



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 82/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
21. November 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 50 200.9

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. November 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch für die Dienstleistungen „Leasing, Vermietung von Kraftfahrzeugen“ zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 162 518 wird die Löschung der angegriffenen Marke 302 50 200 hinsichtlich dieser Dienstleistungen angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 36 und 39

„Kühlfahrzeuge; Leasing; Vermietung von Kraftfahrzeugen“

ist seit dem 17. Februar 2003 die Wortmarke

www.frigo.car.de

Widerspruch eingelegt hat die Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen prioritätsälteren Wort-/Bildmarke 1 162 518



die seit dem 13. August 1980 ua für „Transport von Waren, insbesondere von Tiefkühlkost, mit Kraftfahrzeugen; Lagerung von Waren, insbesondere von Tiefkühlkost“ eingetragen ist.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, worauf die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung für „Tiefkühl-Transporte“ zu den Akten gereicht hat.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt: Zwar könnten sich ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen, doch hielten die Marken im Gesamteindruck in jeder Hinsicht einen ausreichenden Abstand zueinander ein, zumal der Widerspruchsmarke nur ein geringer Schutzzumfang zukomme, da sowohl die Bestandteile „frigo“ wie „star“ angesichts ihrer Beliebtheit in Drittzeichen nur als kennzeichnungsschwach eingestuft werden könnten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die angesichts der Branchengepflogenheiten von einer hochgradigen Ähnlichkeit zwischen Tiefkühltransporten und Transportfahrzeugen bzw den damit im Kontext stehenden Dienstleistungen ausgeht, zumal es sich hierbei um dieselben Verkehrskreise und dieselbe Zweckbestimmung handele, so dass angesichts quasi identischer Zeichen eine Verwechslungsgefahr auf der Hand liege. Von einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke könne keine Rede sein, die entgegengehaltene Drittzeichenlage sei nicht liquide.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet nicht länger die Benutzung der Widerspruchsmarke, ist aber der Auffassung, dass es bereits an einer relevanten Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen fehle, ganz abgesehen davon, dass die Marken in ihrer Gesamtheit einen ausreichenden Abstand zueinander aufwiesen.

II.

Die nach § 165 Abs 4 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begründet, da die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke im Umfang der versagten Dienstleistungen verwechselbar ähnlich im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, wobei von einer Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Da Benutzungsfragen nicht mehr aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der streitigen Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen, wobei nach Auffassung des Senates allerdings nur teilweise von einer Ähnlichkeit im Rechtssinne ausgegangen werden kann. Dabei ist folgendes zu beachten: Bei dem Begriff der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen handelt es sich um einen Rechtsbegriff, der nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH und BGH unter Heranziehung des Inhalts des 10. Erwägungsgrunds zur Markenrechtsrichtlinie und der hierin genannten Gewährleistung der Herkunftsfunktion der Marke im Sinne einer umfassenderen „betrieblichen Zuordnung“ zu sehen ist. Diese wird nicht mehr allein durch die Vorstellung (vermeintlich) gleicher örtlicher Herstellungsstätten bestimmt, wenngleich eine solche Feststellung natürlich nach wie vor große Bedeutung hat. Die Erwartung des Verkehrs muss aber von der Verantwortlichkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens für die Qualität der Waren oder Dienstleistungen getragen sein, wobei sich bestimmte Beurteilungskriterien herausgebildet haben, die von objektiven Umständen wie zB die stoffliche Beschaffenheit, die regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsart, der Verwendungszweck, die wirtschaftliche Bedeutung oder die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen bis hin zur Berücksichtigung der subjektiven Erwartung des angesprochenen Verkehrs von einer einheitlichen Ursprungsgarantie und Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren reichen. Hierbei kommt auch grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht, wobei im Rahmen der Erwartungen des Verkehrs insbesondere auch die Frage subjektiver Fehlvorstellungen einzubeziehen sind.

Vorliegend ergibt sich damit folgendes Bild:

a) „Kühlfahrzeuge“ stehen im Verhältnis zum „Transport von Waren“ auch dann nicht mehr in einem Ähnlichkeitsverhältnis, wenn man Tiefkühltransporte mit einbezieht und der Transporteur mithin seine Leistungen mit den Waren der angegriffenen Marke erbringt (s Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl 2005, S 89, 165, 371). Hersteller von Fahrzeugen sind regelmäßig nur an einem Vertrieb ihrer Waren interessiert, was ggfls auch im Rahmen besonderer Überlassungsstrukturen erfolgt wie Leasing, Miete oder dgl. Der Senat konnte indes keine Feststellungen treffen, dass Fahrzeughersteller über die Vermarktung hinaus üblicherweise auch Dienstleistungen unter Verwendung ihrer Fahrzeuge im praktischen Einsatz erbringen. Auch die Beteiligten haben hierzu nichts vorgetragen. Damit fehlt es aber für den Verkehr an regelmäßigen Berührungspunkten zwischen den Waren und Dienstleistungen, auch wenn die Waren letztlich im Rahmen der Dienstleistung verwendet werden. Der Verkehr hat mangels entsprechender Branchenübung jedoch keinerlei Veranlassung, diese Bereiche demselben unternehmerischen Verantwortungsbereich zuzuordnen, was markenregisterrechtlich dazu führt, dass die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen nicht mehr in einem Ähnlichkeitsverhältnis stehen und damit eine Verwechslungsgefahr unabhängig von der Ähnlichkeit der Marken bereits ausgeschlossen ist.

b) Die Dienstleistungen „Leasing“ bzw „Vermietung von Kraftfahrzeugen“ sind vom Oberbegriff her genau wie der „Transport von Waren mit Kraftfahrzeugen“ in keiner Weise auf Spezialfahrzeuge beschränkt, sondern umfassen das gesamte Dienstleistungsspektrum dieser Branchen. Nach den Bezeichnungsgewohnheiten in diesem Bereich ist der Verkehr aber gewohnt, dass sich ihm die Fahrzeuge der Leasing- oder Vermietungsunternehmen in gleicher kennzeichenmäßiger Aufmachung darbieten wie diejenigen der Transportunternehmen, so dass sich bei ihm - da die Dienstleistungen in dieser Weise nach außen auftreten und dadurch die Verkehrsauffassung prägen – bei der Begegnung mit gleichen Kennzeichnungen

zwangsläufig der Eindruck aufdrängen muss, es mit Fahrzeugen desselben Dienstleisters zu tun zu haben, was auch sachlich durchaus nahe liegt, da zB Transporteure bei Vorliegen von Überkapazitäten ihre Fahrzeuge Dritten entgeltlich im Rahmen von Miete oder (Gebraucht-)Leasing überlassen können. Gleichmaßen wird selbst der hier vorrangig beteiligte gewerbliche Verkehr angesichts der fortschreitenden Konzentration wirtschaftlicher Leistungen unter dem Schlagwort „alles aus einer Hand“ nicht ausschließen können, dass Geschäfte wie Leasing und Vermietung von Kraftfahrzeugen unter derselben unternehmerischen Verantwortung wie der Warentransport erbracht werden, was für die Annahme einer – wenn auch eher entfernteren – Ähnlichkeit im Rechtssinne ausreicht.

Angesichts dieser eher kollisionshemmenden Merkmale sind an den Abstand der Marken zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr eher geringe Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke nicht mehr gerecht wird.

Zwar werden die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen grafischen Gestaltung und Länge der Zeichen nicht miteinander verwechselt werden und genau so wenig kann eine Verwechslungsgefahr allein schon aus dem Umstand abgeleitet werden, dass ein Teil der Widerspruchsmarke identisch in der angegriffenen Marke enthalten ist, so dass die Gefahr von Verwechslungen, wie auch die Beteiligten richtig erkannt haben, nur dann in Betracht kommt, wenn die Bestandteil „frigo-car“ bzw „Frigostar“ isoliert kollisionsbegründend herangezogen werden können.

Grundsätzlich wird einer Marke durch ihre Eintragung Schutz nur in der eingetragenen Form gewährt, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit geprüft wird. Daraus folgt jedoch nicht, dass bei der Prüfung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer jüngeren Marke und einer älteren Widerspruchsmarke ausnahmslos von der jeweiligen Marke in ihrer Gesamtheit auszugehen ist. Maßgebend ist vielmehr jeweils der Gesamteindruck der betreffenden Marke, der in Ausnahmefällen vorrangig auch

durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt werden kann. Kollisionsbegründend ist ein solcher Bestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn er den Gesamteindruck der Marke dergestalt prägt, dass neben ihm ein weiterer oder mehrere andere Bestandteile in den Hintergrund treten. Das ist vor allem bei Wort-Bild-Kombinationen häufig der Fall, da sich der Verkehr erfahrungsgemäß an den Wortteilen orientiert, zumal wenn diese selbständig kennzeichnungskräftig sind, wovon bei der Widerspruchsmarke hinsichtlich des Wortes „Frigostar“ trotz aller Vorbehalte gegenüber dem Kürzel „frigo“ als Hinweis auf Kälte, Kühlen usw (Frigotechnik, camion frigo, frigo truck oder dgl) und der Qualitätsanpreisung „star“ auszugehen ist. Ähnliches gilt für die angegriffene Marke, die sich in ihrer Gesamtheit als – im Grunde dem Markenschutz nicht zugängliche - Internet-Adresse darstellt und, wenn überhaupt, eine markenrechtliche Prägung nur durch die Kombination „frigo-car“ erlangen kann bzw vom Verkehr mangels anderer Anhaltspunkte in dieser Verkürzung erkannt und wiedergegeben wird. Bei einer solchen Betrachtungsweise stehen sich dann aber nahezu identische Zeichenwörter gegenüber, was zwangsläufig zur Annahme einer zumindest klanglichen Verwechslungsgefahr führen muss. Auch wenn die Wörter „car“ und „star“ mit deutlichen Begriffsinhalten belegt sind, ist selbst der beteiligte Fachverkehr nicht gegen Verhören gefeit, was markenregisterrechtlich erheblich ist, solange man auf dem von den Waren und Dienstleistungen beanspruchten Gebiet die mündliche Benennung der Marken nicht völlig ausschließen kann, wozu von den Beteiligten aber nichts vorgetragen worden ist.

Im Rahmen der bestehenden markenrechtlichen Ähnlichkeit kann damit eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden, so dass die Beschwerde der Widersprechenden insoweit Erfolg haben musste.

Zu einer Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung, § 71 MarkenG.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

WA