



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 38/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 30 467

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke

GEHRKE & COLL. 

ist am 16. August 2005 für die Dienstleistungen

„Buchhaltung, Unternehmensbewertung in finanzieller Hinsicht,
steuerrechtliche Beratung und Vertretung“

unter der Nummer 305 30 467 in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 17. Mai 2004 für die Dienstleistungen

"Werbung; Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Unternehmensberatung; Unternehmensverwaltung, Auskünfte, Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen und Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben, Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Büroarbeiten, Sekretariatsdienstleistungen, Dateiverwaltung mittels Computer; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken, Textverarbeitung; Buchführung, Lohn- und Gehaltsabrechnungen; Erstellung von Geschäftsgutachten; Versicherungswesen, Finanzberatung; Finanzwesen; finanzielle Beratung; Finanzierungsberatung; Versicherungsberatung; Geldgeschäfte; Vermögensverwaltung; Immobilienwesen; Investmentgeschäfte; Mergers- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle Beratung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen; Rechtsberatung und -vertretung; Dienstleistungen eines Anwaltsbüros; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten"

eingetragenen Wortmarke 304 19 830

Gerken

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 20. Juli 2006 und 6. März 2007, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken bejaht und die angegriffene Marke gelöscht.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie identischen oder sehr ähnlichen Dienstleistungen seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, welche die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht einhalte.

Bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit sei auf Seiten der angegriffenen Marke allein auf die Wortbestandteile abzustellen, da der Verkehr sich bei einer Wort-/Bildmarke erfahrungsgemäß an den Wortbestandteilen eines Zeichens orientiere, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweise. Allein kennzeichnender Wortbestandteil bei der angegriffenen Marke sei dabei der Name „GEHRKE“. Denn bei dem Zusatz „& Coll.“ handele es sich in seiner Bedeutung „und Kollegen“ lediglich um einen beschreibenden Hinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen (neben Herrn/ Frau Gehrke) von weiteren Kollegen erbracht würden. Es sei daher davon auszugehen, dass ein entscheidungserheblicher Teil des Verkehrs den Namen „GEHRKE“ als eigentliches Kenn- und Merkwort herausgreifen und zur Benennung der Gesamtmarke verwenden werde.

Die danach miteinander zu vergleichenden Markenwörter „GEHRKE“ und „GERKEN“ seien weitgehend identisch. Die Abweichungen durch den zusätzlichen Konsonanten „H“ im Wortinneren der angegriffenen Marke prägenden Bestandteiles „GEHRKE“ - die allenfalls zu einer etwas gedehnten Aussprache des vorangehenden Selbstlautes führe, aber keine Auswirkung auf die Betonung des Gesamtwortes habe - sowie durch den zusätzlichen Konsonanten „N“ am Wortende der Widerspruchsmarke seien zu gering, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, zumal sich um Abweichungen im Wortinnern bzw. am Wortende beider Marken handele, die regelmäßig weniger beachtet würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem sinngemäßen Antrag,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch aus der Marke 304 19 830 zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe die Vergleichbarkeit beider Marken zu Unrecht auf einzelne Bestandteile der angegriffenen Marke fokussiert und dabei den Gesamteindruck der Marke außer Acht gelassen. Denn abgesehen davon, dass die beiden von der Markenstelle miteinander verglichenen Wörter „GEHRKE“ und „Gerken“ auch in klanglicher Hinsicht nicht ähnlich seien, sondern sich in ihrer Aussprache deutlich unterscheiden, könne bei einer Wort-/Bildmarke wie der angegriffenen Marke nicht rein auf eine klangliche Ähnlichkeit abgestellt werden. Indem die Markenstelle in einem ersten Schritt nur den Wortbestandteil „Gehrke & Coll.“ unter Außerachtlassung des Firmenlogos herausgegriffen habe, diesen Wortbestandteil dann auf den Teilbestandteil „GEHRKE“ reduziert habe und dann in einem dritten Schritt unter Außerachtlassung der unterschiedlichen Schreibweise beider Marken eine klangliche Ähnlichkeit konstruiert habe, habe sie die angegriffene Marke bis zur Unkenntlichkeit seziert, um die Vergleichbarkeit mit der Widerspruchsmarke begründen zu können.

Bei dem Wortbestandteil „Gehrke & Coll.“ handele es sich auch um eine feststehende Bezeichnung. Markeninhaber sei nämlich eine Kapitalgesellschaft. Die Mutmaßung, „& Coll.“ stünde für „& Kollegen“ als Bezeichnung einer neben Herrn/Frau Gehrke bestehenden Sozietät mit anderen Kollegen, gehe angesichts der eigenen Rechtsfähigkeit der Beschwerdeführerin ins Leere.

Die Markenstelle habe auch nicht beachtet, dass es sich bei den hinter den Marken stehenden Leistungen nicht um Waren handele, die quasi nebeneinander im Supermarkt-Regal auftauchen könnten, sondern dass es sich um Dienstleistungen

im Bereich der Rechtsberatung (Widerspruchsmarke) bzw. Steuerberatung (angegriffene Marke) handele, deren Inanspruchnahme einen persönlichen Bezug zum Markeninhaber voraussetze. Bei der Auswahl des Rechtsberaters bzw. Steuerberaters werde aber eine wesentlich größere Sorgfalt des Verkehrs an den Tag gelegt, als es bei Produkten des täglichen Konsums der Fall sei. Ein Hamburger Rechtssuchender konsultiere daher nicht versehentlich eine Hannoveraner Steuerberatungsgesellschaft mbH, nur weil ein Teil-Markenbestandteil bei undeutlicher Aussprache eine phonetische Ähnlichkeit aufweise.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe zutreffend festgestellt, dass der abweichende Zusatz „& Coll.“ als Kurzform von „und Kollegen“ ein beschreibender Hinweis darauf sei, dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen auch von weiteren Kollegen erbracht würden. Solche Bestandteile seien bei der Beurteilung des Gesamteindrucks zu vernachlässigen. Das Gleiche gelte für das Firmenlogo, welches jedenfalls bei der klanglichen Beurteilung der Ähnlichkeit außen vor bleibe.

Die Unterschiede in den somit miteinander zu vergleichenden Worten „GEHRKE“ und „GERKEN“ seien jedoch zu gering, um einer klanglichen Verwechslungsgefahr entgegenzuwirken. Beide Begriffe stimmten im Wortanfang, den Konsonanten in der Mitte und der Vokalfolge überein. Der einzige Unterschied liege in dem zusätzlichen „H“ in der Wortmitte und dem Buchstaben „N“ am Wortende. Diese Unterschiede fielen jedoch bei mündlicher Wiedergabe nicht ins Gewicht. Das „N“ am Wortende werde verschluckt, während das „H“ in der Wortmitte bei der Aussprache „Gehrke“ bzw. „Gerken“ keinen klanglichen Unterschied mache. Würde man „GERKEN“ mit „H“ schreiben, würde es immer noch gleich ausgesprochen werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Senat mit der Markenstelle ebenfalls davon ausgeht, dass zwischen beiden Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls und vor allem der Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorzunehmen (zur ständigen Rspr. vgl. zuletzt BGH MarkenR 2005, 519 Rn. 12 - cocodrillo; MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTIGUO; EUGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO).

Bei seiner Entscheidung geht der Senat zunächst von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist die Registerlage, d. h. die für die beiden Marken eingetragenen Dienstleistungs(ober-)begriffe, maßgebend, wobei eine objektive und generalisierende Betrachtungsweise angezeigt ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 63). Keine Bedeutung hat hingegen, auf welchen tatsächlichen Geschäftsfeldern die Inhaber der Marken tätig sind oder für welche konkreten Dienstleistungen die beiden Zeichen benutzt werden bzw. werden sollen. Nach der Registerlage können sich beide Marken weitgehend bei identischen und ansonsten sehr ähnlichen Dienstleistungen begegnen. Insoweit nimmt der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen auf die

eingehenden und zutreffenden Ausführungen in den angefochtenen Beschlüssen der Markenstelle Bezug, die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke mit der Beschwerdebegründung auch nicht angegriffen worden sind.

Insgesamt sind daher zumindest durchschnittliche Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht gerecht wird. Soweit man beide Marken in ihrer Gesamtheit miteinander vergleicht, scheidet zwar wegen der Ausgestaltung der angegriffenen Marke als Wort-/Bildmarke und ihres zusätzlichen Wortbestandteils „& Coll“ eine klangliche wie auch schriftbildliche Verwechslungsgefahr offensichtlich aus. Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr kommt daher nur dann in Betracht, wenn auf Seiten der angegriffenen Marke der Wortbestandteil „GEHRKE“ zur Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit isoliert herangezogen werden kann. Davon ist jedoch mit der Markenstelle auszugehen.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken. Eine zergliedernde Betrachtungsweise einzelner Markenteile ist dabei zu vermeiden; vielmehr ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 111), wobei entsprechend dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2). Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke aber nicht dazu, die Vergleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit, d. h. unter einigermaßen gleichmäßiger Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein einzelner Zeichenbestandteil den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck derart prägt, dass die anderen Bestandteile in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mehr mitbestimmen

und wegen der hinreichenden Ähnlichkeit mit einer anderen Marke beim Publikum die Gefahr von Verwechslungen auch im Gesamteindruck besteht (ständige Rspr. des BGH, zuletzt MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 406 Tz. 18 - SIERRA ANTIGUO).

Eine solche prägende Stellung kommt auf Seiten der angegriffenen Marke dem Bestandteil „GEHRKE“ jedenfalls in klanglicher Hinsicht zu. Die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke steht dem nicht entgegen, da bei Beurteilung des Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke im Klangeindruck - anders als beim schriftbildlichen Vergleich beider Marken - regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2004, 345, 347 – URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 405, 407 Tz. 25 - SIERRA ANTIGUO). Eine abweichende Beurteilung kommt regelmäßig nur dann in Betracht wenn der Bildbestandteil die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum noch beachtet wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 434). Davon kann hier aber nicht ausgegangen werden. Denn die Wortbestandteile der angegriffene Marke sind nicht nur deutlich erkennbar, sondern die grafische Ausgestaltung der Marke ist auch nicht so ausgeprägt, als dass der Verkehr darin mehr als eine bloße Ausschmückung der Marke erkennen würde.

Aber nicht nur die grafische Ausgestaltung, sondern auch der glatt beschreibende Wortbestandteil „& Coll.“ tritt neben dem allein kennzeichnenden Wortbestandteil „Gehrke“ im (klanglichen) Gesamteindruck der angegriffenen Marke zurück. Der Bestandteil „Coll.“ stellt ebenso wie „Koll.“ eine gebräuchliche Abkürzung für den Begriff „Kollegen“ dar, mit dem man „jemandem bezeichnet, der mit anderen zusammen im gleichen Beruf, im gleichen Betrieb oder in der gleichen Einrichtung bzw. Organisation tätig ist“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. S. 978), wobei die Schreibweise mit „C“ auf den lateinischen Ursprungsbegriff „collega“ zurückzuführen ist. Es handelt sich um einen insbesondere von rechtsberatenden Kanzleien bzw. Sozietäten, die regelmäßig als Kanzlei- oder Sozietäts-

bezeichnung einen oder mehrere Namen z. B. der Kanzlei-/Sozietätsgründer oder auch (geschäftsführender) Gesellschafter ausweisen, vielfach verwendeten Zusatz, der darauf hinweist, dass neben dem oder den namentlich ausgewiesenen Personen weitere Anwälte, Steuerberater etc. in der Kanzlei/Sozietät tätig sind. Der Verkehr wird daher auch vorliegend in dem Zusatz „& Coll.“ lediglich einen beschreibenden Hinweis darauf sehen, dass neben der namentlich benannten Person „Gehrke“ weitere „Kollegen“ die so bezeichneten Dienstleistungen erbringen bzw. an ihrer Erbringung mitwirken. In welcher Rechtsform dies geschieht, ob als Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder auch als Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH, ist dabei für ein Verständnis der Marke in vorgenanntem Sinne entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke unerheblich, da der Zusatz „& Coll.“ dazu überhaupt keine Aussage trifft.

Erschöpft sich der Zusatz „& Coll.“ somit aber in einem glatt beschreibenden Hinweis auf die Erbringer der Dienstleistungen, wird der Verkehr darin keinen für die Identifikation und Kennzeichnung der Produkte wesentlichen Bestandteil erkennen, sondern das alleinige Kenn- und Merkwort der angegriffenen Marke vielmehr in dem Bestandteil „GEHRKE“ sehen. Dem weiteren Wortbestandteil „& Coll.“ kommt damit aber gegenüber dem Bestandteil „GEHRKE“ keine auch nur mitbestimmende Bedeutung im Gesamteindruck der angegriffenen Marke zu, vielmehr tritt er vollständig hinter diesem zurück.

Damit sind bei der Beurteilung der klanglichen Markenähnlichkeit die Bezeichnungen „GEHRKE“ und „Gerken“ miteinander zu vergleichen. Beide Wörter können ihrem Gesamteindruck nach aber aufgrund ihrer weitgehenden Übereinstimmungen klanglich ohne weiteres verwechselt werden. Beide Begriffe stimmen am Wortanfang, den Konsonanten „rk“ in der Wortmitte sowie der Vokalfolge „e -e“ überein und unterscheiden sich nur durch den Konsonanten „H“ im Wortinneren des Begriffs „GEHRKE“ sowie durch den zusätzlichen Konsonanten „N“ am Wortende der Widerspruchsmarke. Im Gesamtklangbild beider Marken treten diese Unterschiede jedoch nicht so markant hervor, um einem weitgehenden Gleich-

klang beider Wörter entscheidend entgegenzuwirken und eine hinreichend sichere Unterscheidung bei identischen und erheblich ähnlichen Dienstleistungen zu gewährleisten, zumal solche Abweichungen im Wortinnern bzw. am Wortende regelmäßig weniger beachtet werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 132). Selbst wenn man davon ausgeht, dass ein erheblicher Teil des Verkehrs bei dem Markenwort „Gehrke“ den Vokal „e“ der ersten Silbe gedehnt und in einer dem Umlaut „ä“ angenäherten Weise artikuliert, führt dies angesichts der weitgehenden Übereinstimmungen in Laut- und Vokalfolge sowie am in aller Regel stärker beachteten Wortanfang zu keinem hinreichenden klanglichen Abstand zwischen beiden Begriffen. Zudem kann im Einzelfall auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Konsonant „H“ bei Wiedergabe des Begriffs „Gehrke“ weitgehend vernachlässigt und die Anfangssilben beider Wörter daher vollkommen identisch ausgesprochen werden. Die Markenbestandteile „GEHRKE“ und „Gerken“ sind daher im klanglichen Gesamteindruck so stark angenähert, dass eine hinreichend sichere Unterscheidung auch bei Annahme einer - von der Inhaberin der angegriffenen Marke geltend gemachten - erhöhten Aufmerksamkeit auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor nicht gewährleistet ist, zumal der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints).

Mit der Markenstelle ist daher davon auszugehen, dass die Marken ihrem Gesamteindruck nach zwar nicht in schriftbildlicher, so doch jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine verwechslungsbegründende Markenähnlichkeit aufweisen. Diese Ähnlichkeit im Klangbild reicht entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke für die Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 325, 329 Tz. 37 - idw; MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 - HEITEC). Gründe, warum die klangliche Zeichenähnlichkeit vorliegend ausnahmsweise außer Betracht bleiben soll, sind nicht ersichtlich. Auch wenn bei den hier in Frage stehenden Dienstleis-

tungen die Kommunikation mit Kunden/Mandanten weitgehend in schriftlicher Form erfolgt, rechtfertigt dies gleichwohl nicht die Außerachtlassung der klanglichen Zeichenähnlichkeit (vgl. BGH, MarkenR 2008, 325, 329 Tz. 38 - idw), zumal vorliegend der mündlichen Benennung bzw. Kommunikation z. B. im Rahmen von Nachfragen, Empfehlungen oder auch Auftragserteilungen eine durchaus erhebliche Rolle zukommt.

Der in diesem Zusammenhang erhobene Einwand der Inhaberin der angegriffenen Marke, dass ein Rechtssuchender aus Hamburg nicht versehentlich eine Hannoveraner Steuerberatungsgesellschaft mbH konsultierte, berücksichtigt nicht, dass registrierte Marken bundesweiten Schutz für die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen genießen, unabhängig von möglicherweise nur regionalen Geschäftsaktivitäten der Beteiligten. Mithin ist bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr auf eine mögliche Kollision der Marken im gesamten Bundesgebiet abzustellen.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Na