



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 141/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. November 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 56 172.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 11. September 1999 angemeldete Marke



ist am 28. Oktober 1999 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen; Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen"

unter der Nummer 399 56 172 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit 4. Februar 2000 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Werbung und Geschäftsführung, Beratung auf dem Gebiet des Vertriebs, der Verwaltung und Geschäftsführung von Bekleidungseinzelhandelsgeschäften"

eingetragenen Marke 399 49 546



und der seit 27. Mai 2002 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Werbung und Geschäftsdienstleistungen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, nämlich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 27 292

GAP

hat dagegen Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch aus der Marke 399 49 546 richtet sich gegen die Dienstleistungen "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" und der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 27 292 gegen die Waren und Dienstleistungen "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen; Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" Auf die weiter mit den Widersprüchen angegriffe-

nen Dienstleistungen "Gesundheits- und Schönheitspflege" hat die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits vor der Markenstelle verzichtet.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 2004 wurde durch eine Prüferin des höheren Dienstes aufgrund der Gemeinschaftsmarke die teilweise Löschung der angegriffenen Marke, nämlich hinsichtlich der Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen" angeordnet und im Übrigen der Widerspruch aus dieser Marke zurückgewiesen. Der Widerspruch aus der Marke 399 49 546 wurde in vollem Umfang zurückgewiesen.

Bei rein wörtlicher Benennung würde die jüngere Marke mit "GAP" wiedergegeben, so dass sich bei den Marken 399 56 172 und der Gemeinschaftsmarke identische Lautfolgen gegenüber stünden. Die Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen" würden von den Waren der Gemeinschaftsmarke umfasst, so dass die Waren identisch sein könnten und eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Im Übrigen sei der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen. Die Dienstleistungen "Werbung und Geschäftsdienstleistungen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, nämlich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften" lauteten nicht einfach "Geschäftsführung" schlechthin, sondern bezögen sich durch das Wort "nämlich" auf die Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften, nicht aber auf das Gesundheitswesen. Aus diesem Grunde könne dahingestellt bleiben, ob Unternehmensverwaltung einerseits und Geschäftsführung andererseits "gleichartig" seien. Der Widerspruch aus der Marke 399 49 546 sei zurückzuweisen. Die jüngere Marke mit dem Wortbestandteil "GAP" genieße Schutz für die Dienstleistungen "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen". Die Widerspruchsmarke, die ebenfalls das Wort "GAP" aufweise, sei geschützt für "Geschäftsführung, Beratung auf dem Gebiet des Ver-

triebs, der Verwaltung und Geschäftsführung von Bekleidungseinzelhandelsgeschäften". Da die Bereiche "Gesundheitswesen" einerseits und "Bekleidungseinzelhandelsgeschäfte" andererseits keine Berührungspunkte miteinander aufwiesen, die die Bejahung der für die Verwechslungsgefahr notwendigen "Gleichartigkeit" der beiden Dienstleistungen begründen würden, könne dahinstehen, ob "Unternehmensverwaltung" einerseits und "Geschäftsführung" andererseits "gleichartig" seien.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Löschung der eingetragenen Marke Nr. 399 56 172 auch hinsichtlich der Dienstleistung "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" anzuordnen.

Im Streit stünde noch die Dienstleistung der Klasse 35 "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen". An der Markenähnlichkeit gebe es keine Zweifel. So werde die Marke insbesondere im mündlichen und telefonischen Geschäftsverkehr als "GAP" ausgesprochen.

Hinsichtlich der Dienstleistung der Klasse 35 sei die Ähnlichkeit zu Unrecht verneint worden. Die Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarken Schutz genießen, seien unzutreffend wiedergegeben worden. Aus der verbindlichen englischen Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Gemeinschaftsmarke ergebe sich, dass nur die "Beratung in Fragen der Geschäftsführung" auf "Hilfe und Beratung bei der Errichtung von Einzelhandelsgeschäften" eingeschränkt sei. Entsprechend sei die deutsche Formulierung zu verstehen, die nur eine Übersetzung sei. Auch hier sei die Dienstleistung "Beratung in Fragen der Geschäftsführung" uneingeschränkt geschützt. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 399 49 546 sei das Verzeichnis ebenfalls unzutreffend wiedergegeben. Auch hier seien die Dienstleistungen "Werbung und Geschäftsführung" uneinge-

schränkt Gegenstand der Markeneintragung. Zu vergleichen seien deshalb einerseits "Geschäftsservice" bzw. "Geschäftsführung" und andererseits "Unternehmensverwaltung im Bereich des Gesundheitswesens". Damit könne sogar Identität der Dienstleistungen vorliegen. Selbst wenn man aber eine Einschränkung bei der Widerspruchsmarke annähme, läge Ähnlichkeit vor. Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung zusätzlich vorgetragen, dass das Wort "GAP" in Alleinstellung keine beschreibende Angabe im Bereich der Unternehmensverwaltung sei, da der Fachbegriff "Gap-Analyse" laute.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Stellungnahme abgegeben und ist auch zur mündlichen Verhandlung am 9. November 2006 nicht erschienen - wie telefonisch von ihr angekündigt. In der Terminladung wies der Senat darauf hin, dass hinsichtlich der Dienstleistung "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" von Bedeutung sein kann, dass insbesondere die "Gap-Analyse" ein Instrument der strategischen Planung sein und dies erhebliche Auswirkungen auf den Schutzzumfang der Widerspruchsmarken haben könne.

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

II.

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

Da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke Nr. 399 49 546 nicht bestritten ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), ist jeweils vom Registerstand der einzelnen Marken auszugehen.

Die Markenstelle hat im Ergebnis zutreffend eine Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke hinsichtlich der noch streitgegenständlichen Dienstleistung "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" verneint.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich nach dem Zusammenwirken der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Identität oder Ähnlichkeit der Marken, wobei diese Faktoren in einer gewissen Wechselbeziehung zueinander stehen.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der Zeichen maßgeblich (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 111). Dies zwingt indessen nicht dazu, stets die Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 232).

Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass das Wort "GAP" in Bezug auf die streitgegenständliche Dienstleistung "Unternehmensverwaltung" keine Kennzeichnungskraft aufweist, da dieser Bestandteil im geschäftlichen Management ein schlagwortartiger Hinweis auf ein klassisches Instrument der strategischen Planung zur Früherkennung strategischer Probleme (Lücken) darstellt. Ziel der Gap-Analyse ist - wie auch den der Terminladung beigefügten Internetauszügen (z. B. www.unternehmerinfo.de/Lexikon/G/GAP_Analyse) zu entnehmen ist - einen bestimmten Planungszeitraum und die jeweiligen Planungsgrößen (z. B. Umsatz- und Gewinnziele) mit der tatsächlichen Entwicklung abzugleichen. Durch eine eventuelle Abweichung von der geplanten Zielerreichung entsteht die Ziellücke (gap). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin stellt nicht nur die Wortkombination "Gap-Analyse" einen beschreibenden Hinweis dar, sondern auch dem Bestandteil "Gap" kommt als dem das Analyseverfahren charakterisierende Wort

eine beschreibende Bedeutung zu, zumal im Rahmen der "Gap-Analyse" die Lücke (Gap) zwischen geplantem und erreichtem Ziel festgestellt wird und diese Gegenstand der weiteren Planungen ist. Insoweit bezieht die angegriffene Marke ihre Kennzeichnungskraft bei der streitgegenständlichen Dienstleistung nicht aus dem Wort "GAP", sondern aus der konkreten graphischen Gestaltung, bei der dieses Wort am unteren Rand eines auf der Spitze stehenden blauen Quadrats angebracht ist, welches einen leichten bläulichen Schatten wirft und dadurch eine räumliche Wirkung aufweist. Im Bereich der Unternehmensverwaltung sind auch vorwiegend Fachleute angesprochen, welche mit Managementstrategien vertraut sind, so dass der Sachbezug des Wortbestandteils weitgehend erkannt wird. Anzuknüpfen ist dabei an das Verbraucherleitbild des EuGH, der auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren/Dienstleistungen abstellt (EuGH GRUR 2004, 943 -SAT.2). Dies führt dazu, dass bei der angegriffenen Marke der Wortbestandteil den Gesamteindruck dieser Marke weder prägt, noch diesem eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt.

Die genannte Bedeutung des Wortbestandteils "GAP" führt desweiteren dazu, dass die Widerspruchsmarken im Bereich der hier allenfalls relevanten Dienstleistungen der Widerspruchsmarken "Werbung und Geschäftsdienstleistungen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, nämlich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften" und "Werbung und Geschäftsführung, Beratung auf dem Gebiet des Vertriebs, der Verwaltung und Geschäftsführung von Bekleidungseinzelhandelsgeschäften" in ihrem Schutzzumfang erheblich eingeschränkt sind. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass der Wortbestandteil "GAP" der Widerspruchsmarken gerade für die streitgegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke als eine beschreibende Sachangabe nicht schutzfähig ist. In einem solchen Falle darf der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken nicht über die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auch auf solche Dienstleistungen ausgedehnt werden, für welche die ältere Marke einen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sonst schutzunfähig ist (Ströbele/Hacker, Mar-

kengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 209). Außerdem kann sowohl für die "Werbung" als auch für die "Beratung in Fragen der Geschäftsführung" bzw. und "Geschäftsführung" und "Beratung auf dem Gebiet des Vertriebs, der Verwaltung und Geschäftsführung von Bekleidungseinzelhandelsgeschäften" die strategische Planung und das frühzeitige Aufspüren von Lücken bei der geplanten Zielerreichung eine wesentliche Rolle spielen. Dies führt insgesamt dazu, dass die Widerspruchsmarken hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistungen "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" nahezu auf einen Identitätsschutz beschränkt sind.

Vergleicht man die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit mit den beiden Widerspruchsmarken, sind sie hinreichend verschieden, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 399 49 546 ist entscheidend, dass die graphische Einbettung der kennzeichnungsschwachen bzw. schutzunfähigen Bezeichnung "GAP" betreffend der hier relevanten Dienstleistungen sich deutlich unterscheidet, da bei der Widerspruchsmarke der Wortbestandteil in der Mitte eines dunklen Quadrates steht - wobei es sich um eine einfache, sehr verbreitete grafische Gestaltung handelt - und die angegriffene Marke sich von diesem Bildeindruck durch Stellung des Quadrats und dessen Schattenwurfs deutlich abhebt. Außerdem ist der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen oder an freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen und auf die jeweilige eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt (BGH, MarkenR 2003, 388 – AntiVir/AntiVirus).

Von der Widerspruchsmarke 27 292 unterscheidet sich die angegriffene Marke durch ihre besondere Graphik, die im Gesamteindruck - wie ausgeführt - nicht unberücksichtigt bleiben darf, und die in der Widerspruchsmarke, welche nur aus dem Wort "GAP" besteht, keine Entsprechung hat.

Mit einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen In-
verbindungbringens der angemeldeten Marke mit den Widerspruchsmarken ist
nicht zu rechnen, auch wenn das Wort "GAP" in jeder dieser Marken enthalten ist.
Da dieser Bestandteil in Bezug auf die streitgegenständliche Dienstleistung be-
schreibend ist, ist er ungeeignet, insoweit als Stammbestandteil einer Markenserie
der Widersprechenden zu wirken.

Die Beschwerde der Widersprechenden konnte somit keinen Erfolg haben.

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

gez.

Unterschriften