



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 81/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. April 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 913 540

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. April 2005 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter Kruppa und Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Februar 2004 insoweit aufgehoben, als die Löschung der Marke 2 913 540 für "Dienstleistungen eines Ingenieurbüros, Erstellung technischer Gutachten" angeordnet worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 14. Dezember 1991 angemeldete Wortmarke

Carrera

ist am 10. Dezember 1996 unter der Nr. 2 913 540 für die Dienstleistungen

Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe, ausgenommen Laufveranstaltungen und Rennveranstaltungen; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Vermietung von Verkaufsautomaten; Vermietung von Bühnenanlagen; Veröffentlichung und Herausgabe von

Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, ausgenommen solche über Laufen, Rennen und entsprechende Wettbewerbe; Filmproduktion, ausgenommen solche über Laufen, Rennen und entsprechende Wettbewerbe, Fahrschule, Sportunterricht; Dienstleistungen eines Ingenieurbüros, Erstellung technischer Gutachten, Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Werbung

in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat u.a. die Inhaberin der prioritätsälteren deutschen Marke 946 370 (durchgesetztes Zeichen)

CARRERA

die für

Kraftfahrzeuge, nämlich Sportwagen

Schutz genießt. Der Widerspruch richtete sich gegen sämtliche Dienstleistungen der jüngeren Marke.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat in einem ersten Beschluss vom 12. November 2001 den Widerspruch zurückgewiesen. Sie ist dabei von Zeichenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, jedoch insgesamt fehlender Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle durch Beschluss vom 19. Februar 2004 die Löschung der angegriffenen Marke bezüglich der Dienstleistungen "Fahrschule,

Dienstleistungen eines Ingenieurbüros, Erstellung technischer Gutachten" angeordnet; im übrigen wurde die Erinnerung zurückgewiesen.

Das Angebot von Fahrschulen beschränke sich nicht mehr auf die Ausbildung zur Erlangung des Führerscheins, sondern umfasse zunehmend weiterführende Schulungsmaßnahmen (sog. Fahrsicherheitstraining). Andererseits böten auch verschiedene Kfz-Hersteller - in Eigenregie oder durch beauftragte Fahrschulen – spezielle Kurse zur Verbesserung des Fahrverhaltens (sportliches oder kraftstoffsparendes Fahren) an. Die "Dienstleistungen eines Ingenieurbüros, Erstellung technischer Gutachten" könnten sich auch auf Fahrzeuge/Sportwagen beziehen (Entwicklung und Konstruktion von Karosserieteilen, Antriebssystemen u.ä., Unfallforschung, Gutachten zu Kfz-technischen Fragen). Es sei naheliegend, dass die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Kfz-Herstellern etwa im Rahmen eines Kooperationsverhältnisses derartige Dienstleistungen eigenständig Dritten gegenüber anbieten würden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit die Löschung der Marke 2 913 540 für die Dienstleistungen "Fahrschule; Dienstleistungen eines Ingenieurbüros, Erstellung technischer Gutachten" verfügt worden ist.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beteiligten vertreten, teils unter Vorlage ergänzender Unterlagen, unterschiedliche Auffassungen zur Frage der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den gesamten Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig und teilweise - bezüglich der in der Beschlussformel genannten Dienstleistungen - auch begründet, weil insoweit keine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken (nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) besteht. Im übrigen - hinsichtlich der Dienstleistung "Fahrschule" - verbleibt es bei der Entscheidung des Erinnerungsprüfers.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Identität/Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren/Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der zu erwartenden Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 21, 27 bis 30).

1. Die sich gegenüberstehenden Marken sind identisch. Der unterschiedlichen Schreibweise - einerseits Normalschrift, andererseits Großbuchstaben - kommt keine Bedeutung zu.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist für "Sportwagen" überdurchschnittlich. Allerdings folgt dies noch nicht daraus, dass sie im Wege der Durchsetzung eingetragen worden ist. Jedoch rechtfertigt der Umstand, dass es sich um eine für sportliche Kraftfahrzeuge seit vielen Jahrzehnten gut benutzte Marke handelt, was die seitens der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen belegen, die in einschlägigen Verkehrskreisen große Bekanntheit (und Ansehen) genießt, ihr einen deutlich erhöhten Schutzzumfang zuzuerkennen. Dass es sich in der spanischen Sprache um einen Ausdruck mit produktbezogener Bedeutung handelt, vermag sich auf die inländische Kennzeichnungskraft nicht entscheidend auszuwirken.

Bedeutung kann der (gesteigerten) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke allerdings nur insoweit zukommen, als ihr mit dem Gegenzeichen - wenn auch entfernt - ähnliche Dienstleistungen gegenüberstehen. Bei vollständig unähnlichen Dienstleistungen greift die Wechselwirkung dagegen nicht ein (vgl. z.B. Beschluss des 33. Senats vom 16.12.2003, 33 W (pat) 390/02).

3. Angesichts der grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware ist generell Zurückhaltung bei der Annahme von Ähnlichkeit in diesem Verhältnis geboten. Allerdings kann in besonderen Fällen auch hier Ähnlichkeit vorliegen, vor allem, wenn in den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens. Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffender Vorstellung über deren betriebliche Herkunft unterliegen (Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdnr. 126).

a) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist - insoweit in Übereinstimmung mit der Auffassung des Erinnerungsprüfers - Ähnlichkeit im Verhältnis von Sportwagen zu den Dienstleistungen einer Fahrschule anzunehmen. Zwar wird die Erst-

ausbildung von Fahrschülern (zum Erwerb des Führerscheins) im allgemeinen wohl kaum mit Sportwagen stattfinden. Jedoch ist ausreichend belegt, dass es inzwischen auch sog. Sportfahrschulen gibt, welche sich der Schulung und Weiterbildung von Fahrern, insbesondere im Rahmen eines Fahrsicherheitstrainings, widmen. Nicht nur das Unternehmen der Widersprechenden selbst ("Porsche Sportfahrschule"), sondern auch andere Hersteller von Sportwagen (z.B. Alfa Romeo, Ferrari) bieten entsprechende Kurse an. Dieser Umstand kann nicht ohne Auswirkungen auf das Verständnis des Verkehrs bleiben.

Selbst wenn nicht von besonders großer Ähnlichkeit auszugehen ist, muss es angesichts der Zeichenidentität und des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke bei der Löschung der jüngeren Marke für die Dienstleistung "Fahrschule" sein Bewenden haben.

b) Anders ist aber das Verhältnis von "Sportwagen" zu den "Dienstleistungen eines Ingenieurbüros, Erstellung technischer Gutachten" zu bewerten. Dass Automobilhersteller diese als selbstständige Dienstleistungen - unabhängig von Vertrieb und Wartung ihrer Fahrzeuge - Dritten gegenüber anbieten, stellt derzeit noch eine große Ausnahme dar. Das von der Widersprechenden angeführte Entwicklungszentrum ihres eigenen Unternehmens kann (bisher) nicht als branchenüblich angesehen werden. Im allgemeinen wird der Verkehr entsprechende Dienstleistungen bei unabhängigen Kfz-Sachverständigen, Unternehmen wie T... oder D..., mit Versicherungsgesellschaften im Rahmen der Unfallregulierung zusammenarbeitenden Ingenieuren usw. nachfragen, nicht aber bei Kfz-Herstellern. Es ist deshalb (derzeit) nicht von Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit im Verhältnis zu "Sportwagen" auszugehen. Folglich besteht in diesem Verhältnis auch keine Verwechslungsgefahr, so dass es insoweit bei der den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung des Erstbeschlusses verbleibt.

4. Für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Viereck

Kruppa

Merzbach

Hu