

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 7/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. August 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 27 106

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. August 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für die Dienstleistung „Dienstleistung einer Werbeagentur“ am 7. April 2000 angemeldeten und am 15. Januar 2002 registrierten Marke 300 27 106

Avenue Advertising

aufgrund der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarkenanmeldung 1 436 575

AVENUE A

am 5. Mai 2002 Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet:

Werbung und Geschäfte, nämlich Werbeplanung, Vermietung von Werbeflächen; Marktforschung zur Erleichterung der Werbung, unter anderem der Online-Werbung; Management von Werbe-

kampagnen für Dritte über ein weltweites Kommunikationsnetz; Beratungsleistungen, nämlich Beratung im Bereich Werbung; Verbreitung von Werbeanzeigen, Werbeschriften; Verbreitung von Werbematerial; Vermietung von Werbematerial, Vermietung von Werbeflächen.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat den Widerspruch durch Erstprüferbeschuß vom 28. Oktober 2002 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr grundsätzlich auf den jeweiligen Gesamteindruck beider Marken abzustellen sei. Dem gemeinsamen Markenwort Avenue sei bei der angegriffenen Marke das Wort „Advertising“ und bei der Widerspruchsmarke der Buchstabe „A“ nachgestellt. Somit unterschieden sich beide Marken deutlich in der Schriftlänge aber auch in der Aussprache. Das „A“ könne nicht als übliche Abkürzung von Advertising aufgefasst werden. Die bekannte Abkürzung von Advertising sei „Ad“. Auch könne der gemeinsamen Markenbestandteil „Avenue“ nicht als allein prägend angesehen werden. „Avenue“ werde als eine Art Etablissement bezeichnet und benutzt, so dass diesem Begriff keine hohe Kennzeichnungskraft zuerkannt werden könne. Dies trage dazu bei, dass die Marken in ihrer Gesamtheit aufzunehmen seien. Zwar sei der Widersprechenden darin zuzustimmen, dass „Advertising“ für „Dienstleistung einer Werbeagentur“ nicht als schutzfähiges Markenwort in Betracht komme und dass auch der Vokal „A“ allenfalls kennzeichnungsschwach sei. Jedoch verschmolzen beide Marken jeweils zu einer sinngemäßen Einheit, die keine isolierte Benennung des gemeinsamen Markenanfangs „Avenue“ erwarten lasse.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, dass die angegriffene Marke den nicht schutzfähigen Bestandteil „Advertising“ aufweise, so dass die beteiligten Verkehrskreise in dieser Bezeichnung lediglich die zu erbringenden Dienstleistungen sähen. Es stünden sich zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Marken „Avenue“ und „AVENUE A“ gegenüber. Diese seien für identische Dienstleistungen hochgradig miteinander ver-

wechselbar. Erschwerend komme in diesem Zusammenhang hinzu, dass es sich bei dem Buchstaben „A“ um einen Zeichenbestandteil mit geringer Kennzeichnungskraft handle, der zur Prägung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke nicht viel beitragen könne.

Auch bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr. Aufgrund der Originalität der Bezeichnung „Avenue“ für Dienstleistungen im Bereich der Werbung würden die beteiligten Verkehrskreise die Bezeichnungen auf jeden Fall gedanklich miteinander in Verbindung bringen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Eintragung der Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass „Advertising“ lediglich einen Teil der Dienstleistungen einer Werbeagentur beschreibe. Selbst wenn man „Advertising“ als beschreibenden Bestandteil ansehen würde, stünden sich „Avenue“ und „Avenue A“ gegenüber, so dass auch insoweit eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen nicht für gegeben, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen hat.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 734, 836 - Loyd; BGH 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH aaO - Loyd; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 - Honka). Die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren stehen in einer Wechselwirkung, so dass zB ein geringerer Grad der Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw durch einen höheren Grad an Ähnlichkeit ausgeglichen werden kann (stRspr vgl. BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/ETOP). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

1. Nachdem Benutzungsfragen nicht angesprochen worden sind, ist für die Frage der Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die „Dienstleistungen einer Werbeagentur“ der angegriffenen Marke sind identisch mit der Dienstleistung „Werbung“ der Widerspruchsmarke.

2. Zu Gunsten der Widersprechenden geht der Senat von einer normalen Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke aus, auch wenn einige Anzeichen für eine eher etwas geringere Kennzeichnungskraft sprechen. Der Markenbestandteil „Avenue“ findet in zahlreichen Wortzusammensetzungen von Marken der Klasse 35 Ver-

wendung. Der Buchstabe „A“ kann zum einen eine Vorrangstellung im Sinne von „1A“ andeuten, andererseits Teil einer Serie mit den Buchstaben A, B, C ff sein.

3. Den insoweit erforderlichen erheblichen Abstand halten die sich gegenüberstehenden Marken allerdings in jeglicher Hinsicht noch ein.

Der Senat geht nicht davon aus, dass die angegriffene Marke im vorliegenden Fall lediglich durch den Bestandteil „Avenue“ geprägt ist. Grundsätzlich ist es nämlich nicht zulässig aus einer angegriffenen jüngeren Marke ohne weiteres ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn einem der Markenteile eine so eigenständig kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zukommt, dass darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werden kann (BGH GRUR 1996, 775 - SaliToft; GRUR 1998, 930 - Fläminger). Dafür gibt es im vorliegenden Fall keine ausreichenden Anhaltspunkte.

Zwar trägt die Widersprechende zutreffend vor, dass der Markenbestandteil „Advertising“ bezüglich der Dienstleistungen einer Werbeagentur einen rechtserheblich beschreibenden Anklang enthalte, da „Advertising“ der englische Ausdruck für „Reklame“, „Werbung“ (vgl Langenscheidts Handwörterbuch Englisch/Deutsch 1998, S 39) ist und damit die wesentliche Tätigkeit der Markeninhaberin zum Gegenstand hat. Aber auch bezüglich des Markenbestandteils „Avenue“ im Sinne einer Etablissementbezeichnung kann ohne weiteres ein beschreibender Bezug zu der angemeldeten Dienstleistung hergestellt werden. Auf diesem Dienstleistungsbereich findet der Begriff auch bereits mehrfach Verwendung, wie sich aus den Recherchen des Senats ergeben hat. So wird bspw unter dem Begriff „1st web avenue“ ein Webguide für das Internet angeboten (www.1.wa.de), unter „Virtual Avenue“ sind ebenfalls Dienstleistungen im Werbebereich zu finden (www.webmasterpro.de). Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass ein erheblicher Anteil der angesprochenen Verkehrskreise - hier im wesentlichen ein Fach-

publikum - die angegriffene Marke als Gesamtbegriff wahrnehmen wird. Insoweit stehen sich „Avenue Advertising“ und „AVENUE A“ gegenüber, wobei eine Verwechslungsgefahr in klanglicher schriftbildlicher und sonstiger Hinsicht ohne weiteres ausgeschlossen kann.

Soweit ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise den Markenbestandteil „Advertising“ lediglich als beschreibendes Beiwort auffasst, ist für die Frage der Verwechslungsgefahr von dem Begriff „Avenue“ einerseits und „AVENUE A“ andererseits auszugehen. Auch insoweit ist nach Auffassung des Senats eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben. Anhaltspunkte dafür, dass „A“ als Abkürzung für „Advertising“ gesehen wird gibt es nicht; die gängige Abkürzung für „Advertising“ ist, was auch die Widersprechende nicht bestritten hat, „Ad“. Der Buchstabe „A“ in der Widerspruchsmarke gegenüber der bloßen Etablissementbezeichnung „Avenue“ in der angegriffenen Marke führt zu erheblichen Unterschieden in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht, so dass auch insoweit Verwechslungen ausgeschlossen werden können.

Schließlich gibt es auch keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer assoziativen Verwechslungsgefahr. Entsprechende diesbezügliche Gesichtspunkte, insbesondere die Benutzung des Bestandteiles „Avenue“ der Widerspruchsmarke in Form einer Markenserie, hat die Widersprechende nicht vorgetragen. Weitere Gesichtspunkte zur Begründung einer assoziativen Verwechslungsgefahr sind nicht ersichtlich, insbesondere ist „A“ - wie ausgeführt - nicht als gängige Abkürzung für „Advertising“ geläufig.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß aus Gründen der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

VorsRi Winkler ist wegen
Urlaubs an der Unter-
schriftsleistung gehindert

Kätker

Dr. Hock

Dr. Hock

Na