

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	32 W (pat) 18/06
Entscheidungsdatum:	14. April 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

FlowParty/flow

Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen kann dadurch begründet werden, dass eine einem Dritten gehörende ältere Marke als Stammbestandteil einer insgesamt prioritätsjüngeren Markenserie verwendet wird (Abweichung von BPatG, Beschl. v. 20.1.1992, 30 W (pat) 212/91). Dies gilt jedenfalls dann, wenn die in die jüngere Markenserie übernommene ältere Marke durch Benutzung (auch) als Firmenkennzeichnung Hinweischarakter auf das Unternehmen des Inhabers der älteren Marke erlangt hat.



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 18/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
14. April 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 49 232

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2005 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 068 360 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 068 360 wird die Löschung der Marke 302 49 232 für folgende Waren und Dienstleistungen angeordnet:

„Waren aus Papier, Pappe und Karton, soweit in Klasse 16 enthalten; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Erziehung; Ausbildung; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Büchervermietung (Leihbücherei); Fernkurse und Fernunterricht; Filmproduktion; Filmverleih; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Workshops und Symposien; Durchführung von pä-

dagogischen Prüfungen; Demonstrationsunterricht
in praktischen Übungen“.

2. Im Übrigen ist die Beschwerde der Widersprechenden gegenstandslos.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

FlowParty

ist am 7. Oktober 2002 angemeldet und am 30. April 2003 für die Waren und Dienstleistungen

„Unterrichtsapparate und -instrumente; Magentaufzeichnungsträger; Speichermedien; Schallplatten; CDs, CD-ROMs, Videokassetten und DVDs; Software; Programme für die Datenverarbeitung; Waren aus Papier, Pappe und Karton, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern; Büchervermietung (Leihbücherei); Fernkurse und Fernunterricht; Fernsehunterhal-

tung; Filmproduktion; Filmverleih; Herausgabe von Texten (ausgenommen von Werbetexten); Organisation, Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Workshops und Symposien; Durchführung von Life-Veranstaltungen; Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen“

unter der Nummer 302 49 232 in das Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 6. Juni 2003.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden

a) von der Inhaberin der für Waren der Klassen 9, 16 und 28 sowie für Dienstleistungen der Klasse 41 eingetragenen Gemeinschaftsmarke 578 369

sowie

b) von der Widersprechenden aus der am 17. Juni 1994 unter der Nummer 2 068 360 eingetragenen Wortmarke

flow

deren Dienstleistungsverzeichnis lautet:

„Personalberatung, Organisationsberatung in Fragen der Personalführung und -entwicklung; Beratung bei der Organisation und Führung eines Unternehmens; Marketing; Organisation und Durchführung von Seminaren, Tagungen und Kongressen; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung, Erstellung von Bildungskonzepten und Bildungsbedarfsanalysen sowie Durchfüh-

zung von Bildungscontrolling; Beratung bei der Anwendung rhetorischer Methoden und Kenntnisse“.

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 2 068 360 bestritten.

Die mit einem Angestellten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 26. Oktober 2005 aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 578 369 die Löschung der Marke 302 49 232 für folgende Waren und Dienstleistungen angeordnet:

„Magnetaufzeichnungsträger; Speichermedien; Schallplatten; CDs, CD-ROMs, Videokassetten und DVDs; Software; Programme für die Datenverarbeitung; Druckereierzeugnisse; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern; Fernsehunterhaltung; Herausgabe von Texten (ausgenommen von Werbetexten); Durchführung von Life-Veranstaltungen“.

Den Widerspruch aus der Marke 2 068 360 hat die Markenstelle zurückgewiesen. Die Frage, ob die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der zulässig bestrittenen Benutzung ihrer Marke geeignet seien, könne offen bleiben. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung für alle im Register eingetragenen Dienstleistungen unterstelle und man weiter davon ausgehe, dass zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke Identität oder zumindest Ähnlichkeit bestehe, halte die jüngere Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden komme der Widerspruchsmarke keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Eine solche sei weder hinreichend belegt noch amtsbekannt. Die

eingereichten Unterlagen ließen allenfalls auf eine gut benutzte Marke schließen. In ihrem Gesamteindruck unterschieden sich die Vergleichsmarken durch den ausschließlich in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteil „Party“ hinreichend. Allein die Übereinstimmung in dem Bestandteil „Flow“ begründe keine Verwechslungsgefahr. Denn der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht durch diesen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil geprägt, da dem Bestandteil „Party“ in Bezug auf diejenigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die im Ähnlichkeitsbereich der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke lägen, kein unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt entnommen werden könne. Damit sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ausgeschlossen. Eine Gefahr von Verwechslungen infolge gedanklichen Inverbindungbringens komme weder unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens noch aus sonstigen Gründen in Betracht. Die Widersprechende habe nicht darlegen können, dass sie über eine Zeichenserie mit dem Bestandteil „flow“ verfüge. Die von ihr verwendeten Produktbezeichnungen könnten insoweit nicht berücksichtigt werden, da bei diesen der Bestandteil „flow“ anders als bei der angegriffenen Marke jeweils mit einem beschreibenden Element kombiniert und die angegriffene Marke daher von ihrem Aufbau her nicht mit diesen Produktbezeichnungen vergleichbar sei. Zwar komme die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auch ohne Zeichenserie in Betracht, wenn der Verkehr als unterschiedlich erkannte Marken aus anderen Gründen demselben Unternehmen zuordne. Davon könne hier jedoch nicht ausgegangen werden, da sich der Verkehr mangels beschreibender Bedeutung des Bestandteils „Party“ auf dem einschlägigen Dienstleistungsgebiet bei der jüngeren Marke nicht ausschließlich an dem Bestandteil „Flow“ orientieren werde.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass alle maßgeblichen Kriterien für eine Verwechslungsgefahr sprächen.

Die Widerspruchsmarke verfüge über eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie weise keine beschreibenden Anklänge in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen auf und sei daher von Haus aus mindestens durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Durch die langjährige Benutzung und die im Widerspruchsverfahren nachgewiesenen Werbeaufwendungen sei die Kennzeichnungskraft sogar erhöht, zumindest aber liege sie im oberen Bereich des Durchschnitts.

Die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke weitgehend identisch und im Übrigen ähnlich. Insbesondere seien die für die jüngere Marke eingetragenen „Waren aus Papier, Pappe und Karton, soweit in Klasse 16 enthalten“ und die „Büroartikel (ausgenommen Möbel)“ der Dienstleistung „Organisation und Durchführung von Seminaren“ ähnlich. Bei Seminaren sei es üblich, dass der Veranstalter nicht nur für die Vermittlung entsprechender Lerninhalte verantwortlich zeichne, sondern dass er den Seminarteilnehmern auch das erforderliche Schreibmaterial unter seiner Kennzeichnung und in der damit vom Publikum erwarteten Qualität zur Verfügung stelle.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken komme es entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht darauf an, ob der Bestandteil „Party“ in der jüngeren Marke (mit-)prägend sei. Entscheidend sei vielmehr, ob die identisch in die jüngere Marke übernommene ältere Marke in der jüngeren Marke eine eigenständig kennzeichnende Stellung aufweise. Der Europäische Gerichtshof habe ausdrücklich festgestellt, dass bei der Übernahme einer älteren Wortmarke in eine jüngere zweiteilige Marke grundsätzlich von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen sei und es dabei nicht darauf ankomme, ob der neu hinzugefügte Zeichenbestandteil eine eigene Kennzeichnungskraft aufweise. Es würde das Markenrecht entwerten und seiner Funktion des Schutzes eines freien Warenverkehrs im Binnenmarkt berauben, wenn man die Feststellung der Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr davon abhängig machen würde, dass der von dem jüngeren zusammengesetzten

Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil des Zeichens dominiert werde, das die ältere Marke bilde. Die Übernahme der kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke in das jüngere Zeichen begründe daher eine Zeichenähnlichkeit, zumal der Begriff „Party“ durch die Binnengroßschreibung deutlich von dem Bestandteil „Flow“ abgesetzt sei.

Außerdem bestehe eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens. Die Widersprechende verwende die ältere Marke in einer Vielzahl von Kombinationen als Stammbestandteil. Dass diese nicht als Marken registriert seien, spiele keine Rolle. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr sei die tatsächliche Verwendung von Bezeichnungen mit dem entsprechenden Stammbestandteil ausreichend. Zum Beleg für die Verwendung von Kombinationen mit dem Bestandteil „flow“ für die Kennzeichnung ihrer Produkte hat die Widersprechende Projektberichte zu Angeboten mit den Bezeichnungen „flow change process“, „flow consulting“, „flow action learning for sales“, „flow service strategy“, „flow campaigning“, „flow team power“, „flow balanced leadership“, „flow commit“ und „flow surveys“ vorgelegt. Des Weiteren spreche für eine Zeichenserie, dass die Widersprechende den Bestandteil „flow“ seit Beginn der 90er Jahre als Unternehmenskennzeichen verwende. Hierzu hat die Widersprechende Veröffentlichungen und Anzeigen vorgelegt. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass die Markeninhaberin nicht nur die streitgegenständliche Marke besitze, sondern auch Inhaberin der Wort-/Bildmarke „FlowNow!“ und der Wortmarke „FlowBox“ sei. Der Verkehr stelle bei der Konfrontation mit den weiteren „Flow“-Marken der Markeninhaberin eine gedankliche Verbindung zu der Widersprechenden her. Da es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf die Priorität der Marken ankomme, führe auch die Markenserie der Markeninhaberin zu einer Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende hat den Widerspruch aus der Marke 2 068 360 in Bezug auf die Waren „Unterrichtsapparate und -instrumente“ in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen und beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 26. Oktober 2005 aufzuheben und die Löschung der Marke 302 49 232 mit Ausnahme der Waren „Unterrichtsapparate und -instrumente“ anzuordnen.

Die Markeninhaberin ist trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen. Außer durch die Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung hat sie sich nicht in der Sache geäußert und auch keine Sachanträge gestellt.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres geschäftsführenden Gesellschafters, Herrn D... vom 30. Juli 2004 im Original vorgelegt. Eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 10. Dezember 2007 hat sie während der mündlichen Verhandlung per Telefax unmittelbar an den Senat übermittelt. Darüber hinaus hat sie u. a. Rechnungen, Anzeigen, Veröffentlichungen sowie eine Unternehmensbroschüre eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Sachlich zu entscheiden ist über die zulässige Beschwerde der Widersprechenden nur noch in Bezug auf die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke 302 49 232.

Nachdem die Widersprechende ihren Widerspruch in Bezug auf die Waren „Unterrichtsapparate und –instrumente“ zurückgenommen hat, sind diese nicht mehr Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. Der den Widerspruch aus der Marke 2 068 360 zurückweisende Beschluss der Markenstelle ist insoweit wirkungslos.

Soweit sich die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs hinsichtlich der Eintragung der angegriffenen Marke 302 49 232 für die Waren und Dienstleistungen

„Magnetaufzeichnungsträger; Speichermedien; Schallplatten; CDs, CD-ROMs, Videokassetten und DVDs; Software; Programme für die Datenverarbeitung; Druckereierzeugnisse; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern; Fernsehunterhaltung; Herausgabe von Texten (ausgenommen von Werbetexten); Durchführung von Life-Veranstaltungen“

richtet, ist sie gegenstandslos. Insoweit ist die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 578 369 bereits rechtskräftig angeordnet.

2. Im Umfang der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen war der Beschwerde dagegen stattzugeben. Insoweit hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu Unrecht verneint.
 - a) Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke sowohl nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG wirksam erhoben. Die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröf-

fentlichung der Eintragung der jüngeren Marke bereits abgelaufen. Dass die Markeninhaberin die Einrede nicht ausdrücklich auf einen oder beide Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt hat, spielt keine Rolle. In einem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung beider Einreden zu sehen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rn. 15).

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den beiden maßgeblichen Zeiträumen - hier Juni 1998 bis Juni 2003 und Dezember 2002 bis Dezember 2007 - glaubhaft zu machen. Dies ist ihr jedenfalls mit der eidesstattlichen Versicherung ihres geschäftsführenden Gesellschafters vom 10. Dezember 2007 für folgende Dienstleistungen gelungen:

„Personalberatung, Organisationsberatung in Fragen der Personalführung und -entwicklung; Beratung bei der Organisation und Führung eines Unternehmens; Organisation und Durchführung von Seminaren und Tagungen; Aus- und Fortbildungsberatung; Beratung bei der Anwendung rhetorischer Methoden und Kenntnisse“.

Im Gegensatz zu der eidesstattlichen Versicherung vom 30. Juli 2004, die nicht für beide Benutzungszeiträume Angaben zu den maßgeblichen Kriterien einer rechtserhaltenden Benutzung enthält, erfüllt die eidesstattliche Versicherung vom 10. Dezember 2007 diese Voraussetzung.

Die Art der Benutzung der Marke für die genannten Dienstleistungen in den beiden maßgeblichen Zeiträumen ist durch die eidesstattliche Versicherung vom 10. Dezember 2007 ausreichend glaubhaft gemacht. Danach hat die Widersprechende in den Jahren 2001, 2002 und 2007 zahlreiche

Seminare und Workshops für Führungskräfte, Ausbildungsbeauftragte und Betriebsräte durchgeführt, wobei die Veranstaltungen in der Regel gezielt für bestimmte Unternehmen konzipiert waren und durchgeführt wurden. Gegenstand dieser Veranstaltungen waren Themen wie Mitarbeiterführung, Zielvereinbarungen, Personalbeurteilung, Motivationstraining, Verkaufstraining, Pressearbeit, Medienkompetenz, Öffentlichkeitsarbeit, Telefontraining, Gesprächsführung, Moderations- und Präsentationstechnik. Ferner hat die Widersprechende zu Themen wie Personalauswahl, Teamentwicklung der Geschäftsführung, Organisationsentwicklung, Umgang mit Strukturveränderungen, Changemanagement, Einführung eines Qualitätsmanagementsystems, Einführung von Gruppenarbeit, Einführung eines Zielvereinbarungssystems oder die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen spezifische Beratungsdienstleistungen für bestimmte Unternehmen erbracht. Die Veranstaltungen wurden unter Bezeichnungen wie „flow leadership training“, „flow coaching“, „flow research“, „potential analysis“, „flow assess“, „flow action learning“, „flow quality“, „flow team power“, „flow team structure“, „flow common targets“, „flow sales training“, „flow media training“, „flow moderation“, „flow strategies“ oder „flow change“ durchgeführt.

Auch hinsichtlich des Umfangs der Benutzung in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen enthält die eidesstattliche Versicherung vom 10. Dezember 2007 ausreichende Angaben. Zwar wird für die Jahre 2001 bis 2006 jeweils nur der Gesamtjahresumsatz ohne Aufschlüsselung nach den einzelnen Dienstleistungen angegeben. Dies ist im vorliegenden Fall jedoch unschädlich. Da zwischen den einzelnen Dienstleistungen fließende Übergänge bestehen - so kann beispielsweise ein Seminar zum Thema „Personalauswahl“ sowohl der Dienstleistung „Personalberatung“ als auch den Dienstleistungen „Organisationsberatung in Fragen der Personalentwicklung“, „Beratung bei der Organisation eines Unternehmens“ und „Organisation und Durchführung von Seminaren“ zugeordnet werden -

ist die Angabe des Gesamtjahresumsatzes als ausreichend anzusehen. Die Höhe des Umsatzes dürfte im Vergleich mit anderen Anbietern zwar eher im unteren Bereich liegen. Doch bewegt sich der Umsatz in einem Rahmen, der keine Zweifel an einer ernsthaften Benutzung aufkommen lässt.

Die Angaben in der genannten eidesstattlichen Versicherung sind auch verwertbar. Dem steht nicht entgegen, dass die eidesstattliche Versicherung in der mündlichen Verhandlung nur in Form eines Telefax und nicht im Original vorlag. Die Eignung einer eidesstattlichen Versicherung, einen bestrittenen Sachverhalt zwar nicht zu beweisen, aber doch im Sinne von § 294 Abs. 1 ZPO glaubhaft zu machen, beruht wesentlich auf der Strafdrohung des § 156 StGB. Nach der Rechtsprechung der Strafgerichte wird der Tatbestand des § 156 StGB auch dann verwirklicht, wenn die eidesstattliche Versicherung (nur) in Form eines Telefax abgegeben wird. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass jedenfalls dann, wenn das Telefax unmittelbar vom Erklärenden an die zuständige Behörde übermittelt wird, Eingriffe Dritter nahezu ausgeschlossen sind. Das Telefax gewährleistet in diesem Fall die gleiche Authentizität des Textes und der Person des Absenders wie im Falle postalischer Übermittlung einer originalunterzeichneten Urkunde (BPatG BlfPMZ 2004, 499, 500 - BONSAL/Bonfal).

Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende die eidesstattliche Versicherung vom 10. Dezember 2007 am 12. Dezember 2007 per Telefax unmittelbar an das Gericht übermittelt. Damit unterliegt diese Erklärung der Strafdrohung des § 156 StGB, so dass es sich um ein geeignetes Glaubhaftmachungsmittel handelt (vgl. Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 49).

Insgesamt ist daher eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die oben genannten Dienstleistungen anzuerkennen.

- b) Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren und 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; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA).

Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle zwar zutreffend die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen verneint. Sie ist jedoch zu Unrecht davon ausgegangen, dass insoweit auch die Gefahr einer Verwechslung durch gedankliches Inverbindungbringen ausscheidet (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG).

Die von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen „Aus- und Fortbildungsberatung“ sowie „Organisation, Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen, Seminaren, Workshops und Symposien“ werden identisch auch unter der Widerspruchsmarke angeboten.

Die übrigen im Tenor genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke sind den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Dienstleistungen hochgradig ähnlich. So besteht zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Erziehung“, „Ausbildung“ und „Erziehungsberatung“ ein enger sachlicher Zusammenhang mit der Dienstleistung „Aus- und Fortbildungsberatung“. Ebenso kann es zu Überschneidungen kommen zwischen der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Dienstleistung „Organisation und Durchführung von Seminaren und Tagungen“ und den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen „Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke“, „Fernkurse und Fernunterricht“, „Organisation, Veranstaltung und Leitung von Kongressen“, „Durchführung von pädagogischen Prüfungen“ sowie „Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen“.

Auch die „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ liegen im Ähnlichkeitsbereich der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Unter diesen Warenbegriff fallen insbesondere auch Skripten, die z. B. häufig vom Veranstalter eines Seminars ausgegeben werden. Somit bestehen unter dem Gesichtspunkt der Herkunft aus demselben Unternehmen und nach dem Verwendungszweck enge Berührungspunkte zu der auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Dienstleistung „Organisation und Durchführung von Seminaren“.

Die Widersprechende hat in diesem Zusammenhang auch zutreffend darauf hingewiesen, dass die Veranstalter von Seminaren den Teilnehmern regelmäßig unter derselben Kennzeichnung Papier und Schreibmaterial zur Verfügung stellen. Insofern ist auch eine Ähnlichkeit zwischen den von der jüngeren Marke beanspruchten „Waren aus Papier, Pappe und Karton, soweit in Klasse 16 enthalten“ und „Büroartikel (ausgenommen Möbel)“ mit der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Dienstleistung

„Organisation und Durchführung von Seminaren und Tagungen“ zu bejahen.

Allerdings ist trotz der Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken zu verneinen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist maßgeblich auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie im Verkehr hervorrufen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 [Nr. 29] - MATRATZEN; GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 28] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005 326, 327 - il Padrone/Il Portone). Stellt man die Marken in ihrer Gesamtheit gegenüber, verhindert der in der jüngeren Marke über den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Begriff „Flow“ hinaus enthaltene weitere Bestandteil „Party“ unmittelbare Verwechslungen in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht.

Allerdings kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch gegeben sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (vgl. zu dieser sog. „Prägetheorie“ Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 233 ff. sowie u. a. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich grundsätzlich allein anhand der betreffenden Marke selbst, d. h. ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR 2000, 895, 896 - EWING; GRUR 2002, 342, 343 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Nach diesen Grundsätzen kann eine den Gesamteindruck prägende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „Flow“ indessen nicht bejaht werden.

Zwar handelt es sich bei der angegriffenen Marke nicht um einen echten geschlossenen Gesamtbegriff. Die Bestandteile „Flow“ und „Party“ sind lediglich grammatikalisch-formal als Verbindung zweier Substantive aufeinander bezogen. Der Begriff „Flussparty“ vermittelt aber keinen verständlichen Sinngehalt. Inhaltlich stehen die Wörter „Flow“ und „Party“ daher eher unverbunden nebeneinander. Dennoch wird der Gesamteindruck der jüngeren Marke entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht durch den Bestandteil „Flow“ geprägt. In Bezug auf die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke ist ein beschreibender Sinngehalt des Bestandteils „Party“ nicht ersichtlich. Zwar mögen Seminare, Tagungen und Kongresse häufig mit einem Abendprogramm verbunden sein, das in der Art einer Party gestaltet sein kann. Derartige Begleitveranstaltungen stellen jedoch regelmäßig gesonderte Dienstleistungen dar, die oft getrennt von den jeweiligen Lehrveranstaltungen zu buchen und zu bezahlen sind. Dementsprechend haftet dem Bestandteil „Party“ insoweit keine Kennzeichnungsschwäche an, die zur Folge hätte, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch den Bestandteil „Flow“ geprägt würde.

Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfährt jedoch der Grundsatz, wonach die gegebenenfalls den Gesamteindruck einer Marke prägenden Elemente ohne Rücksicht auf die Gegenmarke zu ermitteln sind, eine Einschränkung, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr für einen Dritten eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Stärkung wirkt sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet (grdl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; s. ferner BGH GRUR 2005, 513, 514

- MEY/Ella May; GRUR 2006, 60, 61 - Nr. 14 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862 - Nr. 31 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 888, 889 - Euro Telekom).

Auch nach diesen Kriterien scheidet im vorliegenden Fall die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus. Die Widersprechende hat zwar eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend gemacht. Jedoch lässt sich auf der Grundlage der von ihr in diesem Zusammenhang vorgelegten Unterlagen eine solche erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke weder für den zunächst maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (hier also für den 7. Oktober 2002) noch für den ebenfalls relevanten Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch (hier also für den 12. Dezember 2007) feststellen (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 35). Für die Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit einer Marke sind neben der dem Zeichen von Haus aus zukommenden Eigenschaften der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung. Insoweit ist der Widersprechenden zwar zuzugeben, dass die Bekanntheit nicht ohne weiteres allein aus den Umsatzzahlen hergeleitet werden kann, da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt, wie umgekehrt Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können (Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 191). Im vorliegenden Fall kann jedoch ohnehin nicht auf die Umsatzzahlen abgestellt werden, da hierzu jedenfalls für das Jahr 2007 keine Angaben vorliegen. Die Angaben zu den anderen Kriterien sind nicht geeignet, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu belegen. Nach der eidesstattlichen Versicherung des geschäftsführenden Gesellschafters der Widersprechenden vom 10. Dezember 2007 wurden sowohl 2002 als auch 2007 unter der Widerspruchsmarke pro Monat etwa ... bis ... Veranstaltungen durchgeführt. Diese Angaben allein lassen aber mangels Bezugsgröße

noch nicht auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft schließen. Ebenso wenig kann - ohne fundierte Angaben beispielsweise zum Marktanteil oder zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke in einschlägigen Fachkreisen - aus dem Umstand, dass die Widersprechende auch für große und bekannte Unternehmen tätig ist, eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke abgeleitet werden.

Die Widerspruchsmarke weist nach alledem von Hause aus eine normale Kennzeichnungskraft auf. Von einer Anhebung dieser Kennzeichnungskraft oder gar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann dagegen mangels tragfähiger Nachweise nicht ausgegangen werden. Dementsprechend kann dem Bestandteil „Flow“ eine den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Stellung auch nicht auf der Grundlage einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zuerkannt werden.

Über die Grundsätze der (modifizierten) Prägetheorie hinaus kann nach der neueren Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 32 ff.] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz). Damit ist indessen nicht gemeint, dass jede (insbesondere identische) Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt; es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt (Hacker, Markenrecht, 1. Aufl. 2007, Rn. 440). Das kann etwa der Fall sein, wenn der älteren Marke lediglich der Handelsname oder eine bekannte Marke des Jüngeren hinzugefügt wird. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Sonstige Anhaltspunkte,

die den übereinstimmenden Bestandteil „Flow“ in der angegriffenen Marke als selbständig kennzeichnend erscheinen lassen könnten, liegen ebenfalls nicht vor. Vielmehr wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke schlicht durch die Zusammenstellung zweier Wörter zu einem Phantasiegebilde bestimmt.

Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verkehr die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung für das Waren- und Dienstleistungsangebot zu schließen.

Eine derartige Verwechslungsgefahr wird regelmäßig bejaht, wenn der Widersprechende im Verkehr bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil enthalten und unter Berücksichtigung auch der abweichenden Bestandteile damit zu rechnen ist, dass der Verkehr die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke als ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung bringt (vgl. z. B. BGH GRUR 1996, 200, 202 „Innovadiclophlont“; GRUR 2000, 886, 887 „Bayer/BeiChem“). Unter diesem Aspekt kann hier eine Verwechslungsgefahr jedoch nicht angenommen werden. Die Widersprechende benutzt zwar die Widerspruchsmarke auch als - allein kennzeichnenden - Bestandteil ihrer Firma „f... GmbH“ sowie - ausweislich der vorgelegten Benutzungsunterlagen - als Firmenschlagwort. Diese Umstände sind grundsätzlich geeignet, die Widerspruchsmarke als Stammbestandteil einer Zeichenserie erscheinen zu lassen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 323). Darüber hinaus hat die

Widersprechende in diesem Zusammenhang geltend gemacht, dass sie ihre Dienstleistungen unter unterschiedlichen Bezeichnungen mit dem Bestandteil „flow“ anbietet. Diese Bezeichnungen, die auch in der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Dezember 2007 aufgeführt sind, sind jedoch schon nicht als Marken registriert. Darüber hinaus werden die weiteren Bestandteile wie „leadership training“, „coaching“, „research“, „action learning“ usw. jeweils durch *beschreibende* Hinweise auf Inhalt und Charakter der betreffenden Veranstaltungen gebildet. Der - im vorliegenden Produktzusammenhang nicht beschreibende - zusätzliche Bestandteil „Party“ der angegriffenen Marke fügt sich in diese Bezeichnungspraxis der Widersprechenden nicht ein.

Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen ergibt sich im vorliegenden Fall jedoch daraus, dass die Markeninhaberin selbst eine Markenserie mit dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Stammbestandteil „Flow“ unterhält. Die Widersprechende hat unwidersprochen vorgetragen und durch Auszüge aus dem Markenregister belegt, dass die Markeninhaberin neben der angegriffenen Marke „FlowParty“ auch noch über die Marken „FlowNow!“ (Nr. 302 49 195 mit Anmeldepriorität vom 7. Oktober 2002) und „FlowBox“ (Nr. 302 49 234, ebenfalls mit Anmeldepriorität vom 7. Oktober 2002) verfügt. Auch diese Marken sind gegenüber der Widerspruchsmarke prioritätsjünger. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen entspricht im Wesentlichen dem der angegriffenen Marke.

In der bisherigen Rechtsprechung ist insoweit eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen erwogen, jüngst - unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne - auch definitiv bejaht worden, wenn eine ältere Marke als Abwandlungsbestandteil in eine Zeichenserie des Prioritätsjüngeren aufgenommen wurde (vgl. BPatG GRUR 2003, 64, 67 ff. - T-Flexitel/FLEXITEL - und nunmehr BGH, Urt. v.

28. Juni 2007, I ZR 132/04 - INTERCONNECT/T-InterConnect, S. 14 ff.). Dagegen ist bislang - soweit ersichtlich - kein Fall bekannt geworden, in dem eine Verwechslungsgefahr bejaht wurde, weil die ältere Marke als Stammbestandteil einer jüngeren Zeichenserie benutzt wird (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 324). Der 24. Senat des Bundespatentgerichts hat in dem Beschluss „WISCHMAX/Max“ die Frage zwar aufgeworfen (BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX/Max), letztlich aber offen gelassen, da sich eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen feststellen ließ. Dagegen hat der 30. Senat in einem ähnlichen Fall eine Verwechslungsgefahr verneint (Beschl. v. 20. Januar 1992, 30 W (pat) 212/91 - ASTRAPLUS F4/ASTRA, zitiert in BPatG-Jahresbericht 1992, GRUR 1993, 631, 641). Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt worden, dass sich die zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff zunehmend von der tatsächlichen Verwechselbarkeit gelöst habe und zu einer Umschreibung des Bereichs geworden sei, innerhalb dessen dem Inhaber eines Warenzeichens Ausschließlichkeitsrechte zustünden. Das aber habe zur Folge, dass durch jüngere Zeichen der Eindruck eines Serienzeichens (aus Rechtsgründen) nicht verstärkt werden könne. Fremde Zeichenrechte wirkten sich auf die Frage, ob Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt „Serienzeichen“ bestehe, allenfalls negativ aus. Denn Drittzeichen, die einen gleichen Wortstamm haben, schwächten den Hinweischarakter auf den rangbesseren Geschäftsbetrieb. Diese Schwächung sei nicht davon abhängig, ob die jüngeren Zeichen einem oder verschiedenen Geschäftsbetrieben zustünden. In beiden Fällen würde die Zuordnung des Zeichenstammes allein zu dem Geschäftsbetrieb des rangbesseren Zeichens erschwert (a. a. O., S. 14 ff.).

Dem vermag sich der erkennende Senat nicht anzuschließen. Zutreffend ist zwar, dass die Verwechslungsgefahr im Rechtssinne nicht viel mit der Frage zu tun hat, ob zwei Zeichen im Verkehr tatsächlich einer Verwechslung unterliegen, dass es vielmehr um die Frage geht, welchen Abstand

Dritte von der älteren Marke einzuhalten haben (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 10 m. w. N.; Hacker, Markenrecht, 1. Aufl. 2007, Rn. 378). Jedoch dürfte es auf einem Zirkelschluss beruhen, dem älteren Markeninhaber entgegenzuhalten, die jüngere Zeichenserie, die sich der älteren Marke als Zeichenstamm bedient, schwäche eher die Hinweiskraft dieses Stammes auf den Älteren als dass sie sie fördere. Denn eine solche Schwächung kann nur eintreten, wenn entweder der Ältere den Jüngeren gewähren lässt oder wenn man ihm mit dem 30. Senat die rechtlichen Mittel nimmt, gegen den Jüngeren vorzugehen. Letzteres kann ihm dann aber schwerlich als Schwächungseinwand entgegengehalten werden. Vielmehr müssen umgekehrt dem älteren Markeninhaber die Mittel gegeben werden, einer solchen Schwächung entgegenzuwirken. Aus ähnlichen Erwägungen muss sich ein Markeninhaber etwa auch einen Verfall seiner Marke durch einen Drittgebrauch als Gattungsbezeichnung nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nur zurechnen lassen, soweit er untätig geblieben ist; auch dies impliziert, dass er die rechtlichen Mittel haben muss, einen solchen Drittgebrauch zu unterbinden.

Nach Auffassung des Senats kann daher in Fällen der vorliegenden Art eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Wenn es anerkanntermaßen zur Verwechslungsgefahr führt, wenn eine ältere Marke als Abwandlungsbestandteil in eine fremde Zeichenserie integriert wird, so muss dies erst recht gelten, wenn die ältere Marke zum Stammbestandteil einer fremden Zeichenserie gemacht wird. Denn bei einer Zeichenserie ist es in erster Linie gerade der Stammbestandteil, der im Verkehr auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen hinweist. Insoweit liegt es auf der Hand, dass entweder die Widerspruchsmarke als Teil und Ausgangspunkt einer Zeichenserie irrigerweise der Markeninhaberin zugerechnet wird oder umgekehrt der Eindruck entsteht, die jüngere Marke sei - wie die anderen Serienmarken - eine Ableitung von der Widerspruchsmarke in der Form, dass dem Stammbestandteil noch eine pro-

dukt- bzw. dienstleistungsspezifische Bezeichnung hinzugefügt worden sei. Diese Gefahr besteht jedenfalls dann, wenn - wie hier - die ältere Marke bereits in Benutzung ist und zudem als Firmenbestandteil und Firmenschlagwort Hinweischarakter auf das Unternehmen des älteren Markeninhabers gewonnen hat.

Voraussetzung für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ist allerdings, dass die Zeichenserie des angegriffenen Markeninhabers - wie im vorliegenden Fall - insgesamt (und nicht nur die angegriffene Marke für sich gesehen) prioritätsjünger als die Widerspruchsmarke ist. Hat nämlich der angegriffene Markeninhaber schon vor dem Prioritätstag der Widerspruchsmarke damit begonnen, eine Serie auf dem fraglichen Stammbestandteil aufzubauen, so kann es ihm auch dann nicht verwehrt sein, diese Serie fortzuschreiben, wenn zwischenzeitlich ein Dritter den Stammbestandteil isoliert für sich hat schützen lassen. Das folgt unmittelbar aus dem Prioritätsprinzip, so dass es insoweit nicht darauf ankommen kann, ob der Verkehr - wie im Regelfall - über die Prioritätslage im Einzelnen informiert ist.

3. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, da die Frage, ob eine vom Inhaber der jüngeren Marke verwendete Markenserie Grundlage für die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen sein kann, bisher nicht entschieden wurde und daher höchstrichterlicher Klärung bedarf (§ 83 Abs. 2 MarkenG).

4. Es bestand kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Kruppa

Kober-Dehm

Cl