



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 34/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. September 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 72 300

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Dezember 2003 und 17. Dezember 2004 aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 301 72 300

ADAK-Abschleppdienste Auto-Kraft

für die Dienstleistungen

„Abschleppen und Bergen von Kraftfahrzeugen; Reparatur von Kraftfahrzeugen im Pannendienst; Reinigungsarbeiten, nämlich Beseitigung von Öl und Extremschmutz; Absicherung von Unfallstellen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der u. a. für die Dienstleistungen

„Reparatur, Instandsetzung und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen und Fahrrädern; auch im Pannendienst auf der Straße; Abschleppen und Bergen von Kraftfahrzeugen; Instandsetzung von Kraftfahrzeugen, auch im Pannendienst auf der Straße“

eingetragenen älteren Marke 398 26 729

ADAC.

Die Markenstelle hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, trotz teilweiser Identität der beiderseitigen Dienstleistungen und auch bei zu Gunsten der Widersprechenden unterstellter erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke unterscheide sich insgesamt auf Grund der in ihr enthaltenen Wortbestandteile „Abschleppdienste Auto-Kraft“ von der Widerspruchsmarke deutlich. Der Buchstabenfolge „ADAK“ komme innerhalb der angegriffenen Marke keine den Gesamteindruck prägende Stellung zu, weil der Verkehr den Bestandteil „Auto-Kraft“ nicht vernachlässige, da er „Kraft“ in der Regel als Familiennamen verstehe. Der Abstand der Marken sei aber selbst dann noch ausreichend, wenn zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt werde, dass Teile des Verkehrs aus der angegriffenen Mehrwortmarke den Bestandteil „ADAK“ herausgriffen, weil dieser wie ein Wort ausgesprochen werde und deshalb ein deutlich anderes Klangbild aufweise als die als Folge von Einzelbuchstaben ausgesprochene Widerspruchsmarke. Bei dieser Aussprache unterschieden sich auch die jeweiligen Endkonsonanten „K“ und „C“ deutlich voneinander.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, zwischen den Marken bestehe angesichts teilweise identischer und im übrigen hochgradig ähnlicher Dienstleistungen sowie erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dem Bestandteil „ADAK“ komme innerhalb der angegriffenen Marke schon deshalb eine prägende Stellung zu, weil er den übrigen Markenbestandteilen vorge stellt und in Großbuchstaben dargestellt sei. Außerdem handele es sich bei den weiteren Markenbestandteilen „Abschleppdienste“ und „Auto-Kraft“ um rein beschreibende Angaben. Für den Bestandteil „Abschleppdienste“ liege dies auf der Hand. Aber auch „Auto-Kraft“ weise einen beschreibenden Begriffsgehalt auf, weil Abschleppdienste durch die Kraft von Autos erbracht würden. Auch wenn davon ausgegangen werde, dass ein Teil des Verkehrs in „Kraft“ einen Familiennamen sehe, sei zu berücksichtigen, dass solche Namen als Hersteller- bzw. Anbieterangaben gegenüber den weiteren Markenteilen eher in den Hintergrund träten. Da der Verkehr dazu tendiere, Abkürzungen zu verwenden, werde er sich auch bei der angegriffenen Marke der Abkürzung „ADAK“ bedienen. Der Beurteilung der Markenähnlichkeit dürfe nicht nur eine Aussprache der Widerspruchsmarke als Abfolge von einzelnen Buchstaben zugrunde gelegt werden, weil dies dazu führe, dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in unzulässiger Weise wegen und trotz ihrer Bekanntheit auf die buchstabengetreue Aussprache reduziert werde. Ferner sei es unzulässig, bei der Aussprache des Bestandteils „ADAK“ der angegriffenen Marke ausschließlich von einer Wiedergabe als Wort auszugehen, weil es sich bei diesem Markenbestandteil ersichtlich um eine Abkürzung handele, die aus den Anfangsbuchstaben der in der Marke folgenden Wörter gebildet sei. Der Beurteilung der Markenähnlichkeit sei deshalb eine Aussprache von „ADAK“ und „ADAC“ als Wort und als Buchstabenfolge zugrunde zu legen. Bei einer Aussprache dieser Markenbestandteile als Buchstabenfolgen überwiegen die Übereinstimmungen deutlich gegenüber den Abweichungen. Bei einer Aussprache als Wörter sei sogar von klanglicher Identität auszugehen.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe, für zutreffend und macht sich die Begründung der angegriffenen Beschlüsse zu eigen. Ergänzend trägt er vor, der Markenbestandteil „Abschleppdienste Auto-Kraft“ trete nicht hinter dem Bestandteil „ADAK“ zurück. Zudem sei dieser vom Verkehr als Wort verstandene Bestandteil der angegriffenen Marke zweisilbig, während die dem Verkehr als Buchstabenabfolge geläufige Widerspruchsmarke viersilbig ausgesprochen werde. Bei einer solchen Aussprache wiesen auch die Schlusslaute „K“ und „C“ deutliche Unterschiede auf. In schriftbildlicher Hinsicht reichten die Unterschiede der Marken ebenfalls aus, um diese auseinanderhalten zu können.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als begründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht entgegen der in den angegriffenen Beschlüssen vertretenen Auffassung die Gefahr klanglicher Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Mar-

ken, der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (EuGH GRUR Int. 1999, 734 – Lloyd/Loints; BGH GRUR 2005, 513 – Ella May/MEY). Hiervon ausgehend bedarf es im vorliegenden Fall angesichts der weitgehenden Identität und im übrigen hochgradig ähnlichen Ähnlichkeit der beiderseits beanspruchten Dienstleistungen und der in Folge ihrer langjährigen und umfangreichen Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eines überdurchschnittlich deutlichen Abstands der Marken, den die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht einhält.

Die Dienstleistungen „Abschleppen und Bergen von Kraftfahrzeugen; Reparatur von Kraftfahrzeugen im Pannendienst“, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, sind mit den Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, identisch. Die weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Reinigungsarbeiten, nämlich Beseitigung von Öl und Extremschmutz“ sowie „Absicherung von Unfallstellen“ weisen mit den Pannen- und Bergungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit auf, weil sie häufig ebenfalls von den die Bergung von Fahrzeugen durchführenden Unternehmen mitübernommen werden. Zumindest handelt es sich insoweit aber um einander ergänzende Dienstleistungen.

Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Inland auf dem Gebiet der Pannenhilfe- und Abschleppdienstleistungen ist auf Grund der jahrzehntelangen Tätigkeit und Marktführerschaft der Widersprechenden auf diesem Dienstleistungssektor gerichtsbekannt. Diese Bekanntheit wird auch von der Markeninhaberin nicht in Abrede gestellt. Aus ihr resultiert eine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit ein überdurchschnittlich großer Schutzzumfang der Widerspruchsmarke.

Zwischen den Marken besteht entgegen der Ansicht der Markenstelle in klanglicher Hinsicht Ähnlichkeit.

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Dabei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die Einzelheiten, weshalb die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind. Das schließt jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marken für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH Mitt. 2005, 511, 512, Nr. 28 f.). Hiervon ausgehend ist zwar festzustellen, dass sich die im vorliegenden Fall gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit auf Grund der in der angegriffenen Marke enthaltenen Wortfolge „Abschleppdienste Auto-Kraft“, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, hinreichend deutlich unterscheiden, so dass eine zur Begründung einer Verwechslungsgefahr relevante Ähnlichkeit nur dann bestehen kann, wenn dem Bestandteil „ADAK“ innerhalb der jüngeren Marke eine den Gesamteindruck prägende Stellung zukommt. Dies ist indes der Fall.

Ob einem einzelnen Markenbestandteil innerhalb einer zusammengesetzten Marke eine den Gesamteindruck prägende Stellung zukommt wird wesentlich von dessen Kennzeichnungskraft und der Kennzeichnungskraft der weiteren Markenbestandteile beeinflusst. Zumindest glatt beschreibende Bestandteile werden vom Verkehr nicht als selbständig kennzeichnende und den Gesamteindruck prägende Elemente aufgefasst, so dass diese Eigenschaft eher den anderen Zeichenteilen zugemessen wird (BGH GRUR 1998, 925, 927 - Bisotherm-Stein; GRUR 2002, 342, 344 – ASTRA/ESTRA-PUREN). Innerhalb der angegriffenen Marke handelt es sich bei dem Wort „Abschleppdienste“ um einen die fraglichen Dienstleistungen

beschreibenden, kennzeichnungsschwachen Bestandteil. Auch die ihm nachfolgende Wortfolge „Auto-Kraft“ verfügt nur über eine deutlich verminderte Kennzeichnungskraft, weil ihr der Durchschnittsverbraucher in rechtserheblichem Umfang nur einen Hinweis darauf entnehmen wird, dass die Dienstleistungen des Abschleppens und Bergens mit Auto-Kraft, also mittels Einsatzes der Motorkraft eines Kraftfahrzeugs erbracht werden. Hingegen ist die am Wortanfang der angegriffenen Marke stehende Bezeichnung „ADAK“ prägend. Zwar ist sie aus den Anfangsbuchstaben der nachfolgenden Begriffe „Abschlepp“, „dienste“, „Auto“ und „Kraft“ gebildet, was auch ein rechtserheblicher Teil der Durchschnittsverbraucher der fraglichen Dienstleistungen unschwer erkennen wird. Derartigen, aus den Anfangsbuchstaben beschreibender Begriffe gebildeten Buchstabenfolgen kommt jedoch, sofern es sich nicht um im Verkehr bereits geläufige, zur Beschreibung verwendete Abkürzungen handelt, von Haus aus grundsätzlich eine normale Kennzeichnungskraft zu (BGH GRUR 2002, 1067, 1068 f. – DKV/OKV).

Dass es sich bei dem Bestandteil „ADAK“ der angegriffenen Marke um eine im Verkehr geläufige beschreibende Angabe handelt, hat weder die Markeninhaberin vorgetragen noch konnte der Senat entsprechende dahingehende Feststellungen treffen, so dass bei diesem Markenbestandteil von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen ist.

Die Frage der Prägung des Gesamteindrucks eines zusammengesetzten jüngeren Zeichens kann auch nicht losgelöst von der prioritätsälteren Marke beantwortet werden. Vielmehr ist bei der Beantwortung der Frage, durch welche Bestandteile die jüngere Kennzeichnung geprägt wird, die gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen, weil der Verkehr einem Zeichen mit gesteigerter Kennzeichnungskraft, das identisch oder in verwechselbar ähnlicher Form in ein anderes Zeichen übernommen wird, auch in dem zusammengesetzten Zeichen eine prägende Wirkung entnimmt (BGH GRUR 2002, 880 – City Plus; GRUR 2005, 513 – MEY/Ella May). Bei Zugrundelegung dieses Erfahrungssatzes kommt dem Bestandteil „ADAK“ innerhalb der angegriffenen Marke selbst dann noch eine selbständig kennzeichnende Stellung zu, wenn zu Gunsten der Wider-

sprechenden unterstellt wird, dass der Verkehr den in ihr enthaltenen weiteren Bestandteil „Auto-Kraft“ als Hinweis auf ein Autohaus versteht, das unter dem Familiennamen „Kraft“ geführt wird.

Auch der Umstand, dass der Bestandteil „ADAK“ sich am Wortanfang einer längeren Bezeichnung findet und als einziger der in der angegriffenen Marke enthaltenen Wörter in Großbuchstaben wiedergegeben ist, ist geeignet, den Durchschnittsverbraucher dazu zu veranlassen, in „ADAK“ den prägenden Markenteil zu sehen und die Gesamtmarke mündlich nur mit diesem Bestandteil zu benennen.

Der die angegriffene Marke nach den vorstehenden Darlegungen prägende Bestandteil „ADAK“ weist mit der Widerspruchsmarke eine große klangliche Ähnlichkeit auf.

In die Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit sind alle im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten einzubeziehen. Hierbei sind die allgemeinen Ausspracheregeln zu beachten, die auch bei Wortneubildungen Anwendung finden (OLG Stuttgart GRUR-RR 2005, 307, 308 – e-motion/iMOTION).

Die einander vorliegend gegenüberstehenden Bezeichnungen „ADAK“ und „ADAC“ bestehen jeweils aus einer Buchstabenabfolge, die auf Grund des Wechsels von Konsonanten und Vokalen von Haus aus sowohl als zweisilbige Wörter mit der übereinstimmenden Silbengliederung „A-DAK“ bzw. „A-DAC“ als auch als vier Einzelbuchstaben aussprechbar sind. Bei einer Aussprache als zweisilbige Wörter, die auch bei der Widerspruchsmarke nicht auszuschließen und – wenn auch deutlich seltener als die buchstabengemäße Wiedergabe – im Verkehr tatsächlich festzustellen ist, obwohl die Widersprechende selbst sich als „A-D-A-C“ bezeichnet, besteht zwischen den Markenwörtern klanglich Identität, weil der Buchstabe „C“ als Schlusslaut von Wörtern regelmäßig wie ein „K“ ausgesprochen wird.

Auch bei einer Aussprache der Bezeichnungen „ADAK“ und „ADAC“ als Folge von Einzelbuchstaben besteht zwischen diesen eine erhebliche klangliche Ähnlichkeit, weil sie in drei von vier Buchstaben übereinstimmen und sich auch innerhalb der jüngeren Bezeichnung die aus der Widerspruchsmarke bekannte, klanglich auffällige und einprägsame, durch den gleichen Vokal „D“ unterbrochene Wiederholung der Vokale „A“ wiederfindet. Demgegenüber reicht die klangliche Abweichung der Bezeichnungen in den Endbuchstaben „K“ und „C“ bei der Identität bzw. Nähe der beiderseitigen Dienstleistungen und der Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht aus, um die Gefahr klanglicher Verwechslungen auszuschließen.

Soweit die Markeninhaberin eine Aussprache des Bestandteil „ADAK“ ihrer Marke als Folge von Einzelbuchstaben wegen des wortartigen Aufbaus für unwahrscheinlich hält, vermag dies eine Einbeziehung dieser Aussprachemöglichkeit in die Ähnlichkeitsprüfung nicht auszuschließen. Zwar mag es sein, dass die zwanglos mögliche Aussprache dieses Markenbestandteils als Wort grundsätzlich eher naheliegt als eine Aussprache als Folge von Einzelbuchstaben. Ausnahmsweise kann aber auch eine regelwidrige Aussprache zu berücksichtigen sein, wenn die ältere Marke einen erheblichen Bekanntheitsgrad im Verkehr aufweist und häufig oder immer in einer bestimmten Weise ausgesprochen wird; denn ein solcher Sprachgebrauch kann stilbildend wirken, so dass dann auch jüngere, ähnliche Kennzeichnungen nach Art der bekannten Marke wiedergegeben werden (BGH GRUR 2004, 239 – DONLINE). Dies gilt auch im vorliegenden Fall, in dem die Verfahrensbeteiligten auf gleichen bzw. nahe beieinander liegenden Dienstleistungsgebieten tätig werden und die Widerspruchsmarke überwiegend als Buchstabenfolge im Verkehr bekannt ist, was die Erwartung rechtfertigt, dass der Durchschnittsverbraucher auch den ähnlich aufgebauten Bestandteil „ADAK“ der angegriffenen Marke entsprechend den bekannten Aussprachegepflogenheiten bei der Widerspruchsmarke wiedergegeben wird.

Bei dieser Sach- und Rechtslage ist der Beschwerde der Widersprechenden stattzugeben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richterin Prietzel-Funk ist
wegen Abordnung an den
BGH an der Unterschrift
gehindert.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Bb