



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 215/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 15 777

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. September 2002 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke 395 42 565 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 396 15 777



für die Dienstleistungen

„Fahrzeug-Aufbereitung, insbesondere Reinigung von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen außen, im Innenraum sowie am oder im

Motor, Ölsystem-Reinigung, Entfernung von Fremdkörpern von der Fahrzeugoberfläche; Fahrzeug-Scheibenreparaturen, Fahrzeug-Blechdellenreparaturen, Fahrzeug-Lackausbesserungen“

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

„Waschen von Kraftfahrzeugen, Unfallinstandsetzungsarbeiten, Tunen, amtlich vorgeschriebene technische Inspektionen, Vorführung von Kraftfahrzeugen für andere zur amtlichen Untersuchung, Reparaturarbeiten“

eingetragenen älteren Marke 395 42 565



Die Markenstelle hat wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den Marken bestehe eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr. Die beiderseitigen Dienstleistungen der Fahrzeugaufbereitung bzw Fahrzeugpflege und -reparatur seien nicht nur ähnlich, sondern seien teilweise identisch und stünden sich im übrigen sehr nahe. Der Widerspruchsmarke komme allenfalls ein leicht verminderter Schutzzumfang zu. Ihr Wortbestandteil „AUTOFIT“ verfüge als Einheit noch über ein gewisses Maß an Eigentümlichkeit, wengleich man umgangssprachlich davon reden könne, dass ein Auto fit für den Winter gemacht werde. In klanglicher Hinsicht seien die beiderseitigen Marken durch ihre Wortbestandteile

„AUTFIT“ und „AUTOFIT“ geprägt, weil der weitere, in der jüngeren Marke enthaltene Wortbestandteil „Fahrzeugpflege“ eine rein beschreibende Sachangabe sei. „AUTFIT“ und „AUTOFIT“ könnten klanglich nicht auseinandergelassen werden, weil das „O“ in der Mitte des Wortes „AUTOFIT“ bei flüchtiger Sprechweise verschluckt werden könne und insgesamt nur ein marginaler Unterschied in der Sprechweise vorliege. Viele Abnehmer würden, wenn ihnen die Marke „AUTFIT“ vorgestellt werde, darin suggestiv die ihnen bekannte Marke „AUTOFIT“ erkennen.

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der Beschwerde. Er ist der Ansicht, die beiderseitigen Wort-Bild-Marken seien nicht verwechselbar. Die Markenstelle habe in unzulässiger Weise die Wortbestandteile der Marken herausgegriffen und gegenübergestellt. Im vorliegenden Fall seien aber gerade die beiderseitigen, nicht ähnlichen Bildbestandteile von erheblicher Bedeutung, weil es sich bei den Wortbestandteilen und speziell bei dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke um ein zumindest relativ schwaches Wort handele. Selbst wenn man diesem das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft zubillige, bestehe davon zumindest ein gewisses Freihaltungsbedürfnis. Jede Autowerkstatt müsse das Recht haben, anzubieten „Wir machen ihr Auto fit“. Der Wortbestandteil „AUTFIT“ sei wegen seiner klanglichen Übereinstimmung mit dem Fremdwort „Outfit“ leicht zu merken, von einiger Originalität und aufgrund der Assoziation zum genannten Begriff, die sich bei der Widerspruchsmarke nicht einstelle, unverwechselbar. Selbst ohne diese begriffliche Hilfe seien die Markenwörter wegen ihrer unterschiedlichen Silbenanzahl und ihres unterschiedlichen Sprechrhythmus leicht zu unterscheiden. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr bestehe wegen der ausgeprägt unterschiedlichen Schriftbilder der Markenwörter und der abweichenden bildlichen Elemente der Marken nicht. Der Markeninhaber beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Zur Begründung verweist sie auf ihr Vorbringen gegenüber der Markenstelle. Dort hat

sie geltend gemacht, die Marken würden im Verkehr in aller Regel auf ihre Wortbestandteile „AUTFIT“ bzw „AUTOFIT“ verkürzt, die klanglich hochgradig ähnlich seien. Gegenüber den vorhandenen Übereinstimmungen dieser Markennörter am Wortanfang und -ende trete die einzige, geringfügige Abweichung in der Wortmitte völlig in den Hintergrund. Ergänzend hat sie auf einen Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Patentamts (vom 20. August 1997) verwiesen, mit dem die teilweise Löschung einer Wort-Bild-Marke mit dem Wortbestandteil „outfit“ wegen eines Widerspruchs aus einer Wortmarke „AUTOFIT“ angeordnet worden ist.

II

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers ist begründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 – Canon). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt EuGH aaO – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Hiervon ausgehend bedarf es, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, wegen der zwischen den Fahrzeugaufbereitungs- und Fahrzeugreparaturdienstleistungen der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Klasse 37 der Widerspruchsmarke teilweise – was das Waschen und die Reparaturen an

Fahrzeugen betrifft – bestehende Identität und im übrigen engste Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen eines deutlichen Abstandes der Vergleichsmarken, um die Gefahr von Verwechslungen verneinen zu können. Dieser deutliche Abstand ist jedoch entgegen der im angegriffenen Beschluss vertretenen Ansicht in jeder Richtung eingehalten, weil zwischen den beiderseitigen Marken keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit besteht.

In bildlicher Hinsicht unterscheiden sie sich in ihrer Gesamtheit bereits wegen der in ihnen enthaltenen, einander nicht ähnlichen Bildbestandteile sowie wegen der sehr unterschiedlichen Ausgestaltung der Schriftzüge „AUTFIT“ (waagerechte Wortwiedergabe mit auffällig gestalteten, schräg nach rechts geneigten Buchstaben und vergrößertem Buchstaben „F“) und „AUTOFIT“ (sehr hohe, schmale Buchstaben und nach rechts aufsteigendes Schriftbild) ausreichend voneinander.

Auch eine klangliche Verwechslungsgefahr besteht zwischen den Marken nicht. Für diese Form der Verwechslungsgefahr gilt bei kombinierten Wort-Bild-Marken zwar der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr zu ihrer Benennung in der Regel der Wortbestandteile bedient, weil sie die einfachste und kürzeste Bezeichnungsform darstellen. Andererseits ist bei Wort-Bild-Marken, aus denen Rechte gegen eine jüngere Marke hergeleitet werden und bei denen nur ihr Wortbestandteil kollisionsbegründend sein kann, die Prüfung der selbständigen Schutzfähigkeit dieses Elementes im Widerspruchsverfahren nachzuholen. Wird bei dieser nachträglichen Prüfung die Schutzfähigkeit des fraglichen Bestandteils der älteren Marke verneint, kann dieser eine Verwechslungsgefahr nicht begründen (BGH GRUR 2001, 1158, 1160 – Dorf Münsterland).

Bei dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Wort „AUTOFIT“ handelt es sich entgegen der Ansicht der Markenstelle um einen für die maßgeblichen Dienstleistungen der Klasse 37 rein beschreibenden und nicht unterscheidungskräftigen Begriff, wie bereits der 24. Senat im Hinblick auf die Waren „Reinigungs- und Pflegemittel für Kraftfahrzeuge“ entschieden und umfassend begründet hat

(PAVIS PROMA, 24 W (pat) 90/95). Dieser Begründung, die für Dienstleistungen, die die Reinigung, Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen zum Gegenstand haben, in gleicher Weise gilt, schließt sich der Senat vollumfänglich an. Aus dem Wortbestandteil „AUTOFIT“ der Widerspruchsmarke können deshalb separat keine Rechte gegenüber gleichen oder ähnlichen Wortmarken hergeleitet werden.

Der Grundsatz, dass ein schutzunfähiger Markenbestandteil nicht die Gefahr von Verwechslungen mit einer jüngeren Marke begründen kann, erleidet nur in den Fällen eine Ausnahme, in denen die Verneinung der Schutzfähigkeit des Bestandteils zugleich der Gesamtmarke den Schutz absprechen würde. Das betrifft jedoch nur Kombinationsmarken, in denen neben dem schutzunfähigen Bestandteil nur noch Elemente enthalten sind, die für den kennzeichnenden Gesamteindruck völlig unbedeutend sind (BGH GRUR 2002, 626, 628 – IMS). Hierbei handelt es sich aber um Ausnahmetatbestände, die nicht auf Fälle ausgedehnt werden dürfen, in denen der fragliche Bestandteil nur größtmäßig dominiert, nicht aber die Marke insgesamt ausmacht. Sofern die Marke noch andere, in der Gesamtkennzeichnung nicht völlig untergehende und daher bedeutungslose Elemente enthält, auf die ein – wenn auch nur geringer und möglicherweise ausschließlich auf eine Kombinationswirkung im Gesamteindruck beschränkter – Schutz bezogen werden kann, verbleibt es bei der Regel, dass schutzunfähige Bestandteile eine Verwechslungsgefahr nicht begründen können (BGH GRUR 1990, 681, 684 - Schwarzer Krauser; GRUR 1991, 136, 137 – NEW MAN).

Die Widerspruchsmarke weist neben dem reinen Wortelement „AUTOFIT“ noch einen kreisförmigen Hintergrund auf, der als solcher in vielen Marken anzutreffen, in der Werbung üblich und deshalb sicher ebenfalls wenig unterscheidungskräftig ist. Die leicht aufsteigende Gestaltung eines Schriftzuges stellt ebenfalls ein weitverbreitetes Gestaltungselement dar. Gleiches gilt für die unterschiedliche farbige Darstellung der das Gesamtwort „AUTOFIT“ bildenden Wörter „AUTO“ und „FIT“. Dies hat jedoch nicht zwangsläufig zur Folge, dass dem Wortbestandteil „AUTOFIT“ innerhalb der angegriffenen Marke ein selbständiger Schutz zukommt.

Vielmehr beschränkt sich der Schutz der Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall auf die durch die Verbindung der einzelnen, für sich genommen schutzunfähigen bzw sehr kennzeichnungsschwachen Markenteile entstehende Kombinationswirkung.

Letztlich besteht aber selbst bei zugunsten der Widersprechenden unterstellter selbständiger Schutzfähigkeit des Wortes „AUTOFIT“ zwischen den Marken nicht die Gefahr klanglicher Verwechslungen, weil die Kennzeichnungskraft dieses Begriffs zumindest so gering ist, dass auch im Bereich identischer Dienstleistungen ein mittlerer klanglicher Abstand der Marken ausreicht, um die Gefahr von Verwechslungen verneinen zu können. Dieser Abstand wird von der angegriffenen Marke eingehalten.

Trotz Gemeinsamkeiten der Markenwörter „AUTFIT“ und „AUTOFIT“ am Wortanfang und Wortende erscheint ein Verhören ausgeschlossen, weil die angegriffene Marke eine Silbe weniger aufweist als die Widerspruchsmarke und sich durch den zusätzlichen Vokal „O“ auch die Silbengliederung von „AU-TO-FIT“ hin zu „AUT-FIT“ verändert und sich damit das Gesamtklangbild deutlich unterscheidet. Hinzu kommt der gerade in klanglicher Hinsicht deutlich in Erscheinung tretende unterschiedliche Begriffsgehalt beider Markenwörter. Während in dem Wort „AUTOFIT“ die umgangssprachlich geläufigen deutschen Begriffe „AUTO“ und „FIT“ begrifflich ohne weiteres erkennbar sind und die Gesamtbezeichnung sofort dem Sinn nach dahin verstanden wird, dass die maßgeblichen Dienstleistungen das „Auto fit“ machen, wird das Wort „AUTFIT“ im Falle seiner mündlichen Wiedergabe, bei der die gewählte Schreibweise für den Hörer nicht erkennbar wird, in aller Regel im Sinne des dem Verkehr geläufigen Begriffs „outfit“, einem auch in der deutschen Sprache allgegenwärtigen Ausdruck für „Äußeres“ bzw „Aufmachung“, verstanden werden. Diese sofort und ohne Nachdenken oder Analysieren erfassbaren unterschiedlichen Begriffsgehalte der Markenwörter reduzieren einen etwaigen Rest an klanglicher und schriftbildlicher Verwechslungsgefahr entscheidungserheblich.

Für die Gefahr von Verwechslungen in anderen Richtungen, insbesondere auch durch gedankliche Verbindung, fehlt es an jedweden tatsächlichen Anhaltspunkten. Einer gedanklichen Verbindung der Marken steht dabei insbesondere auch der Umstand entgegen, dass sie einen völlig unterschiedlichen Begriffsgehalt aufweisen.

Der Beschwerde des Markeninhabers war daher stattzugeben und der Widerspruch zurückzuweisen.

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

Albert

Kraft

Reker

Bb