



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 545/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 18 528

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 5. Februar 2013

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die Markeninhaberin ist die am 15. März 2007 angemeldete Wortmarke

jurteil

seit dem 27. Februar 2008 in das Register eingetragen, und zwar - soweit für das Beschwerdeverfahren von Bedeutung - für die Dienstleistungen

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 45: juristische Dienstleistungen.

Die Eintragung beruht auf einer Entscheidung des Erinnerungsprüfers, nachdem der Erstprüfer die Anmeldung wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen hatte. Die Eintragung ist am 28. März 2008 veröffentlicht worden.

Die Widersprechende hat am 26. Juni 2008 aus ihrer Wortmarke 398 66 205

JurCall

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist seit dem 22. Dezember 1998 unter anderem eingetragen für

Versicherungswesen; Telekommunikation.

Die Widersprechende hat den Widerspruch zunächst gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke gerichtet. Sie hat die Auffassung vertreten, dass zwischen den beiden Marken Verwechslungsgefahr bestehe. Insbesondere besitze die Widerspruchsmarke einen hohen Grad an Kennzeichnungskraft; die angegriffene Marke halte den gebotenen Abstand nicht ein.

Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Außerdem hat sie die Meinung vertreten, dass keine Verwechslungsgefahr vorliege. Die Widersprechende hat daraufhin Unterlagen zur Benutzung ihrer Marke vorgelegt.

Mit Beschluss vom 27. Juni 2011 hat die Markenstelle für Klasse 36 den Widerspruch zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Eine Glaubhaftmachung sei für den Zeitraum von März 2003 bis März 2008 und von Juni 2006 bis Juni 2011 erforderlich. Dagegen seien hier nur einzelne Unterlagen aus dem Jahr 2009 vorgelegt worden. Angaben über Umfang, Zeitraum und Ort der Benutzung seien im Übrigen nicht gemacht worden.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie erklärt, den Widerspruch nur noch gegen die Dienstleistungen Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Telekommunikation, Rechtsberatung der angegriffenen Marke zu richten. Der Widerspruch werde nur noch auf die eigenen Dienstleistungen Versicherungswesen und Telekommunikation gestützt.

Die Widersprechende trägt vor, dass sie ihre Marke in den letzten Jahren umfangreich genutzt habe. Hierzu legt sie eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der J... GmbH vom 26. Juli 2011 vor, außerdem einen Ausdruck der Internetseite www.jurcall.de, Ausdrücke von Google-Suchergebnissen und weitere Unterlagen.

Außerdem wiederholt die Widersprechende ihre bereits vor der Markenstelle vertretene Auffassung, wonach Verwechslungsgefahr vorliege. Insbesondere seien die beiden Zeichen einander im Schriftbild ähnlich und der Bedeutungsgehalt sei identisch. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als gesteigert, mindestens als normal zu beurteilen. Einen beschreibenden Anklang habe die Marke nicht; es handle sich um eine im deutschen Sprachgebrauch nicht übliche Phantasiebezeichnung.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des DPMA (Az. 307 18 528.1) vom 27. Juni 2011 aufzuheben und dem Widerspruch aus der Marke 398 66 2005.3 stattzugeben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt weiterhin die Auffassung, dass die beiden Zeichen einander nicht hinreichend ähnlich seien; daher bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Der Senat hat einen schriftlichen Hinweis erteilt; die Beteiligten haben hierzu Stellung genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Maßgeblich ist, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.).

Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48)

- BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast).

2.

Die Widerspruchsmarke ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nur von unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft, da sie einen deutlichen beschreibenden Anklang enthält.

„Jur“ ist eine geläufige Abkürzung für „juristisch“, die von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden wird (vgl. BPatG vom 13.11.2001, 27 W (pat) 275/00 - JURA COM/JurComSult; BPatG vom 5.3.2009, 30 W (pat) 73/08 - doc-jur; BPatG vom 12.7.2011, 33 W (pat) 40/10 - JurHelp). „Call“ ist das englische Wort für „Anruf“. Es gehört zum Grundwortschatz des Englischen, dessen Verständnis von den inländischen Verkehrskreisen zu erwarten ist, und hat umfangreichen Eingang in die deutsche Werbesprache gefunden (vgl. BPatG vom 14.2.2001, 29 W (pat) 277/99 - Business Call; BPatG vom 11.7.2001, 29 W (pat) 50/00 - CallConcept; BPatG vom 14.5.2003, 29 W (pat) 83/01 - CallOnline; BPatG vom 2.7.2003, 29 W (pat) 102/01 - Call 2 day; BPatG vom 3.6.2004, 25 W (pat) 202/02 - Callserver).

Aus der Zusammensetzung von zwei geläufigen Elementen kann sich zwar ein originelles, nicht beschreibendes Gesamtzeichen ergeben. Insofern ist der Widersprechenden darin zu folgen, dass die Doppeldeutigkeit von „Jur“ in Verbindung mit dem englischen Wort „Call“ („juristischer Anruf“ oder „Dein Anruf“) dem Zeichen eine gewisse Originalität verleiht und von einem rein beschreibenden Verständnis fortführt. Ob das Zeichen deshalb als schutzfähig erscheint (vgl. BPatG vom 21.9.2010, 29 W (pat) 149/10 - JUR DAY), ist im Widerspruchsverfahren nicht zu entscheiden. Hier kommt es darauf an, dass das Zeichen trotz seiner Doppeldeutigkeit mindestens einen deutlichen beschreibenden Anklang enthält (vgl. bereits BPatG vom 9.12.2004, 25 W (pat) 247/03 - JUCALL/JurCall). Wird das Zeichen nicht nur gehört, sondern gesehen, dann drängt sich dem angemessen auf-

merksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2008, 608 (Rn. 67) - EUROHYPO; BGH GRUR 2009, 411 (Nr. 8) - STREETBALL; BGH GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy) auf, dass „Jur“ in dieser Schreibweise auf einen „juristischen“ Inhalt der angebotenen Dienstleistungen anspielt. Einer analysierenden Betrachtung bedarf es dafür nicht. Die Kombination eines deutschen Wortelementes mit einem englischen Wortelement ist nicht so ungewöhnlich, dass sie dem Verständnis entgegenstehen würde (vgl. BPatG vom 16.10.2012, 33 W (pat) 544/10 - myimmo).

Enthält die Widerspruchsmarke einen deutlich erkennbaren beschreibenden Anklang, so reicht das aus, um ihre Kennzeichnungskraft zu schwächen (vgl. BPatG vom 6.6.2012, 26 W (pat) 30/11 - Perisecco/Riesecco). Für eine besonders erhöhte Bekanntheit, die möglicherweise ausreichen könnte, um die originäre Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke auszugleichen, lassen sich dem Vortrag der Widersprechenden keine hinreichenden Anhaltspunkte entnehmen.

3.

Die beiden Zeichen sind einander klanglich und im Schriftbild nur entfernt ähnlich. Allenfalls begrifflich besteht eine gewisse Zeichenähnlichkeit.

a)

Gegen eine Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen spricht, dass das beiden Zeichen gemeinsame Element „jur“ bzw. „Jur“ mit Bezug auf die verfahrensrelevanten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke als beschreibend erscheint. Es handelt sich um eine ohne weiteres verständliche Abkürzung für „juristisch“ (oben II. 2.). Das Element kann darauf hinweisen, dass es sich bei den angebotenen Dienstleistungen des Versicherungswesens um Rechtsschutzversicherungen handelt. Bei Dienstleistungen aus dem Bereich der Telekommunikation kann es mitteilen, dass sie eine telefonische Rechtsberatung ermöglichen sollen.

Weder die angegriffene Marke noch die Widerspruchsmarke werden deshalb durch das Element „Jur“ geprägt. Die Annahme, dass auch das Element „Call“ zur Beschreibung geeignet sein könnte, steht dem nicht entgegen.

b)

In klanglicher Hinsicht kann nur von einer entfernten Ähnlichkeit gesprochen werden.

Beide Zeichen bestehen aus zwei Silben, deren Klang jeweils durch den in der Silbenmitte stehenden Vokal bestimmt wird. Beide Zeichen werden eher auf der zweiten Silbe betont werden. Das gilt insbesondere für die Widerspruchsmarke, bei der „Call“ das Hauptwort darstellt, das durch das vorangestellte „Jur“ („Dein“ oder „juristisch“) lediglich näher bezeichnet wird. Die zweite Silbe wird bei der Widerspruchsmarke als langes, dunkles „o“ ausgesprochen werden („k l“). Das entspricht der englischen Aussprache, deren Kenntnis beim inländischen Publikum vorauszusetzen ist. Die Aussprache als kurzes „a“ (wie in „kalt“) liegt fern, weil sich das Element „Call“ auch durch die Binnengroßschreibung des ersten Buchstabens deutlich erkennbar als eigenständiges englisches Wort darstellt.

Die zweite Silbe der angegriffenen Marke wird am ehesten mit kurzem „e“ (wie in „schnell“) ausgesprochen werden. Auch eine Aussprache mit langem „e“ (wie in „Seele“) ist möglich, wenn sie auch eher fernliegen dürfte.

Die Aussprache der zweiten Silbe (auf der beide Zeichen am ehesten betont werden) ist damit deutlich verschieden. Da beide Zeichen nur aus zwei Silben bestehen, ergibt sich daraus ein erheblicher klanglicher Unterschied. Der Sachverhalt liegt insofern deutlich anders als bei den Zeichen „JUCALL“ und „JurCall“, bei denen eine klangliche Ähnlichkeit bejaht worden ist (BPatG vom 9.12.2004, 25 W (pat) 247/03 - JUCALL/JurCall).

c)

Auch optisch sind die beiden Zeichen einander nur entfernt ähnlich.

Die angegriffene Marke besteht aus sechs Buchstaben, die Widerspruchsmarke aus sieben Buchstaben. Die ersten drei Buchstaben und der letzte Buchstabe sind - abgesehen von der Groß- bzw. Kleinschreibung - identisch. Die angegriffene Marke enthält somit zwei Buchstaben („te“), die sie von den an der entsprechenden Stelle stehenden Buchstaben der Widerspruchsmarke („Cal“) unterscheiden. Diese jeweils unterschiedlichen Buchstaben sind einander im Schriftbild nicht ähnlich. Insbesondere die jeweils die zweite Silbe einleitenden Buchstaben („t“ und „C“) können nicht miteinander verwechselt werden.

Die Widersprechende weist zwar zutreffend darauf hin, dass das Publikum in der Regel dem Wortanfang besondere Beachtung zuwendet, und dass dieser bis zum dritten Buchstaben bei beiden Zeichen übereinstimmt. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass der vierte und fünfte Buchstabe nicht mehr aufmerksam wahrgenommen werde. Insbesondere die jeweils vierten Buchstaben leiten die zweite Silbe ein, was bei der Widerspruchsmarke durch die Binnengroßschreibung unterstrichen wird, und können deshalb besondere Aufmerksamkeit erwarten. Insgesamt kann daher nur eine entfernte Ähnlichkeit der Marken im Schriftbild angenommen werden.

d)

Begrifflich sind die beiden Zeichen einander insofern ähnlich, als sie jeweils auf einen „juristischen Telefondienst“ hinweisen oder anspielen (vgl. für die Widerspruchsmarke oben II. 2.).

4.

Die gebotene Gesamtwürdigung ergibt, dass keine Verwechslungsgefahr besteht. Das gilt auch, soweit einander identische Dienstleistungen gegenüberstehen.

a)

Soweit die Zeichen einander klanglich und im Schriftbild nur entfernt ähnlich sind, kann dieser Umstand durch die Identität der Dienstleistungen nicht ausgeglichen werden. Das würde auch dann gelten, wenn die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als durchschnittlich zu bewerten wäre. Es ist nicht zu erwarten, dass der Verkehr Angebote auf denselben Anbieter oder auf wirtschaftlich miteinander verbundene Anbieter zurückführt, wenn diese Angebote miteinander nur entfernt ähnlichen, keine erhöhte Verkehrsbekanntheit genießenden Marken gekennzeichnet sind.

b)

Auch auf eine gewisse begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen kann eine Verwechslungsgefahr nicht gestützt werden; denn diese Ähnlichkeit beruht auf der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke (oben II. 2.) und auf ihrer Anlehnung an eine beschreibende Angabe.

Ist eine Marke für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar eng an eine beschreibende Angabe angelehnt, dann ist ihr Schutzzumfang eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleichkommen würde (für das Verletzungsverfahren BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVirus/AntiVir; BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 39) - pjur/pure; für das Widerspruchsverfahren BPatG vom 8.8.2007, 32 W (pat) 63/06 - Vitaminis/Vitaminos; BPatG vom 25.3.2010, 25 W (pat) 46/09 - Panero/Panerie; BPatG GRUR 2012, 67 - Panprazol/PANTOZOL). Ein an einen beschreibenden Begriff angelehntes Zeichen ist nur insofern uneingeschränkt zu schützen, als es um das Verhältnis zu anderen Bezeichnungen geht, die in gleicher oder ähnlicher Weise an den beschreibenden oder freizuhaltenden Begriff angelehnt sind (BGH GRUR 2008, 803

(Nr. 22) - HEITEC; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage § 14 Rn. 560). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor.

Unterstellt man, dass das angegriffene Zeichen als Kurzwort für ein „juristisches Telefonat“ verstanden wird, dann besteht die Übereinstimmung der beiden Zeichen ausschließlich darin, dass sie auf einen juristischen Telefondienst anspielen. Dabei handelt es sich um eine Angabe, die einem beschreibenden Merkmal der noch verfahrensrelevanten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke (Versicherungswesen und Telekommunikation) sehr nahekommt. Die Widerspruchsmarke und die angegriffene Marke sind in unterschiedlicher Weise an diese freihaltebedürftige Angabe angelehnt.

Die Widerspruchsmarke verwendet das englische Wort „Call“ für Anruf, das sie durch die Binnengroßschreibung als eigenständiges Element herausstellt. Indem sie ein englisches Wort verwendet, lässt sie das vorausgehende „Jur“ klanglich als doppeldeutig in Richtung auf „your“ erscheinen. Dagegen verwendet die angegriffene Marke die Silbe „tel“, die als Abkürzung für „Telefon“ oder „telefonisch“ verstanden werden kann. Die zweite Silbe ist hier nicht durch Binnengroßschreibung hervorgehoben. Da „tel“ kein englisches Wort und auch nicht als Abkürzung eines englischen Wortes zu verstehen ist, gewinnt „jur“ in der angegriffenen Marke keine doppelte Bedeutung. Die angegriffene Marke erscheint lediglich als Aneinanderreihung von Abkürzungen („jur“ und „tel“). Dagegen kann die Widerspruchsmarke als Kombination einer Abkürzung („Jur“) mit einem vollständigen Wort („Call“) gelesen werden; bei klanglicher Wahrnehmung kann sie aber auch als sinnvolle englische Wortfolge („your“ und „call“) verstanden werden.

Das sind erhebliche Unterschiede. Der Schutz der Widerspruchsmarke würde unter diesen Umständen darauf hinauslaufen, dass die Widersprechende ein Monopol an solchen Zeichen hätte, die unter Verwendung von Kürzeln auf einen juristischen Telefondienst anspielen. Das wäre mit den oben dargelegten Rechtsprechungsgrundsätzen nicht vereinbar.

Unterstellt man dagegen, dass das angegriffene Zeichen nicht als Anspielung auf einen juristischen Telefondienst verstanden wird, dann besteht schon keine begriffliche Zeichenähnlichkeit. Die Zeichen können auch dann nicht miteinander verwechselt werden.

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI