einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-  
marke halte die jüngere Marke einen ausreichenden Abstand ein.

Der Schutzzumfang des Widerspruchszeichens sei ausgesprochen eng zu bemes-  
sen. Der englische Begriff "classic" weise die Bedeutung "klassisch, Klassiker" auf.  
Auch wenn nicht klar sei, auf welche konkreten Eigenschaften sich die Aussage  
beziehe, werde das Publikum darin trotzdem lediglich eine werbliche Anpreisung  
erkennen, aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Der Begriff unterliege da-

her zumindest dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen mangelnder Unterscheidungskraft. Das analoge Substantiv "Klassiker" sei demnach auch mit dieser Begründung bereits per Gerichtsbeschluss für Dienstleistungen der Klasse 41 von der Eintragung ausgeschlossen worden (BPatG, 32 W (pat) 120/03, 13.07.2005 - Klassiker).

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist der Widersprechenden am 14. Februar 2011 zugestellt worden.

Gegen den Beschluss wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 14. März 2011.

Sie ist der Ansicht, dass das angegriffene Zeichen bei den vorliegenden identischen Dienstleistungen den markenrechtlich gebotenen großen Abstand nicht einhalte, da das übereinstimmende Element „Classik“ bzw. „Klassik“ eine Markenähnlichkeit im Gesamteindruck begründe und daher Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe.

Die geografische Angabe „Berlin“ in dem angegriffenen Zeichen spiele wegen ihres beschreibenden Gehalts für den kennzeichnenden Charakter der Marke keine Rolle, und der Bestandteil „Hotel“ sei für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen eine ausschließlich beschreibende und daher schutzunfähige Angabe. Aber selbst wenn er nicht vernachlässigt werden sollte, werde der Bestandteil „Hotel“ vom Publikum lediglich als erläuternder Hinweis, nicht aber als den kennzeichnenden Gehalt der Marke mitbestimmend angesehen.

Der Markenbestandteil „Klassik“ sei auch nicht so in den Gesamtbegriff „Hotel Klassik“ eingebettet, dass ihm keine selbständige kollisionsbegründende Stellung innerhalb des angegriffenen Zeichens zukommen könne. Die Begriffe „Hotel“ und „Klassik“ seien zwar in dem gleichen Schrifttyp, -größe und -farbe wiedergegeben, jedoch sei der Begriff „Klassik“ im Vergleich zu „Hotel“ durch die grafische Gestaltung des i-Punkts, der als Sternschnuppe ausgestaltet sei, hervorgehoben.

Die Bildelemente seien lediglich einfach dekorativ gestaltet. Es sei zum einen werbeüblich, dass Begriffe in kräftigen Farben unterlegt würden, um Aufmerksam-

keit zu erregen. Zum anderen sei auch die Darstellung eines Sterns als durchaus geläufig anzusehen, da gerade im Bereich der Beherbergung von Gästen Sterne als Bewertungssymbol verwendet und erkannt würden.

Es liege demnach eine Übereinstimmung in den Bestandteilen „Classik“ und „Klassik“ vor.

Zumindest bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da die beiden Marken von dem angesprochenen Publikum gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten. Für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr spreche zudem der Umstand, dass die Widersprechende bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Seriemarken auftrete. Im vorliegenden Fall fasse die Widersprechende ihre Hotels unter dem Namen „Classik Hotel Collection“ zusammen und führe u.a. das Hotel „Classik Hotel Magdeburg“. Die Abweichung zwischen „Classik“ und „Klassik“ sei unbeachtlich. Das angesprochenen Publikum sehe darin allenfalls einen Druckfehler und höre jedenfalls keinen Unterschied.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juni 2009 und vom 3. Februar 2011 aufzuheben

und

die Wort- / Bildmarke 307 51 316.5 „Hotel Klassik Berlin“ auf den Widerspruch aus der Wortmarke 2 090 698 „Classik“ zu löschen.

Der Inhaber des angegriffenen Zeichens beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat die angegriffenen Entscheidungen der Markenstelle verteidigt und trägt dazu vor, dass bei nur geringer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

selbst bei Identität der Dienstleistungen die geringe Abweichung des angegriffenen Zeichens ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Auch wenn das angegriffene Zeichen keine gewichtige Kennzeichnungskraft besitze und mit dem Zusatz „Klassik“ an freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sei, stelle „Hotel Klassik Berlin“ für das Publikum ein Hotel in Berlin dar, das den Namen „Klassik“ führe, der die Einschätzung als „solide“ und „gediegen“ vermittele. Demgegenüber führe die Widerspruchsmarke gerade nicht zur Annahme, es würde sich um ein Hotel in Berlin mit dem Namen „Classic“ handeln, sondern vielmehr als Beschreibung eines Hotels, dem die Eigenschaft „Classic“ zugewiesen sei. Es handle sich insoweit um eine rein beschreibende Charakterisierung, die sich an der Grenze der Eintragungsfähigkeit bewege und die lediglich im Hinblick auf die gewählte Schreibweise zur Eintragung gelangt sein dürfte. Dies bestätige auch die Widersprechende, wenn sie „unter dem Dach“ der „Classic Hotels“ an verschiedenen Orten in Deutschland Hotels dieser „Kette“ jeweils mit einem passenden Ortszusatz führe bzw. plane. Das Hotel mit dem Namen „Klassik“ in Berlin werde aber von der Verkehrsanschauung nicht mit den an verschiedenen Orten existierenden Hotels der „Classic-Gruppe“ verwechselt werden.

## II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Wie die Markenstelle im Ergebnis zutreffend festgestellt hat, besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslung im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

**1.**

Da die Beteiligten keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Das Gebot des rechtlichen Gehörs gebietet es lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen.

Nachdem die Beschwerde vom 13. September 2011 und die Erwiderung vom 26. Oktober 2011 datieren, hatten die Beteiligten ausreichend Gelegenheit, Stellung zu nehmen.

**2.**

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke - und davon anhängig der dieser zukommende Schutzzumfang - die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein höherer Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder ein höherer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch eine geringere Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausge-

glichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2010, 883 - Malteserkreuz II; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

### **3.**

Nach diesen Grundsätzen besteht hier keine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken; die ältere Marke kann keinen Schutz gegenüber der jüngeren beanspruchen.

#### **a)**

Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist für die Widerspruchsmarke, da eine Benutzungseinrede nicht erhoben ist, von den im Register eingetragenen Dienstleistungen auszugehen.

Die vom angegriffenen Zeichen beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 werden teilweise identisch, im Übrigen hochgradig ähnlich, auch unter der Widerspruchsmarke angeboten.

#### **b)**

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen wegen ihres beschreibenden Anklangs für deutlich geschwächt.

Die Eintragung als Marke bestätigt grundsätzlich lediglich das dafür erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft, rechtfertigt aber nicht die Anerkennung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch muss demnach von der Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist jedoch maßgeblich zu berücksichtigen, dass der Wider-



spruchsmarke nur minimale Kennzeichnungskraft zukommt und ihr demzufolge nur ein sehr kleiner Schutzzumfang zugebilligt werden kann.

Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Adjektiv „classic“ wird auch vom allgemeinen Publikum in seiner Bedeutung „klassisch, herkömmlich, zeitlos“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Aufl. Mannheim 2005) und im Zusammenhang mit Beherbergung von Gästen, also im Hotelbereich, als „klassisch-elegant, klassisch-anspruchsvoll“ verstanden.

Die Bezeichnung „Classik“, wenn auch in einer ganz leicht im letzten Buchstaben abgewandelten Form, ist außerordentlich eng an das klangidentische Wort "classic" angelehnt, das eine glatt beschreibende Angabe im Sinne eines "klassisch, herkömmlich-eleganten Hotels" ist. Dies bestätigt auch die Widersprechende mit ihren Angaben zur Verwendung ihrer Marke.

Die eintragungsbegründende Eigenprägung kann daher bei der Widerspruchsmarke nur in der Abweichung liegen, die sie gegenüber der die beanspruchten Dienstleistungen glatt beschreibenden Angabe „classic“ aufweist. Diese liegt darin, dass die Bezeichnung der Widerspruchsmarke mit dem Endbuchstaben „k“ geschrieben ist, die allerdings vom Verbraucher kaum und oft als Schreibfehler wahrgenommen wird.

Die deutliche Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke wird auch nicht durch eine anderweitige Benutzung aufgewertet.

Die - was hier letztlich nicht entschieden zu werden braucht - an Schutzunfähigkeit heranreichende originäre Kennzeichenschwäche ist nicht durch eine intensive Benutzung oder erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Weise ausgeglichen worden, dass deren Kennzeichnungskraft nur noch leicht unterdurchschnittlich eingestuft werden müsste. Die von der Widersprechenden genannte Verwendung anderer Begriffe mit dem Bestandteil „classik“ zeigen keine Benutzung der Widerspruchsmarke, die geeignet wäre, die originäre Kennzeichnungs-

schwäche zu überwinden; sie zeigen ja nicht einmal eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Dienstleistungen.

**c)**

Damit unterscheiden sich die zu vergleichenden Marken in Anbetracht der deutlich geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausreichend.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verbraucher in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Nr. 19 - Zirh / Sir; Beschluss vom 24. Oktober 2008, Az.: 25 W (pat) 38/07; BeckRS 2009, 06611 - Gerken; Beschluss vom 10. Mai 2011, Az.: 27 W (pat) 137/10, BeckRS 2011, 20040 - Dux / Doc's).

**(1)**

Im Gesamteindruck der zu betrachtenden Zeichen unterscheiden sich die Marken bereits durch die unterschiedlichen Wort- und Bildbestandteile graphisch ausreichend.

Der Bildbestandteil in dem angegriffenen Zeichen nimmt aufgrund seiner Größe und Platzierung eine zentrale Stellung ein und kann nicht vernachlässigt werden.

Dies gilt auch, obwohl Sterne in dem hier in Rede stehenden Hotelgewerbe übliche graphische Gestaltungsmittel sind. Der Stern im angegriffenen Zeichen fällt aufgrund seiner zentralen Stellung, seiner Größe und der Darstellung als Komet mit Schweif auf.

Da der Verbraucher Marken regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und deshalb bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist, wäre damit eine Verwechslungsgefahr allenfalls dann gegeben, wenn der Gesamteindruck des mehrteiligen Zeichens durch einen

mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt würde oder dieser Bestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnähme (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 32 ff.] - Thomson life; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz).

Eine solche Prägung scheidet hier schon aus Rechtsgründen aus, da der Begriff für die hier beanspruchten Dienstleistungen, die dem Betrieb eines Hotels zuzuordnen sind, beschreibend ist. In solchen Fällen kann die graphische Gestaltung des Zeichens nicht außer Betracht gelassen werden.

Allerdings ist das Wort „Klassik“ im angegriffenen Zeichen ohnehin nicht prägend. Dazu müssten „Hotel“ und „Berlin“ sowie die graphischen Elemente so in den Hintergrund treten, dass sie für den Verbraucher an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitragen. Im angegriffenen Zeichen bilden die Bestandteile „Hotel“ und „Klassik“ und wohl auch „Berlin“ eine Sinneinheit als Etablissementbezeichnung. Es wird nicht zum Ausdruck gebracht, dass es sich um irgendein klassisches Hotel in Berlin handelt, sondern um das „Klassik Hotel (Berlin)“. Somit tritt der Bestandteile „Klassik“ weder prägend noch selbstständig kennzeichnend hervor.

Damit scheidet auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr der Marken aus.

## **(2)**

Die Vergleichsmarken sind entgegen der Annahme der Widersprechenden auch klanglich nicht verwechselbar.

Dazu ist zunächst festzustellen, dass es sich bei den zu vergleichenden Zeichen bzw. dem angegriffenen Zeichen nicht um eine reine Bildmarke handelt, bei der eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit nicht in Betracht käme (BGH GRUR 2006, 60, 111.4.3 - Coccodrillo; BPatG Mitt. 2004, 315, II.3.b - FRISH). Enthält eine Wort-Bild-Marke aussprechbare Zeichen, so kommt eine Verwechslungsgefahr auch wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit in Betracht.

Es ist aber aus den Gründen, die eine Prägung bzw. allein kennzeichnende Stellung verneinen haben lassen, auch nicht anzunehmen, das angegriffene Zeichen werde hier als [klassik] gesprochen.

**(3)**

Eine Gefahr von begrifflicher Verwechslung oder solcher infolge gedanklichen Inverbindungsbringens kommt weder aus dem Gesichtspunkt des Serienzeichens noch aus sonstigen Gründen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG in Betracht.

Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verbraucher die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Verantwortung für das Waren- bzw. Dienstleistungsangebot, zu schließen (EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGHZ 167, 322 – Malteserkreuz).

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist jedoch die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke von wesentlicher Bedeutung, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung erworbene (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, Rn. 24 - Sabel/Puma, BGH GRUR 2004, 594, 597 - FERRARI-PFERD).

Damit scheidet hier eine Verwechslungsgefahr schon deshalb aus, weil der Begriff „klassik“ für die beanspruchten Dienstleistungen so geringe Kennzeichnungskraft hat, dass die Widersprechende daraus keine Rechte gegenüber Marken, die das Widerspruchszeichen zwar enthalten aber ergänzen bzw. graphisch erweitern oder verändern, herleiten kann. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist auf

die sog. Eigenprägung beschränkt, d. h. auf die Bestandteile, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleihen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus).

Eine andere Behandlung würde die an sich unzulässige Monopolisierung schutzunfähiger Angaben nachträglich ermöglichen.

Die Verbraucher verstehen „Klassik Hotel Berlin“ nicht so, dass „Hotel Berlin“ die zusätzliche Angabe zum Dienstleister der Marke „Classik“ ist. Damit kommt es nicht dazu, dass die angesprochenen Verbraucher annehmen werden, bei „Klassik Hotel Berlin“ und „Classik“ handle es sich um miteinander in Beziehung stehende Anbieter.

Die Widersprechende hat auch nicht dargelegt, dass sie über eine Zeichenserie mit dem Bestandteil „Classik“ verfügt.

Die Wortfolge „Classik Hotel Collection“ hat das Deutsche Patent- und Markenamt nicht als Marke eingetragen; allein die eine weitere seit 8. März 2010 eingetragene Gemeinschaftsmarke „Classik Hotel Collection“ kann die Annahme einer Serie von Marken der Widersprechenden mit dem Bestandteil „Classik“ aber nicht belegen, da sich das beschreibende „Classik“ nicht als Stammbestandteil eignet. Zudem ist zu einer Benutzung und Verwendung nichts vorgetragen.

### **3.**

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

### **4.**

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlassung.

Der vorliegende Fall wirft weder grundsätzliche Rechtsfragen auf, noch weicht der Senat von Entscheidungen anderer Senate oder Gerichte ab. Die Entscheidung

erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu