



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 11/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 79 378

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 13. November 2003 aufgehoben.

Die Löschung der angegriffenen Marke wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 28 795 angeordnet.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für die Dienstleistungen

„Vermittlung von geschlossenen Immobilienfonds und Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds“

am 26. Oktober 2000 angemeldeten und am 12. Juli 2001 registrierten Marke 300 79 378

Quatro Garant

auf Grund der am 17. Dezember 1996 eingetragenen Marke 396 28 795

Quattro

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 13. November 2003 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen identisch seien und die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke als normal einzustufen seien. Den insoweit erforderlichen erheblichen Markenabstand halte die angegriffene Marke ein. In der Gesamtheit der Vergleichsmarken bestünden deutliche Unterschiede, da es sich bei der jüngeren Marke um eine Mehrwortmarke handle, während die Widerspruchsmarke eine Einwortmarke sei. Für den Verkehr bestehe keine Veranlassung die Einheit „Quattro Garant“ auseinanderzureißen und sich nur am Bestandteil „Quattro“ zu orientieren. Die jüngere Marke würde ohne einen speziellen Sinngehalt in der Gesamtheit wahrgenommen werden. Die von der Widersprechenden behauptete beschreibende Bedeutung des Begriffs „Garant“ im Sinne von „Garantie“ ergebe keinen Sinn in Zusammenhang mit dem Fantasiebegriff „Quattro“.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, dass dem allein kennzeichnungskräftigen Markenwort „Quattro“ in der angegriffenen Marke das rein beschreibende Markenwort „Garant“ angefügt worden sei, das lediglich die Werthaltigkeit oder ähnliche Eigenschaften des angebotenen Fonds umschreibe. Die Bezeichnung „Garant“ sei in der Dienstleistungsklasse 36 häufig vertreten. Die Widersprechende weist insoweit auf verschiedene Marken mit dem Bestandteil „Garant“ hin. Aus diesem Grunde sei der Begriff den angesprochenen Verkehrskreisen als solcher durchaus geläufig. Demgegenüber habe das Markenwort „Quattro“, das schriftbildlich außerordentlich ähnlich und

klanglich mit der Widerspruchsmarke identisch sei, eine zumindest normale Kennzeichnungskraft.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat vorgetragen, dass die Entscheidung der Markenstelle zutreffend sei. Die Markenwörter seien in ihrer Gesamtheit nicht ähnlich. Eine darüber hinaus gehende Verwechslungsgefahr bestehe ebenfalls nicht.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen hinsichtlich der sich gegenüberstehenden Marken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG für gegeben.

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 Dienstleistungen ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH GRUR 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 a. a. O. - Lloyd; BGH a. a. O. - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 997 - HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass z. B. ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw. durch einen höheren Grad an Dienstleistungsähnlichkeit ausgeglichen werden kann (st. Rspr. BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/Etop). Nach diesen Grundsätzen muss im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

1. Nachdem Benutzungsfragen nicht angesprochen worden sind, ist für die Frage der Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die „Vermittlung von geschlossenen Immobilienfonds und Anteilen von geschlossenen Immobilienfonds“ im Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke wird von dem Begriff „Finanzdienstleistungen“ im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke umfasst.

2. Der Senat legt seiner Beurteilung ferner mangels anderer Anhaltspunkte eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde. Den insoweit erforderlichen erheblichen Abstand halten die sich gegenüberstehenden Marken jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Dabei ist davon auszugehen, dass die jüngere Marke durch den Bestandteil „Quatro“ im Wesentlichen geprägt wird.

Zwar ist es grundsätzlich nicht zulässig, aus einer angegriffenen jüngeren Marke ohne weiteres ein Element herauszugreifen um 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 gese-

hen werden kann (BGH GRUR 1996, 775 - Sali Toft; GRUR 1998, 930 - Fläminger).

So verhält es sich im vorliegenden Fall. „Garant“ ist für die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fachkreise, teils das interessierte allgemeine Publikum ein beschreibender Hinweis dahingehend, dass das Angebot der Markeninhaberin eine Garantie für eine besondere Absicherung enthält. „Garant“ ist nämlich ein in die deutsche Sprache eingegangenes Fremdwort, das eine Person oder eine Institution bezeichnet, die (durch ihr Ansehen) Gewähr für die Sicherung, Erhaltung o. ä. bietet (vgl. Duden Online Das Fremdwörterbuch). Wie sich auch aus den von der Widersprechenden genannten Marken ergibt, ist „Garant“ gerade im Hinblick auf Dienstleistungen der Klasse 36 ein häufig benutzter und beliebter Markenbestandteil. Es handelt sich somit um eine beschreibende Bezeichnung, die in Alleinstellung nicht schutzfähig wäre. Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass die angegriffene Marke lediglich von dem in keiner Weise beschreibenden Bestandteil „Quatro“ geprägt wird. Dieser Bestandteil ist jedenfalls klanglich mit der Widerspruchsmarke identisch, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr besteht.

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

gez.

Unterschriften