



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 13/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 63 624

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2003 aufgehoben.
2. Die Marke 301 63 624 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke 1172217 zu löschen.

Gründe

I.

Die am 5. November 2001 angemeldete Wortmarke

McWheel

ist am 10. Dezember 2001 für die Dienstleistungen

„Verpflegung von Gästen in Restaurants und/oder Selbstbedienungsrestaurants“

unter der Nummer 301 63 624 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit 19. Februar 1991 ua für die Dienstleistungen

„Verpflegung von Gästen“

eingetragenen Marke 1172217

McDrive

hat dagegen Widerspruch eingelegt.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2003 hat eine Prüferin des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht bestehe. Es sei aufgrund von Dienstleistungsidentität ein strenger Maßstab an den Markenabstand anzulegen. Die schriftbildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen den Wortkombinationen „McWheel“ und „McDrive“ seien jedoch eklatant, so dass eine Gefahr von Verwechslungen nicht zu befürchten sei. Es bestünde auch keine Gefahr der gedanklichen Verbindung unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, denn Voraussetzung sei, dass der Verkehr zwar die Vergleichsmarken unterscheide, aber aufgrund eines übereinstimmenden Bestandteils die jüngere Marke als Stammzeichen der Widersprechenden werte. Dem Element „Mc“ fehle es jedoch an einem Hinweischarakter auf den Betrieb der Widersprechenden. Die Buchstabenfolge sei kennzeichenschwach, und es handle sich um einen typischen und geläufigen Bestandteil schottischer und irischer Namen. Zudem finde die Buchstabenfolge häufig in der Werbung Verwendung, und es seien eine beträchtliche Anzahl von Drittmarken mit dem Bestandteil „Mc“ gebildet. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter begrifflichen Gesichtspunkten sei zu verneinen. Der Begriff „Drive“ würde vom inländischen Verkehrskreis ohne weiteres in der Bedeutung „(mit dem Auto) fahren“ erkannt und erwecke die Assoziation an ein Drive-in“- Restaurant. „Wheel“ hingegen habe ein völlig anderes Bedeutungsspektrum, das vom rein technischen Aspekt des „Rades“ bzw des „Rollens“ geprägt sei. Die Begriffe stellten keine Synonyme dar und besäßen keine hinreichend ähnlichen Sinngehalte.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Die Widerspruchsmarke besitze eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da die Marken „Mc Donald's" und „Mc" in Deutschland im Hinblick auf die sehr große Anzahl an Mc Donald's-Restaurants und deren Besuchern sowie der Höhe der Nettojahresumsätze überdurchschnittlich bekannt seien. Im Geschäftsjahr 2003 hätte es bundesweit 1244 McDonald's Restaurants mit 740,8 Millionen Besuchern und einen Nettojahresumsatz von 2,27 Milliarden Euro gegeben. Der Bestandteil „Mc" sei bereits 1991 einem Großteil der angesprochenen Verkehrskreise als Hinweis auf „McDonalds" bekannt gewesen. Dies strahle auch auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke aus, zumal eine Vielzahl der Restaurants der Widersprechenden mit „McDrive" gekennzeichneten Autoschaltern ausgestattet seien. Es reiche daher bereits eine entfernte Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, da der Gesamteindruck der Zeichen von dem Bestandteil „Mc" geprägt werde, welcher aufgrund seiner überdurchschnittlichen Bekanntheit geeignet sei, auf den Betrieb der Widersprechenden hinzuweisen. Dieser Bestandteil werde hier gerade nicht als Teil eines schottischen oder irischen Namens benutzt. Jedenfalls aber bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da der Verkehr die Marken unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke gedanklich miteinander in Verbindung bringe. Eine Vielzahl gerichtlicher Entscheidungen gehe davon aus, dass die Widersprechende ihre Marken aus dem Bestandteil „Mc", „Mac" oder „Mäc" kombiniert mit einer warenbeschreibenden Angabe auf Deutsch oder Englisch, bilde, und dass dies charakteristisch für die Serie sei. Der identische Bestandteil „Mc" wirke als Stammbestandteil einer Serienmarke der Widersprechenden. Weiterhin sei auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt begrifflicher Verwechslungen gegeben, da eine solche besonders naheliegend sei, wenn die begriffliche Ähnlichkeit zu wörtlichen Übereinstimmungen hinzutrete. Der Begriff „Wheel"

werde neben seiner technischen Bedeutung „Rad, Reifen“ auch als „Auto, Fahrzeug“ verstanden, wie die Redewendungen „Meals on Wheels“ und „Essen auf Rädern“ zeigten. Daher verstehe der Verkehr den Zusammenhang zwischen den Wortbestandteilen in der Weise, dass die Verpflegung mithilfe eines Fahrzeugs angeliefert oder von einem Fahrzeug aus in Anspruch genommen werden könne.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zur Beschwerde der Widersprechenden keine Stellungnahme abgegeben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Die Marken können sich bei identischen Dienstleistungen begegnen, da die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ der Widerspruchsmarke auch die Dienstleistungen der angegriffenen Marke umfasst.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufweist, weil die Marke „Mc“ – wie von der Widersprechenden geltend gemacht – eine so hohe Bekanntheit hat, dass ihr eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden könne und diese Bekanntheit auch auf die Widerspruchsmarke „McDrive“ ausstrahle, denn selbst bei einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht eine Verwechslungsgefahr, wenn sich wie hier die Marken bei identischen Dienstleistungen begegnen können.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, bei der die Unterschiede der sich gegenüberstehenden Marken völlig unbemerkt bleiben (zB wegen – Sich-Verhörens, - Verlesens oder aufgrund von Erinnerungsfehlern), ist im vorliegenden Fall allerdings nicht gegeben. Die Zeichenbestandteile „Drive“ und „Wheel“ sind sowohl klanglich und schriftbildlich so verschieden, dass die Unterschiede bemerkt werden. Sie sind auch nicht begrifflich identisch. Es ist auch nicht ohne Weiteres damit zu rechnen, dass der Verkehr den Gesamteindruck der Marken als durch den gemeinsamen Bestandteil „Mc“ geprägt ansieht und die Bestandteile „Drive“ und „Wheel“ im Gesamteindruck zurückträten, denn bei der vorliegenden Zeichengestaltung ist die Silbe „Mc“ mit dem jeweils weiteren Bestandteil „Drive“ bzw „Wheel“ zu einer Einheit verbunden. Soweit der EuGH eine Feststellung der Verwechslungsgefahr nicht davon abhängig macht, dass der übereinstimmende Bestandteil den dominierenden Bestandteil bildet (vgl Urteil vom 6. Oktober 2005, C 120/04 Thomson Life, MarkenR 2005, 438), hat er sich dabei auf den Fall bezogen, dass eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten enthält, eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden. Außerdem hat er diese Fallgestaltung nicht zwingend als einen Fall der unmittelbaren Verwechslungsgefahr angesehen, sondern darauf hingewiesen, dass der Verkehr in einem solchen Fall glauben könnte, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, in welchem Fall das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Letztlich kann jedoch dahingestellt bleiben, ob eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, denn auch vorliegend ist damit zu rechnen, dass die Marken zumindest von beachtlichen Verkehrskreisen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, und unter diesem Gesichtspunkt eine Verwechslungsgefahr besteht.

Diese Art der Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn der Verkehr Zeichen etwa wegen der Übereinstimmung in einem kennzeichnungskräftigen Teilelement irrtümlich ein und demselben Herkunftsbetrieb zuordnet oder auf sonstige Verbindungen zwischen den Herstellern im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung schließt.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen haben den Anfangsbestandteil „Mc“ gemeinsam, welcher bei den Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen“ beachtlichen Verkehrskreisen aus dem Firmenbestandteil „McDonald's“ bekannt ist. Die Widersprechende hat hierzu ein Gutachten vom Januar/Februar 1992 vorgelegt, wonach zwei Drittel der Bevölkerung die verkürzte Bezeichnung „Mc“ spontan sofort zu „McDonald's“ ergänzen. Angesichts der zahlreichen Restaurants der Widersprechenden, ihrer Besucher und des jährlichen Nettoumsatzes hat sich der Bekanntheitsgrad von „McDonald's“ eher noch gesteigert. Auch ist der Verkehr daran gewöhnt, dass die Widersprechende in ihren Restaurants Gerichte anbietet, die mit diesem oder dem klanggleichen Bestandteil „MAC“ - kombiniert mit einer weiteren meist mehr oder weniger beschreibenden Angabe - gekennzeichnet sind (zB chicken McNuggets, McSundae, Big Mac). Insbesondere gilt dies für die Besucher von Schellgaststätten. Auf dem vorliegenden Dienstleistungsgebiet führt der Bestandteil „Mc“ dazu, dass beachtliche Verkehrskreise diesen Bestandteil bei entsprechend gebildeten Marken, wie es die angegriffene Marke ist, als Hinweis auf Dienstleistungen der Widersprechenden oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen ansehen. Die Art der Zeichenbildung spielt dabei eine wesentliche Rolle, denn die Zeichen sind sowohl wegen ihres Sinngehalts als auch der Zeichenbildung aufeinander bezogen (vgl hierzu BGH GRUR 2004, 779 - Zwilling/Zweibüder). Wie die Widerspruchsmarke beginnt die angegriffene Marke mit dem auf dem vorliegenden Gebiet kennzeichnungskräftigen Bestandteil „Mc“, dem ein weiterer Bestandteil angefügt ist, der einen gewissen Bezug zu Autos herstellt. So deutet die Widerspruchsmarke durch den Bestandteil „Drive“ auf einen Vertrieb in einem Drive-in hin, bei dem die Gerichte an sogenannten Autoschaltern ausgegeben werden. Die angegriffene Marke hat durch den Begriff „wheel“ für

„Rad“ ebenfalls einen Bezug zu Fahrzeugen. So gibt es zB den Ausdruck „Essen auf Rädern“, bei dem insbesondere älteren Menschen das Essen mit dem Auto gebracht wird. Der Begriff „Rad“ steht dabei als Pars pro toto für das Auto. Auch wenn die Begriffe „drive“ und „wheel“ nicht identisch sind, kann doch der Kontext, in dem die beiden Begriffe verwendet werden, identisch sein, da beide einen engen Bezug zu Autos haben können. Dieser Bezug hat bei den vorliegenden Dienstleistungen auch einen gewissen beschreibenden Gehalt, da die Dienstleistungen an Autoschaltern erbracht werden können oder die Verpflegung auch mit einem Bringdienst auf vier Rädern erfolgen kann. Die angegriffene Marke ähnelt daher aufgrund der Zeichenbildung und des begrifflichen Kontextes der Widerspruchsmarke in einem Maße, dass erhebliche Verkehrskreise bei den vorliegenden Dienstleistungen die angegriffene Marke der Widersprechenden oder einer mit ihr verbundenen Firma zurechnen, und daher zumindest eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen in Verbindung Bringens besteht.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Sredl

Bayer

WA