



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 57/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 031 828

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Oktober 2009 und vom 10. September 2012 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2008 007 172 wird die Löschung der Marke 30 2008 031 828 angeordnet.

Gründe

I.

Das in den Farben Blau und Weiß gestaltete Wort-/Bildzeichen



ist am 15. Mai 2008 angemeldet und am 25. August 2008 als Marke für die Dienstleistungen der

Klasse 45: „Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten und Personen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Die Eintragung dieser Marke ist am 26. September 2008 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 30 2008 007 172

AWS

die am 5. Februar 2008 angemeldet und seit 26. Mai 2008 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 37, 41 und 45 eingetragen ist. Der Widerspruch stützt sich allein auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 45

„Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; Dienstleistungen eines Sicherheitsdienstes, einschließlich Personen- und Werkschutz; nächtlicher Wachdienst; zivile Schutzdienste; Sicherheitsbegleitung (Eskorte); Überwachung von Einbruchsalarmen; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit von Sachen und Personen; Überprüfung der Sicherheit von Fabriken; Rechtsberatung“.

Die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 5. Oktober 2009 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken verneint und den Wider-

spruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien identisch. Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Wegen des erhöhten Interesses an der Ausgestaltung und Qualität der angebotenen Dienstleistungen begegneten die angesprochenen Verkehrskreise den Unternehmen und damit auch deren Kennzeichnungen regelmäßig mit erhöhtem Aufmerksamkeitsgrad, so dass die hier gegebenen Unterschiede in den Kennzeichnungen sicher erkannt und erinnert werden würden. Die angegriffene Marke sei eine Kombinationsmarke, die einen anderen bildlichen Gesamteindruck habe als die Widerspruchsmarke. Auch in klanglicher Hinsicht werde der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch die Gesamtheit ihrer Zeichenelemente bestimmt. Der Verkehr werde die angegriffene Marke nicht auf das - mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende - Element „AWS“ verkürzen und die weiteren Bestandteile weglassen; denn offensichtlich bestehe ein sachlicher Bezug der Buchstabenfolge „AWS“ zu der Sachinformation „ALARM-, WACH- UND SICHERHEITSSERVICE GMBH“, die zumindest in ihrer Kernaussage „Alarm-, Wach- und Sicherheitservice“ nicht schwierig zu erfassen sei.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung hat dieselbe Markenstelle mit Beschluss vom 10. September 2012 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ergänzend ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke **AWS** sei deutlich unterdurchschnittlich. So seien beide Beteiligte im Wach- und Sicherheitsgewerbe tätig und verwendeten beiderseits das in diesem Gewerbe völlig geläufige Akronym „AWS“ mit seinen deutlich beschreibenden Anklängen. Die Buchstaben „W“ und „S“ wiesen jedenfalls in aller Regel auf dieses Gewerbe hin. Bei dieser Sachlage genügten die festzustellenden Unterschiede zwischen den Marken, um eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit auszuschließen. Die Annahme einer Markenähnlichkeit käme nur dann in Betracht, wenn der Bestandteil „AWS“ die angegriffene Marke prägen bzw. eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen würde. Dies sei jedoch wegen der Kennzeichnungsschwäche dieses Elements nicht der Fall.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Einen bestimmten Sachantrag hat er nicht gestellt; die angekündigte Beschwerdebegründung ist nicht eingereicht worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin hat sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Rn. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Rn. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B;

GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Rn. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden.

1. Die angegriffene Marke beansprucht mit den Dienstleistungen der Klasse 45 „Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten und Personen“ Schutz für identische Produkte.
2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke **AWS** ist durchschnittlich.

Die Benutzungsintensität der von der Markenstelle ermittelten Drittzeichen mit dem Bestandteil „AWS“ liegt - entgegen der Darlegung des Erinnerungsprüfers - nicht auf der Hand. Allenfalls deren Benutzung wäre aber geeignet, die Kennzeichnungskraft zu schwächen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 9 Rn. 153 f.); denn nur durch benutzte Drittmarken kann der Verkehr dazu genötigt und daran gewöhnt werden, wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede zu achten (OLG Naumburg GRUR-RR 2011, 127, 130 - SUPERillu/illu der Frau). Über die Benutzung der von der Markenstelle ermittelten Drittzeichen ist jedoch nichts bekannt. Auf der Grundlage der Anlagen 1-19 zum Erinnerungsbeschluss, die überwiegend auch einen kennzeichenmäßigen Gebrauch der Buchstabenfolge „AWS“ nahelegen, lässt sich eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke deshalb nicht ableiten; auch deshalb nicht, weil den einzelnen Buchstaben des verwendeten Akronyms „AWS“ dort teilweise unterschiedliche, teilweise nicht klar ersichtliche und teilweise auch nicht verfahrensrelevante Bedeutungen beigemessen werden („Arbeitsgemeinschaft Wach- und Sicherheitsunternehmen“; „AWS Sicherheits- und Ermittlungsbüro Wetteraukreis“; AWS-Wachschutz Stendal GmbH“, beschrieben als „Wach- und Sicherheitsdienst Stendal“; „AWS Wach- und Sicherungs

oHG“; „AWS Aschaffenburger Wach- und Schließgesellschaft“; „AWS-Security“; „AWS Allgemeine Wirtschafts- und Sicherheitsdienste“; „AWS Sicherheitssysteme Elektrotechnik“; „A-W-S Schule für Ausbildung/Weiterbildung und Sicherheit“; „Arbeitshilfen Wach- und Sicherungsdienste AWS“).

AWS ist auch keine sonst feststehende Abkürzung für die im Identitätsbereich liegenden Dienstleistungen „Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten und Personen“. Weder das DUDEN Wörterbuch der Abkürzungen (5. Aufl. 2005, S. 54) noch die einschlägigen Abkürzungsverzeichnisse im Internet (z. B. www.abkuerzungen.de, www.acronymatic.com oder www.acronymfinder.com) enthalten für die Buchstabenfolge „AWS“ insoweit eine zur Beschreibung geeignete Langform. Soweit die deutschsprachige Wikipedia „AWS“ als Abkürzung für „Automatisches Warnsystem“ im Gleisbau benennt (vgl. Anlagen 20 und 21 zum Erinnerungsbeschluss), handelt es sich - soweit ersichtlich - um eine Bezugnahme auf ein Kennzeichen der Deutschen Bahn („Einsatzrichtlinie der DB Netz AG für Automatische Warnsysteme [AWS] zur Warnung von Arbeitskräften im Gleisbereich - Richtlinie 479“, vgl. Satow, TIEFBAU 7/2007, S. 432).

Schließlich gibt es auch keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass die Buchstabenfolge „AWS“ unabhängig von ihrer Bedeutung als Kennzeichnungsmittel verbreitlich verbraucht sein könnte.

Die Widerspruchsmarke ist deshalb durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

3. Angesichts dieser stark kollisionsfördernden Ausgangslage hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke **AWS** jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z. B. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,

Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 211). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Rn. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rn. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Rn. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).

Danach hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint; denn in klanglicher Hinsicht besteht für die angesprochenen Verkehrskreise sehr wohl eine ausgeprägte Ähnlichkeit. Angesprochen sind sowohl Fachkreise als auch der Endverbraucher, die Dienstleistungen sicherheitsrelevanter Art und ihren Kennzeichnungen eher aufmerksam begegnen.

Die Markenstelle ist im Ausgangspunkt zwar zutreffend davon ausgegangen, dass sich die Kollisionsmarken in ihrer Gesamtheit klanglich und schriftbildlich in erheblicher Weise dadurch unterscheiden, dass die angegriffene Marke neben dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Wortbestandteil „AWS“ noch zahlreiche weitere Wort- und Grafikbestandteile enthält.

Nicht zutreffend ist jedoch die weitere Erwägung der Markenstelle, die angegriffene Marke werde nicht durch ihren Bestandteil „AWS“ geprägt, entweder weil zwischen dem Akronym „AWS“ und den weiteren Bestandteilen „Alarm-, Wach- und Sicherheitsservice“ ein sachlicher Bezug bestehe oder weil ihr Element „AWS“ kennzeichnungsschwach sei.

„AWS“ ist vielmehr der im Mittelpunkt stehende allein kennzeichnungskräftige und damit prägende Bestandteil der angegriffenen Marke.

Die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke, insbesondere die im Zentrum abgebildeten gekreuzten Schlüssel als Symbol für die beanspruchten Sicherheitsdienstleistungen, kommt klanglich nicht zum Ausdruck. Der Verkehr orientiert sich bei einer Kombination von Wort und Bild nämlich regelmäßig an dem - die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietenden - Wortbestandteil, wenn dieser - wie hier - kennzeichnungskräftig ist (vgl. zuletzt BGH I ZR 49/12, Urteil vom 31. Oktober 2013, Rn. 30 - OTTO CAP). „GERA“ tritt als geografische Angabe und Hinweis auf den möglichen Erbringungsort zurück. Auch die Elemente „ALARM-WACH- UND SICHERHEITSSERVICE GMBH“ treten als den Gegenstand der Dienstleistung und die Rechtsform ihres Erbringers beschreibende Angaben zurück. Insoweit war allein zu erwägen, ob „AWS“ - als in Alleinstellung betrachtet kennzeichnungskräftiges Element - von der das Akronym auflösenden schutzunfähigen Angabe „ALARM- WACH- UND SICHERHEITSSERVICE GMBH“ isoliert werden kann. Dagegen könnte die Erwägung sprechen, dass „AWS“ im Verhältnis zur Wortkombination eine lediglich „akzessorische Stellung“ einnehmen könnte, weil die Buchstabenfolge vom Verkehr möglicherweise nur als Abkürzung der Wortkombination wahrgenommen wird (vgl. EuGH GRUR 2012, 616, Rn. 38 - Alfred Strigl/DPMA und Securvita/Öko-Invest; Vorlagebeschluss des Senats vom 25. April 2013, BPatG 30 W (pat) 12/12 - BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft). Vorliegend ist jedoch zu berücksichtigen, dass „AWS“ und seine Auflösung „ALARM- WACH- UND SICHERHEITSSERVICE GMBH“ erst bei einer analysierenden Betrachtung, zu der auch der aufmerksame Verkehr nicht neigt, in einen Zusammenhang gebracht werden. Sofort erkennbar ist die Auflösung der Abkürzung in der siegelförmigen Umschrift nämlich nicht. Die Buchstabenfolge „AWS“ steht durch ihre Größe und grafisch gestaltete Anordnung vielmehr so im Vordergrund, dass sie unabhängig und isoliert von der beschreibenden Wortfolge wahrgenommen wird (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 67/11 - ASC plus attendorner system components). Von einer der Annahme einer Prägung

entgegenstehenden lediglich akzessorischen Stellung von „AWS“ in der angegriffenen Marke kann deshalb nicht ausgegangen werden.

Für eine sprachliche Verkürzung der angegriffenen Marke auf das Element „AWS“ spricht neben der grafischen Herausstellung schließlich, dass die Auflösung des Akronyms durch „ALARM- WACH- UND SICHERHEITSSERVICE GMBH“ - entgegen der Auffassung des Erstprüfers - für die angesprochenen Verkehrskreise doch eher sperrig ist (BGH GRUR 2008, 719, Rn. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

Die angegriffene Marke wird mithin von ihrem Bestandteil „AWS“ geprägt, der mit der Widerspruchsmarke klanglich übereinstimmt.

In der Gesamtabwägung kann angesichts dieser hochgradigen Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, so dass unter Aufhebung der Amtsbeschlüsse die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen ist.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Winter

Jacobi

CI