



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 64/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 64 708**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**advokaarst**

ist am 5. Dezember 2001 unter der Nummer 301 64 708 für die Dienstleistungen

„Rechtsberatung und -vertretung“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 11. Januar 2002 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren und Dienstleistungen

„9

Software; bespielte CDs, MCs und Schallplatten; Codekarten, Magnetkarten und Chipkarten.

16

Druckereierzeugnisse; Kundenkarten aus Kunststoff.

36

Versicherungswesen; Vermittlung von Versicherungen; Finanzwesen; Ausgabe von Kreditkarten.

38

Sammeln und Liefern von Nachrichten; Errichten und Betreiben einer Datenbank.

42

Rechtliche Beratung“

am 6. November 2002 eingetragenen Gemeinschaftsmarke (Wortmarke) 979 120

## **AdvoCard**

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und mit Beschlüssen vom 9. Februar 2005 und 18. Juni 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Begründet hat

sie ihre Entscheidung damit, dass sich mit „Rechtsberatung und -vertretung“ einerseits und „rechtlicher Beratung“ andererseits identische Dienstleistungen gegenüberstünden. Unter diesen Umständen und bei Annahme einer durchschnittlichen - wenngleich mit einer gewissen Tendenz zur Schwächung behafteten - Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke „advokaarst“ den notwendigen, eine Verwechslungsgefahr ausschließenden Abstand gegenüber der Widerspruchsmarke „AdvoCard“ nicht mehr ein. Maßgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei der Gesamteindruck der Marken, bei dem auch der Einfluss von übereinstimmenden, beschreibenden oder anderweitig kennzeichnungsschwachen Bestandteilen zu berücksichtigen sei. Nach dem jeweiligen Gesamteindruck stimmten beide Zeichen in Silbenzahl, Vokalfolge und in dem Bestandteil „advo“ überein. Die klanglichen Unterschiede in der zweiten Worthälfte seien dagegen nicht hinreichend deutlich. „Card“ werde ebenso wie „kaarst“ mit langem „a“ gesprochen; der nicht in der Widerspruchsmarke enthaltene Buchstabe „s“ könne bei normaler Sprechweise leicht überhört werden. Auch der unterschiedliche Sinngehalt der Worte „Card“ und „Kaarst“ vermöge das hinreichend sichere Auseinanderhalten der Marken nicht zu gewährleisten. Angesichts des hohen Maßes an phonetischer Übereinstimmung würde den Verkehrsteilnehmern im Falle eines erwartungsgemäßen Verhörens der abweichende Begriffsinhalt regelmäßig nicht bewusst werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Er ist der Auffassung, dass die Markenstelle zu Unrecht von einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausgegangen sei. Beide Marken griffen unter spielerischer Veränderung das sehr bekannte Wort „Advokat“ auf. Bei der Widerspruchsmarke habe allerdings nur die etwas andere Schreibweise („-Card“ gegenüber „-kat“) zur Eintragungsfähigkeit geführt. Die klangliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke tendiere wegen dieser klanglichen Ähnlichkeit zum Wort „Advokat“ gegen Null. Die sich gegenüberstehenden Silben „-card“ und „-kaarst“ seien sowohl optisch als auch klanglich vollkommen unterschiedlich. Die Endung „-rd“ werde weich ausgesprochen, während es sich bei

„-rst“ um einen harten Zischlaut handele. Im Übrigen hätte von der Markenstelle erkannt werden müssen, dass die Bekanntheit der Widerspruchsmarke ausschließlich auf einer kennzeichnenden Verwendung für Versicherungsdienstleistungen zurückzuführen sei. Dagegen sei die Widerspruchsmarke dort, wo Dienstleistungsidentität zur angegriffenen Marke bestehe, nämlich bei den Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, nie benutzt worden und daher insoweit nur schwach kennzeichnungskräftig.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 vom 9. Februar 2005 und vom 18. Juni 2007 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Auffassung nach hat die Markenstelle zutreffend erkannt, dass zwischen den streitgegenständlichen Marken eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Die Widerspruchsmarke weise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf; in Bezug auf Versicherungsdienstleistungen komme ihr sogar eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Dagegen könne dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke tatsächlich zur Kennzeichnung von „rechtlicher Beratung“ benutzt worden sei, denn nach ständiger Rechtsprechung bestehe zwischen der unstreitig ausgeübten Dienstleistung „Versicherungswesen“ und der von der angegriffenen Marke umfassten Dienstleistung „Rechtsberatung“ hochgradige Ähnlichkeit. Aufgrund der vorhandenen Identität der Dienstleistungen sei, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, ein erheblicher Zeichenabstand zu fordern. Dieser Abstand werde aber - wie die Markenstelle zu Recht festgestellt habe - von der angegriffenen Marke nicht

eingehalten. Die beiden Zeichen wiesen die gleiche Vokalfolge „a-o-a“ auf. Der Wortbestandteil „kaarst“ der angegriffenen Marke beginne mit „kaar“ und ende auf „st“. Dem stehe das klangliche identische „car“ vom Wortbestandteil „card“ der Widerspruchsmarke gegenüber, das zudem auf dem hart ausgesprochenen Konsonanten „d“ ende. Die beiden jeweils letzten Konsonanten „d“ und „t“ würden im täglichen Sprachgebrauch in der Regel nicht so deutlich ausgesprochen werden, dass ein Unterschied zu erkennen sei. Der Verkehr berücksichtige bei den beiden Zeichen auch den identischen Wortanfang „Advo“, der keineswegs schwach sei. Der Bedeutungsinhalt des Wortbestandteils „kaarst“ mindere nicht die Verwechslungsgefahr, da es sich bei „Kaarst“ um eine Stadt handele, die dem Verkehr weitgehend unbekannt sei.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat daher zu Recht gemäß §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungs-

kraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; BGH GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) „Pantohexal“).

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die seit dem 6. November 2007 nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG mögliche Einrede der mangelnden Benutzung nicht erhoben, weshalb für die Widerspruchsmarke von den im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen ist. Insoweit stehen sich daher identische Dienstleistungen gegenüber, nämlich die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Rechtsberatung und -vertretung“ und die ebenfalls in Klasse 42 einzuordnende Dienstleistung „Rechtliche Beratung“, für die die Widerspruchsmarke u. a. eingetragen ist.

Im vorliegenden Fall kann - entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke - noch von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „AdvoCard“ ausgegangen werden, soweit es die mit der Widerspruchsmarke beanspruchte, hier in erster Linie interessierende Dienstleistung „Rechtliche Beratung“ betrifft. Der BGH hatte bereits mehrfach Gelegenheit, über die Schutzfähigkeit von sogenannten „Card“-Marken zu befinden. Hiernach ist von einem hinreichend engen beschreibenden Bezug, der zu einer Kennzeichnungsschwäche aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft führt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), in Bezug auf Waren wie „Multifunktionskarten“ (z. B. Ausweis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkarten) und im Übrigen nur in Bezug auf solche Waren und Dienstleistungen auszugehen, die üblicherweise im Zusammenhang mit EDV-Kartensystemen angeboten werden oder in technischer Hinsicht im Zusammenhang mit einem solchen System stehen können (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 „BerlinCard“ und WRP 2009, 960, 962 (Nr. 19) „DeutschlandCard“). Auf die mit der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung „Rechtliche Beratung“ trifft dies ersichtlich nicht zu. Allerdings wird man im Zusammenhang mit der

Dienstleistung „Rechtliche Beratung“ auch nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „AdvoCard“ aufgrund einer (gegebenenfalls) intensiven Benutzung der Marke im Bereich des Versicherungswesens ausgehen können; eine derartige „Ausstrahlung“ einer durch Benutzung erworbenen, erhöhten Kennzeichnungskraft auf andere Waren und Dienstleistungen ist nur in Fällen engster Ähnlichkeit von Waren und/oder Dienstleistungen möglich, was jedoch auf die Dienstleistungen „Versicherungswesen“ einerseits und „Rechtliche Beratung“ andererseits nicht zutrifft (vgl. BPatG in PAVIS PROMA, 25 W (pat) 247/03 „JUCALL/JurCall“).

Mit Rücksicht auf die genannten, die Gefahr von Kollisionen erhöhenden Faktoren genügen die in den Markenworten vorhandenen geringfügigen Abweichungen nicht mehr, um eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden. Vielmehr ist hierfür ein deutlicher Markenabstand erforderlich, der jedenfalls im Klangeindruck der Vergleichsmarken nicht mehr eingehalten ist.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit ist maßgeblich auf den von den Kollisionsmarken hervorgerufenen Gesamteindruck unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente abzustellen. Insoweit kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren wirken, der eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 25) „Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „MATRATZEN“; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“; GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 18) „SIERRA ANTIGUO“).

Nicht zu beanstanden ist die Feststellung der Markenstelle, dass in der Phonetik der Markenwörter insgesamt die Gemeinsamkeiten gegenüber den Abweichungen deutlich überwiegen. Gemäß dem beiderseitigen Gesamteindruck stimmen die Kollisionszeichen in der Vokalfolge „a-o-a“, in ihrer Silbenzahl und auch in dem - vom Verkehr regelmäßig mit erhöhter Aufmerksamkeit bedachten Anfangsbe-



standteil - „Advo“ überein. Zutreffend ist zwar der Einwand des Inhabers der angegriffenen Marke, dass der in beiden Marken enthaltene Bestandteil „Advo“ als Kürzel für das Wort „Advokat“ verstanden wird und daher im Zusammenhang mit rechtsberatenden Tätigkeiten an sich kennzeichnungsschwach ist. Jedoch entbindet dies in markenrechtlicher Hinsicht nicht davon, die beiderseitigen Marken in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Eine Verwechslungsgefahr ist bei Vorhandensein eines gemeinsamen, beschreibenden Markenbestandteils nur dann zu verneinen, wenn die durch die Abwandlung des beschreibenden Bestandteils entstandenen Unterschiede im Gesamteindruck hinreichend deutlich werden. Die Markenstelle ist deshalb zu Recht davon ausgegangen, dass auch der übereinstimmend vorhandene, beschreibende Markenbestandteil „Advo“ bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der beiderseitigen Marken berücksichtigt werden muss (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“; GRUR 2008, 719, 722 (Nr. 37) „idw Informationsdienst Wissenschaft“).

Beim Vergleich der Kollisionsmarken zeigt sich, dass die Unterschiede der Kollisionsmarken jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht hinreichend deutlich in Erscheinung treten. Neben den vorstehend bereits genannten, klanglichen Gemeinsamkeiten der Kollisionsmarken fällt zusätzlich ins Gewicht, dass - worauf ebenfalls die Widersprechende hingewiesen hat - das Wort „Card“ ebenso wie „kaarst“ mit langem „a“ gesprochen wird, die beiden Wortbestandteile mit einem deutlich hörbaren „d“ bzw. „t“ enden und daher der in der Widerspruchsmarke enthaltene Blaslaut „s“ bei normaler Sprechweise - insbesondere aber bei fernmündlicher Kommunikation - leicht überhört werden wird.

Die in klanglicher Hinsicht weitgehend vorhandene Ähnlichkeit der Kollisionszeichen kann hierbei nicht durch etwaige abweichende Begriffsinhalte der Marken als reduziert angesehen werden. Dies ist grundsätzlich zwar möglich (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 214 ff.), setzt aber voraus, dass die Sinngehalte, die eine oder beide Marken verkörpern, den inländischen Verkehrs-

kreisen weitgehend geläufig und sofort erfassbar sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 20) „PICASSO“; GRUR 2006, 413, 415 (Nr. 35) „ZHIR/SIR“; BGH GRUR 2004, 600, 601 „d-c-fix/CD-FIX“; GRUR 2005, 326, 327 „il Patrone/Il Portone“). Auf die in der angegriffenen Marke begrifflich enthaltene Kleinstadt „Kaarst“, die nur verhältnismäßig wenigen Verkehrsteilnehmern geläufig ist, trifft dies jedoch nicht zu, weshalb dieser Sinngehalt ein sicheres Auseinanderhalten der Marken nicht zu bewirken vermag.

Die vorliegende Entscheidung steht im Einklang mit einer vergleichbaren Entscheidung des 33. Senats des BPatG vom 10. Februar 2004, 33 W (pat) 256/02 („AdvoCare/AdvoCard“), die in PAVIS PROMA veröffentlicht ist. Da für die Feststellung einer markenrechtlich beachtlichen Verwechslungsgefahr die Ähnlichkeit der Marken in einer Richtung genügt (vgl. BGH a. a. O. „il Padrone/Il Portone“, GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „cocodrillo“), kann letztlich dahingestellt bleiben, ob auch die Ähnlichkeit der Kollisionsmarken in schriftbildlicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr begründen könnte.

Dafür, dem/der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG), bestand kein Anlass.

Hacker

Kober-Dehm

Eisenrauch

Bb