



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 131/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 71 417

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Dezember 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Mai 2005 aufgehoben, soweit die Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken 27 292 und 1 092 840 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“ sowie der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 1 092 840 hinsichtlich der Dienstleistung „Telekommunikation im Bereich Medizin und Gesundheit“ zurückgewiesen worden sind.

2. Die Marke 301 71 417 ist aufgrund der Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken 27 292 und 1 092 840 für die Waren „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen“ und aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 1 092 840 für die Dienstleistung „Telekommunikation im Bereich Medizin und Gesundheit zu löschen.

4. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 11. September 1999 angemeldete Marke

gap it!

ist am 23. Januar 2002 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16

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

Klasse 35:

Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen

Klasse 38:

Telekommunikation im Bereich Medizin und Gesundheit

unter der Nummer 301 71 417 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 17. August 1999 angemeldeten und 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 am 1. April 1996 angemeldeten und seit dem 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

sowie der am 25. Februar 1999 angemeldeten und seit dem 21. Oktober 2003 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit diese nicht in anderen Klassen enthalten sind; Betriebswirtschaftliche Beratung; Telekommunikation“

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 1 092 840

GAP

hat dagegen Widerspruch eingelegt.

Der Widerspruch aus der Marke 399 49 546 richtet sich gegen die Dienstleistungen "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen", die Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken 27 292 und 1 092 840 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", der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 1 092 840 zusätzlich noch gegen „Telekommunikation“. Auf die weiter mit den Widersprüchen angegriffenen 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 2. Mai 2005 wurden die Widersprüche aus diesen Marken zurückgewiesen.

Obwohl die Vergleichsmarken sich jeweils auf identischen und ansonsten sehr ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen könnten, so dass strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien, könne eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr in Bezug auf alle drei Widerspruchsmarken nicht festgestellt werden.

Eine Verwechslung in schriftbildlicher Hinsicht sei aufgrund des zusätzlichen Wortbestandteils „it!“ und der daraus sich ergebenden unterschiedlichen Anzahl der Buchstaben von „gap it!“ im Vergleich zum Markenwort „GAP“ nicht zu befürchten.

Auch in klanglicher Hinsicht wirke die unterschiedliche Silbenanzahl und die deutliche Hörbarkeit des hellen Vokals „i“ in Verbindung mit dem Konsonant „t“ am Wortende der angegriffenen Marke einer Verwechslungsgefahr entgegen. Dem

Bestandteil „gap“ auf Seiten der angegriffenen Marke könne keine kollisionsbegründende Wirkung zuerkannt werden. Für den Verkehr bestehe kein Anlass, die angegriffene Marke auf den Bestandteil „gap“ zu verkürzen, zumal die Anordnung und die Abfolge der Markenbestandteile den Eindruck der Zusammengehörigkeit erwecke, welcher zusätzlich durch das Ausrufezeichen unterstützt werde. Eine prägende Wirkung könne „gap“ innerhalb des angegriffenen Zeichens auch nicht mit der Begründung zugesprochen werden, dass „it“ als Abkürzung für „Informationstechnologie“ kennzeichnungsschwach sei. Denn ein solch beschreibendes Verständnis von „it“ sei aufgrund der Kleinschreibung dieses Wortes im Sinne eines englischen Personalpronomens nicht nahegelegt.

Eine Verwechslungsgefahr unter anderen Gesichtspunkten sei weder ersichtlich noch vorgetragen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Löschung der eingetragenen Marke 301 71 417 hinsichtlich der 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; Telekommunikation im Bereich Medizin und Gesundheit" anzuordnen.

Die Marke „gap it!“ werde entgegen der Auffassung der Markenstelle durch den am Anfang stehenden Bestandteil „gap“ geprägt. Der Bestandteil „it!“ trete demgegenüber zurück. Der Verkehr neige dazu, Gesamtbezeichnungen wie „gap it!“ in einer die Merkbarekeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen, wobei er bei der Wahrnehmung von zusammengesetzten Zeichen besonderes Gewicht auf die Wort- und Zeichenanfänge lege. Zudem werde der Verkehr die Wortfolge auf Grundlage eines Verständnisses von „it“ im Sinne des englischen

Personalpronomens „es“ als auch aufgrund des Ausrufezeichens am Ende der Wortfolge als eine auf das davor stehende Wort „gap“ bezogene Aufforderung i. S. von „gap es!“ verstehen. Für den Verkehr liege daher auch aus diesem Grunde der Schwerpunkt der Marke „gap it!“ auf dem Anfangsbestandteil „gap“.

Der Bestandteil „gap“ präge das angegriffene Zeichen auch deshalb, weil die Widerspruchszeichen über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügten. Die Marke „GAP“ gehöre international zu den renommiertesten Marken. Sie sei auch in Deutschland vielen, vor allem den jüngeren Verbrauchern bekannt, wie der der Beschwerdebeurteilung beigefügte Auszug aus der Erhebung „MarkenProfile 9“ des Verlages der Zeitschrift „Stern“ belege“.

Angesichts der Identität des die angegriffene Marke prägenden Bestandteils mit den Widerspruchszeichen - wobei bei der Wort-/Bildmarke 399 49 546 allein auf den Wortbestandteil „GAP“ abzustellen sei - sowie der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen könne dann aber eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Stellungnahme abgegeben.

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

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg. Die angegriffene Marke ist aufgrund der Widersprüche aus den beiden identischen gemeinschaftsrechtlichen Wortmarken 27 92 und 1 092 840 „GAP“ für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen" sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 1 092 840 darüber hinaus

auch für die beanspruchte Dienstleistung „Telekommunikation im Bereich Medizin und Gesundheit“ zu löschen. Denn insoweit besteht entgegen der Ansicht der Markenstelle eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

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.

Da die rechtserhaltende Benutzung der gemeinschaftsrechtlichen Widerspruchsmarken 27 292 und 1 092 840 nicht bestritten ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), ist jeweils vom Registerstand der einzelnen Marken auszugehen.

Danach können sich die angegriffene Marke sowie diese beiden Widerspruchsmarken in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 16 auf identischen Waren begegnen, da diese von den Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" umfasst werden, welche für die beiden Widerspruchsmarken geschützt sind. Identität besteht darüber hinaus auch zwischen der für die Gemeinschaftsmarke 1 092 840 eingetragenen Dienstleistung „Telekommunikation“ und der von der angegriffenen Marke beanspruchten und unter diesen Oberbegriff fallenden Dienstleistung „Telekommunikation im Bereich Medizin und Gesundheit“.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung weiterhin von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, da das Wort „GAP“ für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; Telekommunikation im Bereich Medizin und Gesundheit" keine beschreibende oder sonst schutzunfähige Angabe darstellt, wie der Senat bereits in den Parallelverfahren BPatG 25 W (pat) 123/04 v. 9. November 2006 - GAP MANAGED RADIOLOGY / GAP; 25 W (pat) 141/04 v. 9. November 2006 - GAP / GAP festgestellt hat.

Soweit die Widersprechende sich auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der beiden gemeinschaftsrechtlichen Widerspruchsmarken beruft, kommt diese ihrem eigenen Vorbringen nach allenfalls für „Bekleidung“, nicht jedoch für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen in Betracht. Dem Senat liegen selbst insoweit auch keine Erkenntnisse über Art, Dauer und Umfang der Benutzung vor. Aber auch unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der beiden gemeinschaftsrechtlichen Widerspruchsmarken hält die angegriffene Marke den im Hinblick auf die mögliche Waren- und Dienstleistungsidentität gebotenen deutlichen Abstand zu den beiden Widerspruchsmarken nicht ein.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kommt aber wegen des weder zu überlesenden noch zu überhörenden zusätzlichen Wortbestandteils „it“ auf Seiten der angegriffenen Marke nur dann in Betracht, wenn dem übereinstimmenden Wortbestandteil „gap“ im Gesamteindruck der angegriffenen Marke eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung beigemessen werden könnte und der übrige Markenteil „it!“ für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurückträte, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnte (ständige Rspr. des BGH, zuletzt MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz).

Dem wirkt aber entgegen, dass die angegriffene Marke aufgrund ihrer einheitlichen Schriftart und -größe in Kleinbuchstaben sowie des angefügten Ausrufezeichens den Eindruck eines Slogans erweckt. Sie reiht sich ein in vergleichbar mit dem englischen Personalpronomen „it“ gebildete, auch im Inland gebräuchliche englischsprachige Slogans wie z. B. „Test it“ oder „Take it“, die den Verbraucher in schlagwortartiger Form zum Erwerb von Waren oder auch der Inanspruchnahme von Dienstleistungen bewegen sollen. Nicht zuletzt wegen des bei diesen Werbesprüchen typischen, den Aufforderungscharakter verstärkenden Ausrufezeichens wird der Verkehr die angegriffene Marke daher als eine nach Art eines solchen Slogans gebildete einheitliche Wortfolge wahrnehmen. Wenngleich das angegriffene Zeichen im Gegensatz zu den vorgenannten Slogans keine sinnvolle begriffliche Aussage enthält, besteht für den Verkehr gleichwohl aufgrund der ohne wei-

teres erkennbaren sloganartigen Ausgestaltung der Wortfolge kaum Anlass, einen der beiden Begriffe bei Wahrnehmung bzw. Wiedergabe der Marke zu vernachlässigen.

Letztlich kann diese Frage aber offen bleiben, da aufgrund des gemeinsamen Wortbestandteils „gap“ bzw. „GAP“ sowie der konkreten Ausgestaltung der angegriffenen Marke nach Art eines Werbeslogans die Vergleichsmarken hinsichtlich der obengenannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 38 jedenfalls insoweit verwechselbar sind, als sie gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbs. MarkenG).

Von einer solchen Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn die beteiligten Verkehrskreise bei den als unterschiedlich erkannten Vergleichsmarken wegen Übereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Gründen auf die Ursprungsidentität der betroffenen Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 - Canon) oder auf sonstige wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen deren Hersteller bzw. Anbieter (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 - Lloyd) schließen.

Solche Umstände sind vorliegend darin zu sehen, dass die angegriffene Marke zwar nach Art eines Slogans mit Aufforderungscharakter gebildet ist, jedoch im Unterschied zu den beispielhaften genannten, als Aufforderung oder Willensbekundung ausgestalteten Werbeslogans keine sinnvolle, gesamtbegriffliche Aussage enthält. Für den Verkehr liegt dann aber bei einer Begegnung mit dem angegriffenen Zeichen jedenfalls bei identischen Waren und Dienstleistungen der Schluss nahe, ein weiteres, unter Hinzufügung des englischen Personalpronomens „it“ nach Art einer Aufforderung gebildetes „GAP“-Zeichen vor sich zu haben, mit der zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Marke „GAP“ motiviert und aufgefordert werden soll. Der Verkehr wird die Verwendung der Widerspruchsmarken „GAP“ in dem angegriffenen Zeichen daher als Herkunftshinweis auf die Widersprechende werten. Damit wird der Schutzbereich der gemeinschaftsrechtlichen Widerspruchsmarken „GAP“ durch die jüngere Marke „gap it!“

insoweit aber entscheidungserheblich beeinträchtigt, so dass hinsichtlich der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 38 eine Verwechslungsgefahr i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbs. MarkenG gegeben ist.

2.) Dagegen hat die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg, soweit die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zwischen der nationalen Widerspruchsmarke 399 49 546 sowie den Gemeinschaftsmarken 27 292 und 1 092 840 und der angegriffenen Marke hinsichtlich der Dienstleistung "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" verneint und die Widersprüche aus diesen Marken zurückgewiesen hat.

Insoweit scheidet jegliche Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unabhängig vom Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Zeichen bereits deshalb aus, weil das Markenwort „GAP“ - insoweit ist bei der Wort-/Bildmarke Marke 399 49 546 allein auf diesen Wortbestandteil abzustellen - für die Dienstleistung „Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen“ schutzunfähig ist. Aus rechtlichen Gründen können die Widerspruchsmarken aber keinen markenrechtlichen Schutz gegenüber einer Ware und/oder Dienstleistung der angegriffenen Marke beanspruchen, für die sie selbst schutzunfähig sind. Im einzelnen:

Wie bereits in den Parallelverfahren BPatG 25 W (pat) 123/04 v. 9. November 2006 - GAP MANAGED RADIOLOGY/GAP; 25 W (pat) 141/04 v. 9. November 2006 - GAP/GAP dargestellt, weist der Begriff „GAP“ in Bezug auf die streitgegenständliche Dienstleistung "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" keine Kennzeichnungskraft auf, 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, einen bestimmten Planungszeitraum und die jeweiligen Planungsgrößen (z. B. Umsatz- und Gewinnziele) mit der tat-

sächlichen Entwicklung abzugleichen. Durch eine eventuelle Abweichung von der geplanten Zielerreichung entsteht die Ziellücke (gap). Dabei 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. Im Bereich der Unternehmensverwaltung sind vorwiegend Fachleute angesprochen, welche mit Managementstrategien vertraut sind, so dass der Sachbezug des Wortbestandteils auch weitgehend erkannt wird.

Aufgrund dieser Schutzunfähigkeit der Widerspruchsmarken für die von der angegriffenen Marke beanspruchte Dienstleistung „Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" ist eine Verwechslungsgefahr dann aber bereits aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen. Zwar führt die Bindung der Behörden und Gerichte an die Eintragung einer Widerspruchsmarke dazu, dass im Widerspruchsverfahren nicht von einer Schutzunfähigkeit der Widerspruchsmarke hinsichtlich der für sie eingetragenen Waren und /oder Dienstleistungen ausgegangen werden kann, so dass ihr zumindest Schutz gegen eine identische Kollisionsmarke mit identischen Waren oder Dienstleistungen zu gewähren ist. Jedoch kann die Widerspruchsmarke keinen markenrechtlichen Schutz gegenüber einer Ware und/oder Dienstleistung der angegriffenen Marke beanspruchen, für die sie selbst schutzunfähig ist. Insoweit ist ihr Schutzzumfang beschränkt. 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 (vgl. BGH, MarkenR 2004, 358, 360 – Regio-post/Regional Post; BGH, GRUR 2003, 963, 965 – AntiVir/AntiVirus; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 209). Unerheblich ist dabei, ob die angegriffene Marke sich in Bezug auf die beanspruchte Dienstleistung gleichfalls als schutzunfähig erweisen würde. Denn für die Frage der Verwechslungsgefahr

ist nur der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, die ihren Schutzbereich verteidigt, von Bedeutung. Nicht maßgeblich ist jedoch, ob etwa wechselseitige Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse möglich wären.

Unabhängig davon wäre der Begriff „gap“ wegen seiner Kennzeichnungsschwäche auch keinesfalls geeignet, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke in einer kollisionsbegründenden Weise zu prägen. Diese bezieht ihre Kennzeichnungskraft bei der streitgegenständlichen Dienstleistung nicht aus dem Wort "gap", sondern aus ihrer konkreten Gestaltung.

Ebenso wenig käme wegen des übereinstimmenden Bestandteils „gap“ bzw. „GAP“ auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens der angemeldeten Marke mit den Widerspruchsmarken in Betracht, weil der gemeinsame Bestandteil „GAP“ in Bezug auf diese Dienstleistung - anders als bei den gelöschten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 38 - wegen seines beschreibenden Sinngehalts ungeeignet ist, insoweit als Herkunftshinweis auf die Widersprechende zu wirken.

Die Beschwerde der Widersprechenden konnte somit nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg haben.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Na