



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 239/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 53 832

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2004 aufgehoben mit der Maßgabe, dass aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 399 03 842 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 300 53 832 für die Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt und Steuerberater“ angeordnet wird.

Gründe

I.

Die Wortbildmarke

advo@ntact

ist unter der Nummer 300 53 832 für die Dienstleistungen

„Werbung; Telekommunikation, Rechtsberatung“

in das Register eingetragen und veröffentlicht worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren und Dienstleistungen

„Software; Hardware; Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten und Datenbanken (Online und Offline), nämlich Vermietung von Zugriffszeiten, Sammeln, Aufbereiten, Bereitstellen, Archivieren, Speichern, Abrufen, Übermitteln und Liefern von Nachrichten und Informationen aller Art, einschließlich Text-, Ton- und Bilddarbietungen; Betrieb von Internet-Suchsystemen (Suchmaschinen); Bereitstellen des Zugangs zu Datennetzen, insbesondere zum Internet; Vernetzung von EDV-Anlagen und Kommunikationsanlagen; EDV-Beratungen; EDV-Schulungen; Erstellen von Computerprogrammen, insbesondere von juristischer, steuerlicher und kaufmännischer Software; Entwicklung von Projekten über Software, Hardware, EDV, Telekommunikation; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, elektronische Datenbanken und Datenträger, insbesondere Compact-Disks (CD), CD-ROM, CD-I, Videobänder (bespielt); Filme (belichtet) und andere Speichermedien, insbesondere mit gespeicherten Verzeichnissen der in einem Computer-Netzwerk angebotenen juristischen Informationen; Herausgabe von Verlagserzeugnissen in gedruckter und elektronischer Form; Verlags- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Broschüren, Hefte, Zeitschriften, Newsletter, Zeitschriften- und Zeitungsbeilagen, Vorlagebogen und Gebrauchsanleitungen und andere Druckschriften, auch elektronische, alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen, insbesondere im juristischen Bereich“

eingetragenen Wortmarke 399 03 842

ADVOcontract

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2002 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 399 03 842 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 300 53 832 für die Dienstleistungen „Telekommunikation, Rechtsberatung“ angeordnet und i. Ü. den Widerspruch zurückgewiesen. Im Umfang der angeordneten Teillöschung bestehe wegen der insoweit gegebenen Identität oder Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und der hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Marken die Gefahr von Verwechslungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Gegen diesen Beschluss hat der Inhaber der angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt. Im Laufe des Erinnerungsverfahrens ist das Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke im Wege der Teillöschung antragsgemäß auf

„Werbung; Rechtsberatung als Rechtsanwalt oder Steuerberater“

eingeschränkt worden.

Mit Erinnerungsbeschluss vom 1. Juli 2004 hat dieselbe Markenstelle, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, auf die Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke den angefochtenen Erstbeschluss aufgehoben und den Widerspruch aus der Marke 399 03 842 - vollständig - zurückgewiesen. Begründet wird diese Entscheidung im Wesentlichen damit, dass die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und die nach der teilweisen Bestandskraft des Erstbeschlusses sowie der erfolgten Teillöschung verbleibenden verfahrensgegenständ-

lichen Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt oder Steuerberater“ der angegriffenen Marke nicht so ähnlich seien, dass im Hinblick auf den Grad der gegenüberstehenden Kennzeichen eine Verwechslungsgefahr bestehe. Mit den Produkten der Widerspruchsmarke würden lediglich abstrakte Informationen und Daten aus dem juristischen Bereich zur Verfügung gestellt, jedoch keine individuelle Beratung gewährt, während bei der Rechtsberatung der angegriffenen Marke die konkrete fallbezogene Beratungsdienstleistung im Vordergrund stehe. Daraus ergebe sich eine allenfalls am äußersten Rand bewegende Ähnlichkeit der Produkte. Angesichts dessen reichten auch die geringen Unterschiede in den Marken aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung habe der Erinnerungsprüfer den Grad der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen falsch eingeschätzt. Anwaltskanzleien böten heute neben Beratungstätigkeiten online auch juristische Informationen zu verschiedenen Themen an, wie z. B. allgemeine juristische Informationen, Aufsätze, Bestimmungen oder Rechtsprechung, was die beigefügten Internet-Seiten von Anwaltskanzleien mit entsprechendem Online-Angebot zeigten. Derartige Datenbanken und Portale bildeten nicht lediglich Hilfsdienstleistungen zur juristischen Beratungstätigkeit, sondern stellten ein ergänzendes Leistungsangebot von Anwaltskanzleien dar. Ähnlichkeit bestehe weiterhin zwischen der Dienstleistung „Werbung“ der angegriffenen Marke und der Dienstleistung „Erstellen von Computerprogrammen“ der Widerspruchsmarke. Angesichts der ausgeprägten Ähnlichkeit der Marken im Klang und Schriftbild sei daher eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Anfangsbestandteils „ADVO“ stehe dem nicht entgegen, weil die Marken auch in den hinteren Bestandteilen „Contact/contract“ weitgehend übereinstimmten.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 1. Juli 2004 aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Er stützt vollumfänglich die Gründe des angefochtenen Beschlusses. Mit an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichtetem Schriftsatz vom 15. Februar 2006 hat er außerdem den Antrag gestellt, im Wege der Teillöschung die Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt oder Steuerberater“ der angegriffenen Marke durch Aufnahme des Zusatzes

„ausgenommen/ohne

- Erstellen und/oder Bereithalten von Computerprogrammen, insbesondere von juristischer, steuerlicher und kaufmännischer Software;
- Filme (belichtet) und andere Speichermedien, insbesondere mit gespeicherten Verzeichnissen der in einem Computer-Netzwerk angebotenen juristischen Informationen;
- Verlags- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Broschüren, Hefte, Zeitschriften, Newsletter, Zeitungsbeilagen, Vorlagebogen und Gebrauchsanleitungen und andere Druckschriften, auch elektronische, alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen, insbesondere im juristischen Bereich.“

einzuschränken. Damit sei der Schutzbereich der angegriffenen Marke für die Klasse 42 auf ein Maß reduziert, welches keine Überschneidungen mit den von der Widerspruchsmarke erfassten Waren und Dienstleistungen aufweise.

In einem Zwischenbescheid hat der Senat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass nach seiner Auffassung der von dem Inhaber der angegriffenen Marke erklärte Teilverzicht unwirksam sei und daher im Beschwerdeverfahren keine Berücksichtigung finden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht im Umfang der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt oder Steuerberater“ der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; BGH GRUR 2000, 506, 508 „ATTACHÉ/TISSERAND“; GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“; GRUR 2002, 626, 627 „IMS“; GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“).

Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten wurde, ist bei der Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit für die Widerspruchsmarke von den im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen.

Auch auf Seiten der angegriffenen Marke ist die Registerlage maßgeblich, da die von dem Markeninhaber im Beschwerdeverfahren beantragte Teillöschung keine Berücksichtigung finden kann. Zwar kommt dem in einem Löschungsantrag erklärtem vollständigen oder teilweisen Verzicht auf das Markenrecht nach h. M. unmittelbare Rechtswirkung zu (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 48 Rdn. 6; BGH GRUR 2001, 337, 339 „EASYPRESS“), weshalb er in einem noch anhängigen Widerspruchsverfahren grundsätzlich zu beachten ist. Dies setzt allerdings voraus, dass der Verzicht auf eine zulässige Beschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses der Marke ausgerichtet ist, weil er nur in einem solchen Fall Rechtswirkungen entfalten kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 48 Rdn. 4). Daran fehlt es vorliegend. Worauf der Senat die Beteiligten bereits in einem Zwischenbescheid hingewiesen hat, wird insoweit vom Inhaber der angegriffenen Marke eine objektiv gegenständlich nicht mögliche und damit unzulässige Einschränkung der für die Marke eingetragenen Dienstleistungen beantragt. Die in dem aufzunehmenden o. g. Zusatz aufgeführten Waren und Dienstleistungen unterfallen sämtliche nicht dem betroffenen registrierten Dienstleistungsoberbegriff „Rechtsberatung als Rechtsanwalt oder Steuerberater“. Demzufolge ist es auch nicht möglich, sie von diesem Dienstleistungsbegriff auszunehmen. Ungeachtet der objektiven Unmöglichkeit der beanspruchten Einschränkung gäbe ein solchermaßen unrichtig beschränktes Waren-/Dienstleistungsverzeichnis außerdem Anlass zu Missverständnissen und Irrtümern über den Inhalt der registrierten Dienstleistungen und würde deshalb zu nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheiten hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 674, 679 (Nr. 111 ff., insbes. Nr. 114, 115) „Postkantoor“). Auch im Hinblick darauf ist die beantragte Teillöschung als unzulässig zu beurteilen.

Beschwerdegegenständlich sind ferner nur die Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt und Steuerberater“ der angegriffenen Marke. Gegen die in dem Erstbeschluss der Markenstelle vom 19. Dezember 2002 erfolgte Zurückweisung des Widerspruchs i. Ü., d. h. für die weitere Dienstleistung „Werbung“ der angegriffenen Marke, hat die Widersprechende innerhalb der vorgeschriebenen

Frist keine Erinnerung gemäß § 64 MarkenG eingelegt, so dass der Beschluss insoweit rechtskräftig geworden ist. Darauf wurde bereits in dem Erinnerungsbeschluss zutreffend hingewiesen.

Die Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt und Steuerberater“ weisen nach Auffassung des Senats jedenfalls im Verhältnis zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen „Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten und Datenbanken (Online und Offline), nämlich ... Sammeln, Aufbereiten, Bereitstellen, Archivieren, Speichern, Abrufen, Übermitteln und Liefern von Nachrichten und Informationen aller Art, einschließlich Text-, Ton- und Bilddarbietungen; ... alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen insbesondere im juristischen Bereich“, entgegen dem angefochtenen Erinnerungsbeschluss, nicht nur eine entfernte, sondern eine wenigstens durchschnittliche Ähnlichkeit auf. So ist es einerseits möglich, dass die genannten Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke nach Art und Inhalt den Rechtsberatungsdienstleistungen der angegriffenen Marke relativ nahe kommen. Unter die betreffenden weit gefassten Dienstleistungsbegriffe aus dem Bereich der - juristischen - Online- und/oder Offline-Informationen-Dienste können auch solche fallen, bei denen juristische Informationen auf konkrete Anfrage und gegen Entgelt im Rahmen von individuellen Beratungssituationen bereitgestellt und übermittelt werden und nicht nur, wie der Erinnerungsprüfer meint, solche, bei denen als (abstraktes) Ergebnis einer Abfrage juristische Informationen zur Verfügung gestellt werden (vgl. hierzu Anlagen 8 u. 9 z. Schriftsatz der Widersprechenden v. 21. 11. 2005 betr. Online-Beratungsdienste von Rechtsanwälten). Andererseits bieten heute Anwaltskanzleien - neben der konventionellen Rechtsberatung in Form von Gesprächen und schriftlichen Stellungnahmen - in Erweiterung und Ergänzung ihres Leistungsspektrums zunehmend allgemeine juristische Informationen zu bestimmten Rechtsgebieten und Rechtsfragen online im Internet an (vgl. hierzu Anlagen 1 bis 3 z. Schriftsatz der Widersprechenden vom 6. 3. 2001; Anlagen 1 bis 6 z. Schriftsatz der Widersprechenden v. 6. 4. 2005 betr. das allg. juristische Online Informations-Angebot verschiedener

Anwaltskanzleien). Aufgrund dieser Faktoren können die beteiligten Verkehrskreise bei einer Begegnung mit den in Rede stehenden beiderseitigen Dienstleistungen - ihre Kennzeichnung mit identischen Marken unterstellt - ohne weiteres annehmen, dass sie von denselben Unternehmen erbracht werden (vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f. (Nr. 22-29) „Canon“; BGH GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“; GRUR 2004, 594, 596 „Ferrari-Pferd“).

Der Widerspruchsmarke „ADVOcontract“ wird man im Hinblick auf ihren, im Sinn von „Advokat Kontrakt“, also „(Rechts)anwaltsvertrag“, für die fraglichen Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten und Datenbanken im juristischen Bereich deutlich sprechenden Charakter nur eine - gegenüber einer reinen Fantasiewortbildung - verminderte Kennzeichnungskraft am unteren Rand des Durchschnitts zubilligen können. Entsprechendes gilt i. Ü. auch für die jüngere Marke, welche im Sinn von „Advokat Kontakt“ bzw. „(Rechts)anwaltskontakt“ ebenfalls deutlich beschreibende Anklänge für Rechtsberatungsdienstleistungen besitzt.

Aber auch wenn infolge der Kennzeichnungsschwäche der prioritätsälteren Marke die Unterschiede zwischen den Marken zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr - selbst bei ihrem Einsatz auf ohne weiteres ähnlichen Dienstleistungen - nicht sonderlich ausgeprägt zu sein brauchen, halten die Vergleichszeichen gleichwohl den hierzu erforderlich geringen Abstand zumindest in klanglicher Hinsicht nicht mehr voneinander ein. In dem insoweit maßgeblichen Gesamteindruck, bei dem auch der Einfluss übereinstimmender beschreibender oder kennzeichnungsschwacher Bestandteile mit zu berücksichtigen ist (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“), stimmen die beiden Markennamen, die mit Ausnahme des zusätzlichen Konsonanten „r“ in der Widerspruchsmarke, welcher nach dem markanten Sprenglaut „t“ zu Beginn der Schlussilbe zudem leicht zu überhörenden ist, vollständig überein. Insoweit vermag auch der unterschiedliche Sinngelalt der hinteren Wortbestandteile „-Contact“ und „-contract“ (s. oben) das hinreichend sichere Auseinanderhalten der Marken nicht zu gewährleisten (vgl. hierzu EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 20) „PICASSO“;

BGH GRUR 2003, 1044, 1046 „Kelly“), da angesichts des hohen Maßes an phonetischer Übereinstimmung den Verkehrsteilnehmern im Fall des erwartungsgemäßen Verhörens der abweichende Begriffsgehalt regelmäßig nicht bewusst werden wird (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 155 m. w. N. aus der Rspr.).

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand kein Anlass.

gez.

Unterschriften