

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 19/09

Entscheidungsdatum: 13. Juli 2009

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: § 9 MarkenG

IDW-Informationsdienst Wissenschaft

Wirkt eine in eine jüngere Marke übernommene Buchstabenfolge dort als Akronym der weiteren Zeichenbestandteile, besteht eine assoziative Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke, die nur aus der Buchstabenfolge oder zusätzlich glatt beschreibenden Bestandteilen besteht, die kein anderes Verständnis des Akronyms nahelegen.



BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 19/09

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. Juli 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 14 720

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 069 633 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial zurückgewiesen worden ist.
Auch insoweit ist die Marke 398 14 720 zu löschen.

2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird aufgehoben, soweit die Marke 398 14 720 auf den Widerspruch aus der Marke 1 069 633 für die Dienstleistung „Erziehung“ gelöscht worden ist. Auch insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 1 069 633 zurückgewiesen.

3. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 079 789 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software zurückgewiesen worden ist.
Auch insoweit wird die Marke 398 14 720 gelöscht.

4. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird aufgehoben, soweit die Marke 398 14 720 auf den Wider-

spruch aus der Marke 2 079 789 für die Dienstleistung „Erziehung“ gelöscht worden ist. Auch insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 2 079 789 zurückgewiesen.

4. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird aufgehoben, soweit die Marke 398 14 720 auf den Widerspruch aus der Marke 1 095 846 gelöscht worden ist. Der Widerspruch aus der Marke 1 095 846 wird insgesamt zurückgewiesen.
5. Im Übrigen werden die Widersprüche und die Beschwerden zurückgewiesen.
6. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 16. März 1998 angemeldete Wort-/Bildmarke Nr. 39814720

idw
Informationsdienst
Wissenschaft

ist am 16. September 1998 eingetragen worden und wird nach der Einschränkung in der mündlichen Verhandlung noch für

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; alle vorgenannten Waren außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung;

Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); alle vorgenannten Waren außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung;

Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; alle vorgenannten Dienstleistungen außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung;

Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; alle vorgenannten Dienstleistungen außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von Computer-Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs; Verwaltung von Urheberrechten; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet; alle vorgenannten Dienstleistungen außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung;

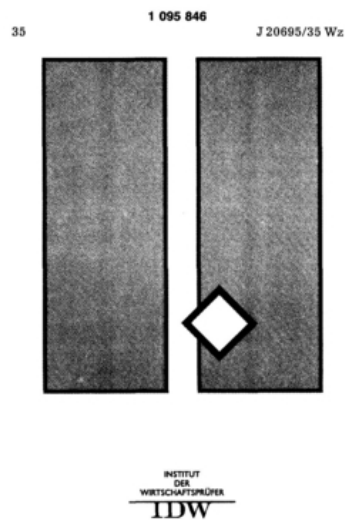
beansprucht.

Die Eintragung ist am 15. Oktober 1998 veröffentlicht worden.

Gegen diese Eintragung hat der Widersprechende zu 1) aus seiner seit dem 26. Oktober 1984 als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke Nr. 1 069 633

IDW

und seiner seit dem 1. September 1986 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846



Widerspruch erhoben. Diese beiden Widerspruchsmarken sind geschützt für eine Reihe von Dienstleistungen. Nachdem der Inhaber des angegriffenen Zeichens die Benutzung bestritten hatte, hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Widersprechende zu 2) hat Widerspruch erhoben aus ihrer seit 7. Oktober 1994 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789



Nachdem der Inhaber des angegriffenen Zeichens auch die Benutzung dieser Marke bestritten hatte, hat die Widersprechende zu 2) Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Teillöschung der Marke beschlossen, und zwar aufgrund der Widersprüche aus

den Marken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 des Widersprechenden zu 1) jeweils für die Dienstleistungen

Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen

sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2) für die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet.

Im Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt. Der Inhaber des angegriffenen Zeichens hat ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt, das hilfsweise der Entscheidung zugrunde gelegt werden sollte und in dem er einen Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz „außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung“ versehen hat.

Der 32. Senat hat auf die Beschwerde der Widersprechenden mit Beschluss vom 8. März 2005, Az.: 32 W (pat) 79/02, eine zusätzliche Teillöschung der Marke angeordnet und den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts auch insoweit aufgehoben, als die Marke für die Dienstleistung „Erziehung“ gelöscht worden ist. Die zusätzliche Löschung erfolgte wegen der Widersprüche aus den Marken 1069633 sowie 1095846 für folgende Waren und Dienstleistungen:

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Druckereizergebnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Information gegen Entgelt für Dritte; Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet“.

Eine Löschung erfolgte ferner wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 079 789 für folgende Waren und Dienstleistungen:

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Kompakt-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und

Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet".

Die weitergehenden Beschwerden der Beteiligten hat der 32. Senat jeweils zurückgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsbeschwerden der Widersprechenden als unzulässig verworfen.

Ferner hat er auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers den am 8. März 2005 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 32. Senats aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof darauf abgestellt, die Verknüpfung zwischen der Buchstabenfolge idw, die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile „Informationsdienst Wissenschaft“ darstelle, und eben diesen weiteren Wortbestandteilen stehe bei der Benennung einer Verkürzung auf die Buchstabenfolge entgegen, wenn die Buchstabenfolge als Abkürzung nicht allgemein bekannt sei und auch keine Schwierigkeiten bestünden, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 aufzuheben und die Widersprüche in vollem Umfang zurückzuweisen sowie die Beschwerden der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechenden beantragen,

die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

Sie tragen ergänzend vor, die Widersprechenden benutzten eine Serie von Marken mit dem Bestandteil IDW. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung haben die Widersprechenden weitere umfangreiche Unterlagen eingereicht, u. a. eine eidesstattliche Versicherung des Vorstandssprechers der Widersprechenden zu 1) vom 24. April 2009.

Sowohl der Markeninhaber als auch die Widersprechenden regen hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

1) Die zulässigen Beschwerden der Widersprechenden und des Markeninhabers sind jeweils teilweise begründet.

Nicht mehr streitgegenständlich ist das Begehren der Widersprechenden, über den Umfang der Löschung durch Markenstelle und 32. Senat hinaus eine weitergehende Löschung auszusprechen. Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsbeschwerden der Widersprechenden verworfen. Nicht streitgegenständlich sind demnach folgende Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke:

„Fotografien, Graphiken; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Unterhaltung;

sportliche und kulturelle Aktivitäten; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Design von Computer-Software; Computerberatungsdienste; Vermietung von Computer-Software; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; Verwaltung von Urheberrechten; alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung“.

a) Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

b) An der Feststellung einer gedanklichen Verwechslungsgefahr sieht sich der Senat nicht gehindert. Zwar hat der 32. Senat in dem vom Bundesgerichtshof aufgehobenen Beschluss vom 14. Juli 2004 unter II. 2. d auch die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 079 789 bejaht. Der Bundesgerichtshof hat jedoch zu dieser Frage hinsichtlich der Widerspruchsmarke 1 095 846 im Beschluss vom 13. Dezember 2007 (Rdn. 46) nur festgestellt, der 32. Senat habe keine Feststellungen dazu getroffen, dass die Verbraucher Anlass hätten, in dem aus verschiedenen Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichen IDW als Stamm einer Zeichenserie zu sehen. In Rdn. 56 hat der Bundesgerichtshof zur Widerspruchsmarke 2 079 789 festgestellt, der 32. Senat habe den Gesamteindruck der kollidierenden

Marken und die Zeichenähnlichkeit nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Ein genereller Ausschluss der assoziativen Verwechslungsgefahr, an den der nunmehr zuständige Senat gebunden wäre, ist darin nicht zu sehen.

2) Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 069 633 IDW hat teilweise Erfolg, weil eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Streitgegenständlich sind allerdings nur noch die von der Markenstelle und vom 32. Senat gelöschten Waren und Dienstleistungen.

a) Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind zudem nur diejenigen Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine Benutzung in den nach § 43 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträumen glaubhaft gemacht worden ist. Der Bundesgerichtshof hat eine solche Glaubhaftmachung für die Zeiten vom 15. Oktober 1993 bis 15. Oktober 1998 sowie vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 anerkannt. Der letztgenannte Zeitraum umfasst auch noch fünf Jahre vor der vorliegenden Entscheidung (Juli 2004 bis Juli 2009).

In den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999, 10. Februar 2004 und 24. April 2009 (Bl. 250 - 256 d. A.) wird zwar zwischen den Widerspruchsmarken nicht im Einzelnen unterschieden. Vielmehr ist in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 nur allgemein von der Widerspruchsmarke die Rede. Auf welche Widerspruchsmarke sich die Angaben in dieser eidesstattlichen Versicherung beziehen, machen jedoch die beigefügten Anlagen hinreichend deutlich. Aufgrund der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 und der Anlagen 2 bis 9, 11, 15 und 18 ist eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke IDW im Zeitraum vom 15. Oktober 1993 bis 15. Oktober 1998 für

Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des

Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfer Nachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern

glaubhaft gemacht. Dies gilt auch für die Zeiträume von Juli 1999 bis Juli 2004 und von Juli 2004 bis Juli 2009, für die eine rechtserhaltende Benutzung durch die eidesstattlichen Versicherungen vom 10. Februar 2004 und 24. April 2009 sowie die beigelegten Anlagen glaubhaft gemacht wurde.

b) Die glaubhaft gemachten Dienstleistungen sind nach den vom Bundesgerichtshof unbeanstandeten Feststellungen des 32. Senats teilweise ähnlich zu den Waren und Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder

Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Tz. 15 - Canon; BGH GRUR 2007, 321 Tz. 20 - Cohiba).

Zwischen „Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen“ einerseits und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 069 633 „Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung“ andererseits besteht eine hochgradige Ähnlichkeit. Bei den wechselseitigen Dienstleistungen geht es jeweils um Aus- bzw. Fortbildung. Während die jüngere Marke sich an relativ breite Verkehrskreise, insbesondere aus der Wissenschaft und Forschung richtet, wendet sich die Widerspruchsmarke nach dem Dienstleistungsverzeichnis speziell an Wirtschaftsprüfer und an den Wirtschaftsprüfernachwuchs.

Durchschnittliche Ähnlichkeit zu den Ausbildungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke besteht auch hinsichtlich der Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial sowie Lehr- und Unterrichtsmittel, da dies alles für Ausbildungszwecke Verwendung findet.

Die Dienstleistung der jüngeren Marke „Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet“ ist mit der für die Widerspruchsmarke 1 069 633 geschützten Dienstleistung „Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers“ durchschnittlich ähnlich. Beide Dienstleistungen haben die Veröffentlichung von Texten zum Gegenstand. Insoweit besteht auch Ähnlichkeit zum Sammeln und Liefern von Nachrichten sowie von Informationen aus Wissenschaft und Forschung, zum Recherchieren, zur nutzerorientierten Auswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte und zu den Ergebnissen solcher Tätigkeiten, also Druckereierzeugnissen, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), die auch mit der Ausbildungsdienstleistung Ähnlichkeit aufweisen, weil sie dafür bestimmt sein können.

Soweit die Rechtsbeschwerde rügte, der 32. Senat des Bundespatentgerichts hätte rechtsfehlerhaft angenommen, es gehe jeweils um Aus- oder Fortbildung und dass sich die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen an eine hoch spezialisierte Zielgruppe richteten, während die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ein allgemeines Publikum mit erhöhtem Bildungsstand ansprächen, hat der 32. Senat auch nach Ansicht des Bundesgerichtshofs zu Recht angenommen, dass die wechselseitigen Dienstleistungen dem Bereich Wissenschaft und Forschung zuzurechnen sind und der größere Kreis der durch die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke angesprochenen Verkehrskreise die Annahme einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht hindere.

Soweit der Inhaber des angegriffenen Zeichens ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt hat, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde gelegt werden sollte, ist dies nach Auffassung des Bundesgerichtshofs unerheblich, weil die Verzichtserklärung nicht bedingt abgegeben werden konnte.

Die vom Markeninhaber in der mündlichen Verhandlung vorgenommene Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch einen Disclaimer führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit.

Keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit liegt dagegen vor hinsichtlich der Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, da die Widerspruchsmarke nicht für Hardware beansprucht und benutzt wird. Die Verbraucher erwarten bei Beratungsdienstleistungen auch im weiteren Sinn nicht, dass der Anbieter dafür spezielle Geräte auf den Markt bringt oder solche vermietet.

Gleiches gilt für Daten- und Tonträger aller Art (Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger) und Software.

Da es bei den hier zu beurteilenden Dienstleistungen auf den Inhalt der Informationen und nicht auf ihre Übermittlung bzw. Bereitstellung ankommt, sind die Übermittlungsdienstleistungen und die Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten, bei denen nicht der thematische Inhalt im Vordergrund steht, sondern dessen Erschließung durch Recherchemöglichkeiten, hierzu nicht ähnlich.

Die für die Widerspruchsmarke registrierte Dienstleistung „Veröffentlichung fachlicher Verlautbarungen“ unterscheidet sich auch von den Dienstleistungen eines Redakteurs, da bei den Verlautbarungen im weitesten Sinn politische Tätigkeit erfolgt und nicht Produktion und Gestaltung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen.

Dass auch der Dienstleistung „Erziehung“ auf Seiten der Widerspruchsmarke keine vergleichbaren Waren oder Dienstleistungen gegenüberstehen, hat der

32. Senat mit der zutreffenden Begründung festgestellt, die angehenden Wirtschaftsprüfer würden aufgrund der geschützten Dienstleistungen ausgebildet und nicht „erzogen“. Dem schließt sich der Senat an.

c) Der Widerspruchsmarke 1 069 633 IDW kommt nach den vom Bundesgerichtshof unbeanstandeten Feststellungen des 32. Senats eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Diese Auffassung teilt auch der Senat.

d) Bei diesen Gegebenheiten ist eine Gefahr von Verwechslungen gegeben, denn die angesprochenen Verkehrskreise werden die Marken, soweit eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit gegeben ist, gedanklich miteinander in Verbindung bringen.

aa) Eine bildliche Verwechslungsgefahr scheidet wegen des Aufbaus des angegriffenen Zeichens und dem darin enthaltenen Text „Informationsdienst Wissenschaft“, dem auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht entsprechendes gegenübersteht, aus.

bb) Eine klangliche Verwechslungsgefahr scheidet nach den Feststellungen des Bundesgerichtshofs daran, dass der Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens nicht durch „idw“ geprägt wird. Der Bestandteil „Informationsdienst Wissenschaft“ tritt nicht weitgehend in den Hintergrund und kann daher den Gesamteindruck der Marke mitbestimmen, obwohl er eine beschreibende Angabe enthält, wie der Bundesgerichtshof in dem Zurückverweisungsbeschluss ausgeführt hat. Dafür dass die Verbraucher das angegriffene Zeichen nicht auf „idw“ verkürzen, spricht nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass die Buchstabenfolge als Abkürzung von „Informationsdienst Wissenschaft“ wirkt. Dieser sachliche Bezug zwischen der Buchstabenfolge und den weiteren Wortbestandteilen stehe einer Neigung der Verbraucher zur Verkürzung entgegen. Dass die Verbraucher Schwierigkeiten haben könnten, sich „Informationsdienst Wissenschaft“ einzuprägen, vermag der Senat nicht festzustellen. Die

Wortkombination enthält keine besonderen Verständnis- oder Ausspracheschwierigkeiten. Ebenso konnte der Senat nicht feststellen, dass die Buchstabenfolge „idw“ auf dem einschlägigen Markt als Abkürzung für „Informationsdienst Wissenschaft“ allgemein bekannt ist. Auch nach dem Parteivortrag ist dies nicht ersichtlich. Dagegen spricht schon die Abkürzung für „Institut der Wirtschaftsprüfer“ in der anderen Widerspruchsmarke 1 095 846.

cc) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serie von Marken vermag der Senat schon deshalb nicht anzunehmen, weil die Widerspruchsmarken unterschiedlichen Inhabern gehören.

Bei der Widerspruchsmarke wirkt die Buchstabenfolge IDW aber – auch mangels Aussprechbarkeit ohne ergänzende Vokale – als Akronym. In dem jüngeren Zeichen wirkt es als übernommen und durch einen Text ergänzt, der das Akronym erläutert. Dieser vom Bundesgerichtshof anerkannte Bezug mag einer Verkürzung bei der Aussprache entgegenstehen, er wird aber dazu führen, dass die angesprochenen Verbraucher annehmen werden, es handle sich beim jüngeren Zeichen um eine Marke der Widersprechenden, in der die Abkürzung erläutert ist. Da der dem Akronym entsprechende Bestandteil "Informationsdienst Wissenschaft" für die relevanten Dienstleistungen glatt beschreibend ist, wirkt er weder als eine zweite Marke noch als selbständig kennzeichnend.

3) Dies gilt allerdings nicht für die Widerspruchsmarke 1 095 846, bei der IDW als Abkürzung für „Institut für Wirtschaftsprüfer“ wirkt, so dass hier der Bestandteil „Informationsdienst Wissenschaft“ im jüngeren Zeichen einer gedanklichen Verbindung entgegenwirkt.

Der Senat kann auch nicht im gebotenen Maß feststellen, dass die Verkehrskreise Anlass haben, in dem aus verschiedenen Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichen „IDW“ den Stamm einer Zeichenserie zu sehen, zumal die Widerspruchsmarken unterschiedlichen Inhabern gehören.

Hinzu kommt, dass das Akronym IDW in dieser Marke anders aufgelöst ist als in dem angegriffenen Zeichen. IDW ist auch nicht so bekannt, dass im angegriffenen Zeichen die zusätzliche Angabe Informationsdienst Wissenschaft daneben nicht als Akronym sondern als beschreibende Angabe wirken würde.

4) Anders ist dies wieder bei der Marke 2 079 789, wo IDW nicht als Abkürzung für „Verlag GmbH“ aufgefasst werden kann.

a) Die Widersprechende zu 2) hat nach den vom Bundesgerichtshof als zutreffend bezeichneten Feststellungen des 32. Senats eine rechtserhaltende Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 für „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften und Bücher, soweit in Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art“ glaubhaft gemacht.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 war die am 7. Oktober 1994 eingetragene Widerspruchsmarke noch keine fünf Jahre eingetragen. Maßgeblich für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist daher hier ausschließlich der Fünfjahreszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von Juli 2004 bis Juli 2009. Für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 hat die Widersprechende zu 2) eine rechtserhaltende Benutzung aufgrund der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers von B. vom 23. Juni 2000 und der in Bezug genommenen Anlagen für die Jahre 1999 bis 2000 glaubhaft gemacht.

Der 32. Senat ist zu Recht aufgrund der in Bezug genommenen Anlagen 25 und 26 von einer rechtserheblichen Benutzung für die in Rede stehenden Waren und

Dienstleistungen ausgegangen. Den zahlreichen Daten auf den angeführten Anlagen ist auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ein hinreichender Bezug zu dem maßgeblichen Zeitraum zu entnehmen. Die Vielzahl der vorgelegten Anlagen und die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Juni 2000 belegen, dass die Widerspruchsmarke von der Widersprechenden zu 2) ernsthaft benutzt worden ist. Die Widersprechende zu 2) hat die Widerspruchsmarke auch in der mit der Eintragung identischen Form oder in einer Weise benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

Dies gilt auch für den hier maßgeblichen Zeitraum von Juli 2004 bis Juli 2009. Eine rechtserhaltende Benutzung ergibt sich insoweit aus der Eidesstattlichen Versicherung vom 24. April 2009 und den dieser Versicherung beigefügten Anlagen, insbesondere der Anlage 17.

b) Vom Bundesgerichtshof als zutreffend bestätigt hat der 32. Senat auch Identität oder Ähnlichkeit für bestimmte Waren und Dienstleistungen bejaht.

Warengleichheit liegt demnach bei Tonträgern vor. Datenträger sind dazu hochgradig ähnlich.

Auch hinsichtlich Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien sowie Druckereierzeugnissen liegt Warenidentität vor. Die Lehr- und Unterrichtsmittel des angegriffenen Zeichens sind dazu jedenfalls durchschnittlich ähnlich. Gleiches gilt für die Herausgabe und Veröffentlichung von Texten. In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen für Druckereierzeugnisse zum Themengebiet „Wirtschaftsrecht“ benutzt werden und die Widersprechende zu 2) ihre Abnehmerkreise bei Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsjuristen findet. Die Eintragung der Widerspruchsmarke ist für die Waren und Dienstleistungen nicht beschränkt auf Produkte und Dienstleistungen mit wirtschaftsrechtlichem Inhalt

erfolgt. Auf den jeweiligen thematischen Inhalt der Druckerzeugnisse (z. B. Wirtschaftsrecht) kommt es nicht an.

Bezüglich der Waren und Dienstleistungen Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme sowie Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung besteht zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu mit Programmen versehenen maschinenlesbaren Datenträgern aller Art.

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computerperipheriegeräte sowie Telekommunikationsgeräte haben dagegen allenfalls eine geringe Ähnlichkeit zu den mit Programmen versehenen maschinenlesbaren Datenträgern. Zwar kommen letztere in den Geräten zum Einsatz; sie unterscheiden sich aber von der Art her deutlich. Die Ähnlichkeit nimmt insoweit noch ab beim Sammeln und Liefern von Nachrichten und anderen Informationen. Diese Dienstleistung mag zwar eine Vorbereitungshandlung für die Produktion von Texten und deren Veröffentlichung sein, ist aber allenfalls geringgradig ähnlich dazu.

Der Telekommunikation und den Übermittlungsdienstleistungen steht auf Seiten der Widerspruchsmarke gar keine ähnliche Dienstleistung gegenüber. Gleiches gilt für Erziehung, Recherchen und Datenbanken sowie Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten.

c) Als zutreffend hat es der Bundesgerichtshof bestätigt, dass der 32. Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen ist.

Bei dieser Marke der Widersprechenden zu 2) ist aber der Wortbestandteil „Verlag GmbH“ glatt beschreibend. Der Bundesgerichtshof hat die Feststellung, dass dieser Wortbestandteil die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen und

die Rechtsform beschreibt und deshalb den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nicht mitprägt, nicht beanstandet.

Trotzdem besteht auch hier keine klangliche Zeichenidentität, weil nicht mit der gebotenen Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die Verbraucher die Vergleichsmarken bei ihrer Benennung auf „IDW“ verkürzten, wie oben dargelegt.

d) Dieser Zusatz steht der Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung nicht entgegen, soweit durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen gegeben ist.

In der die Wortmarke Nr. 398 14 719 idw betreffenden Entscheidung vom 13. Dezember 2007, Az.: I ZB 20/05 ist der Bundesgerichtshof davon ausgegangen, dass der 32. Senat zu Unrecht die Wortbestandteile „Verlag GmbH“ als den Gesamteindruck nicht mitprägend und eine klangliche Zeichenidentität als gegeben angesehen habe. Zu der Feststellung des 32. Senats, dass auch bei den Teilen des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke mit „I... Verlag GmbH“ bezeichneten, die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens nicht ausgeschlossen werden könne, hat der Bundesgerichtshof aber auch in diesem Beschluss keine Aussage getroffen.

IDW wirkt - auch mangels Aussprechbarkeit ohne ergänzende Vokale - als Akronym. In dem jüngeren Zeichen wirkt es als übernommen und durch einen Text ergänzt, der das Akronym erläutert. Dieser vom Bundesgerichtshof anerkannte Bezug mag einer Verkürzung bei der Aussprache entgegenstehen, er wird aber dazu führen, dass die angesprochenen Verbraucher annehmen werden, es handle sich beim jüngeren Zeichen um eine Marke der Widersprechenden, in der die Abkürzung erläutert ist.

Erhebliche Teile des Verkehrs werden hier annehmen, in dem jüngeren Zeichen werde die Firma, die auch den „I... -Verlag“ betreibe, näher bezeichnet oder die Firma I... betreibe einmal einen Verlag und zum anderen einen Informationsdienst. Damit kann die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden, soweit sich ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen. Dies ist bei den im Tenor unter Ziffer 3 genannten Waren und Dienstleistungen der Fall, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen unter Ziffer 4b) ergibt.

5) Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

6) Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zugelassen. Eine höchstrichterliche Erörterung und Klärung der Rechtsfragen des vorliegenden Falls insbesondere zur Frage der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung bei übereinstimmenden, aber nicht prägenden Bestandteilen, die ein Akronym auflösen, ist zur Fortbildung des Rechts erforderlich.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

Me