



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 25/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
8. März 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 51 095

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2003 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch für die Dienstleistungen „Telekommunikation; Rechtsberatung“ zurückgewiesen wurde. Insoweit wird die Löschung der Marke 302 51 095 angeordnet.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 302 51 095

adv\$katphone

für die Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 42: Rechtsberatung

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 300 75 419

Advophone

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 36, 38, 42

Software; bespielte CDs, MCs und Schallplatten; Codekarten, Magnetkarten und Chipkarten; Druckereierzeugnisse; Kundenkarten aus Kunststoff; Versicherungswesen; Vermittlung von Versicherungen; Finanzwesen; Ausgabe von Kreditkarten; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Errichten und Betreiben einer Datenbank; rechtliche Beratung.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 27. November 2003 zurückgewiesen. Die von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen seien zwar mit denen der älteren Marke teilweise identisch, weshalb ein strenger Maßstab hinsichtlich des Markenabstands erforderlich sei. Die jüngere Marke hielte diesen jedoch ein. In visueller Hinsicht bestünden deutliche Unterschiede aufgrund der Wortlänge und des als Paragraphenzeichen gestalteten ersten „o“ der jüngeren Marke. Klanglich unterscheide sich durch die unterschiedliche Wortlänge Betonung und Artikulation der Zeichen. Sie sei einmal sonor, fließend und weich, einmal härter und schneidender. Auch in begrifflicher Hinsicht bestehe keine verwechslungsbegründende Ähn-

lichkeit, da nur ein Teil des Verkehrs erkennen werde, dass „advo“ die Kurzformel für das antiquierte Wort „Advokat“ sein soll. Selbst wenn dies allerdings der Fall sein sollte, könne dies keine hinreichende Markenähnlichkeit begründen, da beide Begriffe im maßgeblichen Kontext nahe an der Schutzunfähigkeit angesiedelt seien, da sie nichts anderes als „Anwaltstelefon“ bedeuten würden.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 29. Dezember 2003. Zwischen den Dienstleistungen „Telekommunikation; Rechtsberatung“ der jüngeren Marke und den Dienstleistungen „Sammeln und Liefern von Nachrichten; rechtliche Beratung“ der älteren Marke bestünde, unabhängig von der tatsächlichen Benutzung auf dem Markt, Identität. Die klangliche und begriffliche Übereinstimmung der Zeichen führe daher zu Verwechslungen. Beide Marken bestünden aus dem Präfix „advo-“ und der Endsilbe „-phone“. Die jüngere Marke verfüge lediglich über die weitere Silbe „-kat-“. Der Bedeutungsgehalt sei völlig identisch, nicht nur ähnlich, da „advo“ nichts anderes als „Advokat“ bedeute.

Die Widersprechende beantragt (Bl. 48/19 d. A.),

die angegriffene deutsche Marke 302 51 095.8/38 zu löschen,
mindestens für die Dienstleistungen „Telekommunikation und
Rechtsberatung“.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Soweit die Waren und Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig ähnlich sind, besteht nach Auffassung des Senats bei den sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Übrigen verbleibt es bei der Entscheidung der Markenstelle, mit der Folge, dass die Beschwerde insoweit zurückzuweisen war.

1. Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und von der Identität und Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren bzw. Dienstleistungen andererseits ab. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon; GRUR Int. 2000, 899 - Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/TISSERAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud m. w. N.; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zwei-brüder). Nach diesen Grundsätzen sind die Dienstleistungen „Telekommunikation; Rechtsberatung“ der jüngeren Marke wegen bestehender Verwechslungsgefahr zu den Dienstleistungen „Sammeln und Liefern von Nachrichten; rechtliche Beratung“ der älteren Marke zu löschen.

1.1. Waren und Dienstleistungen sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732

- Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion). Nach der Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf identischen bzw. ähnlichen Dienstleistungen begegnen. Benutzungsfragen sind nicht zu erörtern.

Zwischen der Dienstleistung „Rechtsberatung“ der jüngeren Marke und der Dienstleistung „rechtliche Beratung“ der Widerspruchsmarke besteht Identität. Das „Sammeln und Liefern von Nachrichten“ ist in Form der elektronischen oder digitalen Nachrichtenübermittlung zwar nur ein Teilaspekt der „Telekommunikation“, als Ausschnitt dieser Dienstleistung aber hochgradig ähnlich, wenn nicht sogar identisch. Der Abstand zwischen den Vergleichsmarken muss daher groß sein.

1.2. Der Grad der Kennzeichnungskraft allgemein bestimmt sich durch Beurteilung aller relevanten Umstände, insbesondere Eigenschaften der Marke, Marktanteil, Intensität, geografische Ausdehnung, Dauer der Benutzung, Werbeaufwand (BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder). Die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke „advophone“ ist durchschnittlich. Der Zeichenbestandteil „advo“ ist keine sprachübliche oder gängige Abkürzung für den Begriff „Advokat“. „Advokat“ ist die altertümliche, insbesondere in der Schweiz noch verwendete Bezeichnung für einen Rechtsanwalt oder Rechtsbeistand (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003 [CD-ROM]) und findet im Übrigen deutschen Sprachraum in der ursprünglichen Bedeutung als Synonym für „Anwalt, Jurist, Fürsprecher“ lediglich in der Literatur noch Verwendung. Allgemeinsprachlich kommt es nur mehr in einer abwertenden, pejorativen Bedeutung im Sinne von „Winkeladvokat“ vor. In Verbindung mit der weiteren Abkürzung „phone“ von „telephone“ ist es daher zwar begrifflich verständlich, aber dennoch kein Wort der Allgemeinsprache. Es ist daher in seiner Kennzeichnungskraft nicht geschwächt.

1.3. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher, der nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet, als Ganzes wahrgenommen wird (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843 Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions) wobei die gegebenen Übereinstimmungen mehr zu berücksichtigen sind als die Unter-

schiede zwischen den Vergleichszeichen (GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Die Markenähnlichkeit ist dabei anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngesamt zu beurteilen.

Klanglich unterscheiden sich die Vergleichsmarken durch eine zusätzliche Silbe der jüngeren Marke im Wortinnern. Das Markenwort „advokatphone“ ist um die drei Buchstaben „-kat“ länger als „advophone“, und damit auch schriftbildlich von der Widerspruchsmarke zu unterscheiden. Es kommt dabei noch hinzu, dass das „o“ in der jüngeren Marke durch ein Paragrafenzeichen ersetzt wird. In begrifflicher Hinsicht sind die Vergleichsmarken allerdings unmittelbar verwechselbar. Beide Marken werden nicht anders als „Anwaltstelefon“ verstanden und bedeuten im Hinblick auf die eingetragenen Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „Rechtsberatung“ nur, dass die unkomplizierte Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme mit einem Rechtsanwalt erreicht oder vermittelt werden soll. Begriffliche Verwechslungen sind dabei insbesondere nahe liegend, wenn die begriffliche Ähnlichkeit zu wörtlichen Übereinstimmungen hinzutritt, was vorliegend der Fall ist. Da die - hier gleich lautenden - Wortanfänge im allgemeinen ohnehin stärker beachtet werden als nachfolgende Wortteile (BGH GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV) wird der Verkehr gerade dem Wortbeginn „advo-“ eine erhöhte Aufmerksamkeit widmen, nachdem dieser noch dazu eine für die deutsche Sprache ungewöhnliche Buchstabenfolge aufweist (vgl. PAVIS PROMA, verwechselt wurden auch: 32 W (pat) 356/02 Advobox/ADVOFAX; 33 W (pat) 256/02 AdvoCare/AdvoCard).

Wegen der Ähnlichkeit der eingetragenen Dienstleistungen und der bestehenden Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke war der Beschwerde daher insoweit stattzugeben.

1.4. Keine Ähnlichkeit besteht zwischen der Dienstleistung „Werbung“ der angegriffenen Marke und den Waren oder Dienstleistungen des prioritätsälteren Zeichens. Da die fehlende Warenähnlichkeit nicht durch andere Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Auflage, § 9 Rn. 71 m. w. N.), kann die Beschwerde insoweit keinen Erfolg haben. Ein Ausspruch im Tenor war erforderlich, da der Antrag der Beschwerdeführerin vom 14. Dezember 2004 „mindestens“ auf die Löschung der Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „Rechtsberatung“ gerichtet war. Dies impliziert grundsätzlich auch den Antrag auf Löschung der Dienstleistung „Werbung“ und bedeutet keine Einschränkung weder des Widerspruchs noch des Antrags. Daher war die Beschwerde bezgl. der Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts und der Löschung der Marke „adv§katphone“ im Hinblick auf die Dienstleistung „Werbung“ zurückzuweisen.

3. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften