



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 13/06

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
17. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 304 06 194**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, der Richterin Kirschneck sowie des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**Dent Cert**

ist für die Dienstleistungen

„Ausbildung im Bereich der Dentalmedizin; Beratung, nämlich Einrichtungsberatung, Entwicklung von Nutzungskonzepten in technischer Hinsicht (Facilitymanagement), technische Beratung; Begutachtung, nämlich Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen, Erstellung von technischen Gutachten, Erstellung wissenschaftlicher Gutachten; Prüfung, nämlich Dienstleistungen ei-

nes technischen Mess- und Prüflabors, Durchführung technischer Tests und Checks, Durchführung von technischen Messungen, Qualitätsprüfung; Überwachung von Zertifizierungen; Zertifizierungen; alle Dienstleistungen im Bereich der Dentalmedizin“

unter der Nummer 304 06 194 in das Register eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Dienstleistungen

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensberatung und -verwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software; Rechtsberatung und -vertretung; Dienstleistungen im Bereich Medizin und Veterinärmedizin sowie Dienstleistungen von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen; Rechnungserstellung, Leistungsabrechnung und Forderungseinzug für Dienstleistungen im Bereich Medizin und Veterinärmedizin sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen sowie diesbezügliche rechtliche, organisatorische, finanzielle und betriebswirtschaftliche Beratung und Vertretung“

mit den Farben „blau, weiß, grau“ eingetragenen Wort-Bildmarke 302 38 107



Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 2. Januar 2006 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß §§ 43 Abs. 2 S. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, dass ein Teil der Dienstleistungen der jüngeren Marke, und zwar „Ausbildung im Bereich der Dentalmedizin, Begutachtung, nämlich Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen“ und „Erstellung wissenschaftlicher Gutachten“ im mittleren bis engen Ähnlichkeitsbereich der für die ältere Marke geschützten „Dienstleistungen im Bereich der Medizin“ sowie „Dienstleistungen von Ärzten und Krankenhäusern“ lägen. Hinsichtlich der übrigen von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen sei hingegen eine Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu verneinen und schon insoweit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Doch auch im Bereich der ähnlichen Dienstleistungen hielten die beiden Marken den zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlichen mittleren bis strengen Abstand voneinander ein. In visueller Hinsicht unterschieden sie sich hinreichend aufgrund der graphischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke. Beim klanglichen Vergleich der Marken gelte der Grundsatz, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in einer Marke dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform i. d. R. eine den Gesamteindruck prägende Bedeutung beimesse. Allerdings sei festzustellen, dass der Wortbestandteil „DENT expert“ in der Widerspruchsmarke in Alleinstellung nicht schutzfähig sei. Aus ihm könne deshalb schon aus Rechtsgründen eine Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet werden. „DENT“ sei im Englischen die Abkürzung für „dental, dentistry“ und auch im Deutschen als Hinweis auf Zähne - z. B. aus der Abkürzung „Dr. med. dent.“ - bekannt. In der sich ohne weiteres erschließenden Übersetzung „Zahnexperte“ bzw. „Experte der Zahnmedizin“ weise „DENT expert“ darauf hin, dass die für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen von Experten der Zahnmedizin erbracht oder für diese bestimmt seien. Aber selbst wenn man die Wortkombination „DENT expert“ noch für schutzfähig ansehe, sei von niedriger Kennzeichnungskraft und einem engen Schutzbereich auszugehen. Nachdem die jüngere Marke

aus zwei Silben, die ältere Marke hingegen aus drei Silben und zwei zusätzlichen Lauten bestehe, wahrten die Marken den insofern ausreichenden geringen phonetischen Abstand. Auf eine Prägung der beiden Marken durch den gemeinsamen Bestandteil „Dent“ könne sich die Widersprechende nicht berufen, da dieser wegen seiner sehr schwachen Kennzeichnungskraft keine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweise. Aus diesem Grund scheidet auch eine assoziative Verwechslungsgefahr aus, die einen identischen oder wesensgleichen kennzeichnungskräftigen Stammbestandteil voraussetze. Zu verneinen sei schließlich eine begriffliche Verwechslungsgefahr. Geht man mit der Widersprechenden davon aus, dass „Cert“ in der jüngeren Marke als Abkürzung für „Zertifizierung, zertifizieren“ verwendet werde, fehle es ersichtlich an einem synonymen, sich deckenden Begriffsgehalt der Marken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, nach deren Auffassung eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken besteht. Entgegen den Ausführungen in dem angefochtenen Beschluss sei insgesamt von einer gesteigerten Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen. Bei den für die Widerspruchsmarke registrierten „Dienstleistungen im Bereich der Medizin“ handle es sich um einen allumfassenden Oberbegriff, der nicht auf Dienstleistungen von Ärzten begrenzt sei, sondern sich auch auf technologische, juristische, finanzielle oder betriebswirtschaftliche Dienstleistungen im medizinischen Bereich erstrecke. Er erfasse deshalb ohne weiteres auch die Dienstleistungen der jüngeren Marke, die sich alle auf den „Bereich der Dentalmedizin“ bezögen. Aufgrund der geringen klanglichen Unterschiede zwischen dem im Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägenden Wortbestandteil „DENT expert“ und der angegriffenen Marke „Dent Cert“ bestehe eine phonetische Verwechslungsgefahr. Die zu vergleichenden Wortbestandteile stimmten in ihrer maßgeblichen Gesamtheit in dem jeweils ersten Bestandteil „Dent“ komplett und in dem jeweils zweiten Bestandteil „expert/Cert“ in der wichtigen Endsilbe überein. Dabei besitze der Wortbestandteil „DENT expert“ - ungeachtet der eher niedrigen Kennzeichnungskraft des isolierten Bestandteils „DENT“ - aufgrund der originellen, weder allgemein bekannten noch

gebräuchlichen Gesamtbegriffskombination durchschnittliche Kennzeichnungskraft und könne keinesfalls, wie die Markenstelle meint, ohne das schmückende Beiwerk als nicht eintragungsfähig angesehen werden. Des Weiteren bestehe eine konnotative Verwechslungsgefahr. „Dent“ komme von „dental“ (= die Zähne betreffend), weshalb allein aus der Übereinstimmung der Marken in diesem Bestandteil eine Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt folge. Darüber hinaus bestehe eine Ähnlichkeit im Sinngehalt von „expert“ und „Cert“, da es gewöhnlich Experten seien, die zertifizierten. Aufgrund der Überschneidungen im Bedeutungsgehalt und in der Phonetik bestehe bei der gegebenen Dienstleistungsähnlichkeit auch die Gefahr eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens der Marken. Dafür sei ein gemeinsamer kennzeichnungskräftiger Stammbestandteil nicht notwendig, wenn aus der Gesamtheit der Marken eine tatsächliche Assoziationsgefahr hervorgehe.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie stützt im Wesentlichen die Begründung des Beschlusses der Markenstelle, die nach ihrer Auffassung keinen Anlass zu Beanstandungen gibt. Es bestehe nicht die von der Widersprechenden behauptete gesteigerte Dienstleistungsähnlichkeit. Die Markenstelle habe zutreffend die Kennzeichnungsschwäche des Wortbestandteils „DENT expert“ der Widerspruchsmarke festgestellt. Insbesondere komme dem Zeichenteil „DENT“ im Bereich der Dentalmedizin keine Kennzeichnungskraft zu. Er könne deshalb auch nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie besonderen Schutz genießen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats hat die Markenstelle zu Recht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichsmarken verneint.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; BGH GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; GRUR 2007, 780, 783 (Nr. 33) „Pralinenform“).

Nachdem vorliegend die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht in Frage steht, ist hinsichtlich der zu berücksichtigenden Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen. Ob, wie dies die Widersprechende geltend macht, die für die Widerspruchsmarke registrierten Dienstleistungen, insbesondere die „Dienstleistungen im Bereich der Medizin“, sämtliche Dienstleistungen der angegriffenen Marke im engeren Ähnlichkeitsbereich erfassen oder ob eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen nur in dem von der Markenstelle angenommenen Umfang besteht, ist vorliegend nicht entscheidungserheblich. Denn selbst bei einer unterstellten engen

Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen weisen die Marken unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bzw. des darin enthaltenen Wortbestandteils „DENT expert“ keine eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit auf.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist maßgeblich auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile zu berücksichtigen sind. Dabei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der betroffenen Waren oder Dienstleistungen wirken, der eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 28) „THOMSON LIFE“; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 19) „PICASSO“; GRUR 2007, 700, 701 (Nr. 35) „HABM/Shaker“). Dass die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, schließt allerdings nicht aus, dass u. U. ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 29) „THOMSON LIFE“; a. a. O. (Nr. 41) „HABM/Shaker“; BGH GRUR 2007, 1066, 1069 (Nr. 40) „Kinderzeit“). Voraussetzung hierfür ist aber, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 „City Plus“; GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“). Ob dem allenfalls eine gewisse Ähnlichkeit mit der jüngeren Wortmarke aufweisenden Wortbestandteil „DENT expert“ danach eine den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägende Bedeutung zukommt, erscheint aus Sicht des Senats sehr fraglich.

Im optischen Eindruck jedenfalls ist eine Prägung der Widerspruchsmarke durch die Wortelemente „DENT expert“ auszuschließen. Denn bei der visuellen Wahrnehmung eines aus Wort- und Bildbestandteilen kombinierten Zeichens bestimmen die Bildelemente im Regelfall dessen Gesamteindruck mit, sofern es sich



nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige, nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung bzw. Verzierung handelt (vgl. BGH GRUR 2002, 1067, 1069 „DKV/OKV“; a. a. O. „URLAUB DIREKT“). Von Letztem kann bei der Widerspruchsmarke schon im Hinblick auf die verschiedenen graphischen und farblichen Gestaltungselemente, insbesondere das auffällige kreisförmige blaue Pfeilemblem neben dem Worтеlement „DENT“, die graue balkenförmige Unterlegung bzw. Unterstreichung und Umrahmung sowie die besondere Anordnung der Elemente zueinander, nicht ausgegangen werden.

Bei der Beurteilung des akustischen Eindrucks kommt zwar der Erfahrungssatz zum Tragen, dass bei Wort-Bildzeichen regelmäßig der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Möglichkeit, die Marke zu benennen, orientiert (vgl. BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 20) „coccodrillo“). Dieser Grundsatz gilt allerdings nur dann uneingeschränkt, wenn der Wortbestandteil kennzeichnungskräftig ist. Ohne Kennzeichnungskraft kann ein Wortbestandteil auch in klanglicher Hinsicht gegenüber graphischen Elementen eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke aus Rechtsgründen nicht bewirken (vgl. BGH GRUR 2002, 814, 815 „Festspielhaus“; GRUR 2004, 775, 776 „EURO 2000“; a. a. O. „URLAUB DIREKT“; a. a. O. (Nr. 41) „Kinderzeit“). An der Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils „DENT expert“ der Widerspruchsmarke für die in Rede stehenden Dienstleistungen auf medizinischem Gebiet bestehen aber erhebliche Zweifel.

Das Worтеlement „DENT“ steht, wie die Markenstelle anhand einschlägiger Abkürzungsverzeichnisse belegt hat, im Englischen als Abkürzung für die Begriffe „dental, dentist, dentistry“ (= dental, die Zähne betreffend, Dentist, Zahnarzt, Zahnheilkunde). In der Bedeutung „dental, die Zähne betreffend“ bzw. „Zahnheilkunde“ ist die Abkürzung auch den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlich, insbesondere aus der im Deutschen gebräuchlichen abgekürzten Bezeichnung „Dr. med. dent.“ für einen Doktor der Zahnmedizin. Der Wortbestandteil „DENT“ vermittelt daher nächstliegend einen Hinweis auf das Fachgebiet,

auf das sich die so bezeichneten Dienstleistungen beziehen, nicht jedoch auf ein bestimmtes Unternehmen, welches die Dienstleistungen anbietet. Die Bedeutung des schräg rechts darunter angeordneten englischen Wortes „expert“ erschließt sich dem inländischen Publikum unschwer aus dem entsprechenden, weitgehend übereinstimmenden deutschen Begriff „Experte“, welcher lediglich eine allgemeine Anpreisung der Dienstleistungen als von einem Experten stammend beinhaltet. Jeweils für sich betrachtet fehlt den beiden Wortbestandteilen demzufolge die originäre Unterscheidungskraft, weshalb keiner von beiden allein eine Prägung des Gesamteindrucks zu bewirken vermag (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1044 „Kinder“).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden erscheint auch deren Kombination, soweit man die beiden Wortbestandteile im Hinblick auf ihre Wiedergabe in unterschiedlicher Schriftgröße und verschiedenen Schrifttypen sowie ihre versetzte Anordnung überhaupt als eine aufeinander bezogene begriffliche Einheit wahrnimmt, wenig originell. Die einem Gesamtbegriff „dental/dentist/dentistry expert“ zu entnehmende Bedeutung eines Experten auf dem Bereich der Zähne bzw. der Zahnheilkunde enthält insbesondere für Dienstleistungen im Bereich der Medizin ebenfalls eine lediglich werblich beschreibende Aussage. Letztlich braucht die Frage, ob dem Wortbestandteil insgesamt gleichwohl noch eine gewisse Unterscheidungskraft innewohnt, hier nicht abschließend beurteilt zu werden. Denn selbst wenn man dies zugunsten der Widersprechenden unterstellt und von einer den akustischen Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägenden Bedeutung der Wortkombination „DENT expert“ ausgeht, hält die jüngere Marke hiervon sowohl in klanglicher wie in begrifflicher Hinsicht einen zum Ausschluss einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr ausreichenden Abstand ein.

Wie schon in dem angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt, kann die Kennzeichnungskraft des fraglichen Wortbestandteils „DENT expert“ in der Widerspruchsmarke aufgrund der dargelegten Nähe zu einer lediglich beschreibenden bzw. werblichen Angabe nur als deutlich unterdurchschnittlich beurteilt werden.

Dementsprechend eng ist sein Schutzzumfang zu bemessen, der auf das geringe Maß an Eigenprägung der Gesamtkombination beschränkt ist. Insbesondere kann kein Schutz für die in der Kombination enthaltenen, jeweils schutzunfähigen Einzelelemente beansprucht werden (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 „ARD 1“; GRUR 2003, 963, 965 „AntiVir/AntiVirus“). Allein auf die Übereinstimmung in dem beschreibenden Bestandteil „DENT/Dent“ lässt sich daher weder eine unmittelbare noch eine gedankliche - mittelbare - Verwechslungsgefahr stützen.

Ausgehend hiervon ist aber auch die Ähnlichkeit, welche die angegriffene Marke „Dent Cert“ insgesamt in ihrem phonetischen Eindruck zu dem Wortbestandteil „DENT expert“ aufweist, zu wenig ausgeprägt, um selbst bei identischen oder nah verwandten Dienstleistungen eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu begründen. Trotz Übereinstimmung in dem Anfangsbestandteil „Dent“ und der Auslautfolge „-ert“ sind die Unterschiede im Mittelbereich „-exp-/-c-“ nicht zu überhören. In der Widerspruchsmarke bildet die zusätzliche, ausgesprochen prägnante Silbe „ex“ (wie „eks“ gesprochen) schon für sich einen markanten Klanggegensatz zur der jüngeren Wortmarke, welcher durch die unterschiedliche Silbenzahl (drei Silben im Vergleich zu lediglich zwei Silben in der jüngeren Marke) und den hierdurch anderen Sprech- und Betonungsrhythmus noch besonders hergehoben wird. Hinzu kommt, dass die Anlaute der Schlusssilben „p“ und „c“ („c“ wird vor dem Vokal „e“ wie „ts“ gesprochen) ebenfalls vernehmbar differieren.

Soweit sich die Widersprechende auf Gemeinsamkeiten im Begriffsgehalt der Marken beruft, vermag ihr der Senat nicht zu folgen. Wie schon oben dargelegt, kann allein auf die Übereinstimmung in dem beschreibenden Wortbestandteil „DENT/Dent“ keine, auch keine begriffliche Verwechslungsgefahr gegründet werden. Die hinteren Bestandteile „Cert“ und „expert“ weisen demgegenüber eine klare Begriffsverschiedenheit auf. „Cert“ als Abkürzung für englisch „certified“ (= bestätigt, zugelassen) verstanden bezeichnet etwas vollkommen anderes als das englische Wort „expert“ für „Experte“. Demzufolge unterscheiden sich die Wortkombinationen auch in ihrem Gesamtbegriffsgehalt „Dental bestätigt/ zuge-

lassen“ einerseits und „Dental Experte“ andererseits deutlich voneinander. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr der Marken, die einen identischen oder synonymen Wortsinn erfordert (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 147 m. w. N.), ist damit klar zu verneinen. Vielmehr wirkt der unterschiedliche Sinngehalt der hinteren Wortbestandteile, soweit er vom Verkehr erkannt wird, der Gefahr von Verwechslungen sogar eher entgegen, weil er die Unterscheidung der Marken in phonetischer Hinsicht erleichtert (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 415 (Nr. 25) „ZHIR/SIR“, BGH GRUR 1992, 130, 132 „Bally/BALL“; GRUR 2005, 326, 327 „il Padrone/IL Portone“).

Keine im markenrechtlichen Sinn beachtliche Verwechslungsgefahr in Form eines gedanklichen Miteinander-in-Verbindungbringens kann schließlich daraus entstehen, dass die Wortbestandteile bei den Verkehrskreisen u. U. gedankliche Assoziationen dahingehend auslösen, dass Experten auf dem Dentalbereich Zertifizierungen vornehmen. Denn nicht jegliche wie auch immer geartete gedankliche Assoziation darf als Schutzhindernis i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angesehen werden (vgl. EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 34) „Marca/Adidas“). Insbesondere Gedankenverbindungen zwischen den Vergleichsmarken, die - wie vorliegend - lediglich produkt- oder dienstleistungsbezogene beschreibende Vorstellungen hervorrufen, sind nicht geeignet, beim Publikum zu Fehlvorstellungen über die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen zu führen.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand kein Anlass.

Ströbele

Eisenrauch

Kirschneck

Bb