



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 4/12

Aktenzeichen

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 000 958

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 11. März 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und der Richterin k.A. Akintche

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 11. Oktober 2011 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 300 47 091 zurückgewiesen wurde für die Dienstleistung „Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung“.

In Bezug auf die vorgenannte Dienstleistung ist die Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 300 47 091 zu löschen.

Gründe

I.

Die (in blau und weiß ausgestaltete) Wort-/Bildmarke

The logo consists of the word "ProCon" in a blue, rounded, sans-serif font. The letters are connected at the top. Below the text is a thick, blue, horizontal oval underline that encompasses the entire word.

ist am 25. Januar 2010 angemeldet und am 27. April 2010 unter der Nummer 30 2010 000 958 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35:

Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility management); Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschäftsgutachten; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Fakturierung; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Unternehmensberatung;

Klasse 41:

Ausbildung; Coaching; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Erziehung und Unterricht; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung und Durchführung von Symposien;

Klasse 42:

Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Computerhard- und Softwareberatung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen von Ingenieuren.

Gegen die Eintragung, die am 28. Mai 2010 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren, am 04. September 2000 eingetragenen, Wortmarke 300 47 091

ProCom

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für die folgenden Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9:

Datenverarbeitungsgeräte und -apparate sowie hieraus ganz oder im Wesentlichen bestehende Anlagen; Apparate und Geräte für die Prozesssteuerung und die Prozessüberwachung (soweit in Klasse 9 enthalten); Computer-Ausgabegeräte, insbesondere Drucker, Schreiber, Plotter, Stanz- und Prägegeräte, Gravierge-
räte; Terminals, Tastaturen, Bildschirme, elektronische Sicht- und Fühlgeräte; Belegleseapparate und -geräte; Apparate und Geräte für Datenfernübertragung sowie hieraus ganz oder im Wesentlichen bestehende Anlagen; Datenspeicher, insbesondere Disketten und Diskettenlaufwerke, Magnetfestplatten und -laufwerke, Magnetbänder aller Konfektionierungen, Festkörperspeicher, Bandlaufwerke, optisch und/oder mechanisch codierte Speicherplatten und aus Speicherbändern bestehende Systeme; elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere für die Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenausgabe; Teile von Datenverarbeitungs-

anlagen und -geräten, insbesondere von Datenerfassungs-, Datenverarbeitungs- und Datenausgbeanlagen und -geräten; Geräte und Apparate zur Sprachein- und -ausgabe sowie zur Stimmerkennung; Geräte und Apparate zur Klarschrifterkennung;

Klasse 16:

Büromaschinen und -geräte (soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Schreibmaschinen, Schreibautomaten, Textver- und -bearbeitungsgeräte, einschließlich Programme in Form von Datenträgern und/oder Datenspeichern; Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen als Computerprogramme in Form von Programmablaufplänen, Programmlistings, Programmbeschreibungen und Hard- und/oder Softwaretrainingsprogrammen;

Klasse 41:

Ausbildung, Schulung und Fortbildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, der Kommunikationstechniken, der Büroorganisation und der Prozesssteuerung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften und Lehrgängen in gedruckter Form und auf Datenträgern sowie auf dem Wege der Datenfernübertragung;

Klasse 42:

Entwickeln und Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und Prozesssteuerung; Auswertung und Verwertung von Daten Dritter; technische Beratung anderer, insbesondere bei der Auswahl von Datenverarbeitungsgeräten und -systemen, von Fernmeldeanlagen und -geräten, von Schreibmaschinen, von Textverarbeitungsgeräten und -systemen, von Prozesssteuerungen, von Datenfernübertragungsgeräten und -systemen, von Da-

tenspeichern, von Bild- und/oder Tonaufzeichnungsgeräten, von Lehr- und Lernmitteln, von Planungsmitteln und -instrumenten, von Registratur und Ordnungsgeräten und -systemen, von elektrotechnischen und elektronischen Geräten, von elektrotechnischen und elektronischen Baugruppen und Bauelementen; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und -geräten, von Prozesssteuerungen und von Programmen für die Datenverarbeitung und für die Prozesssteuerung; Datenverarbeitung für andere mit eigenen Rechnern und in Rechenzentren Dritter; Vermittlung der Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen; Vermietung von auf Datenträger gespeicherten Datensätzen.

Mit Beschluss vom 11. Oktober 2011 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA teilweise eine klangliche Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken festgestellt und die angegriffene Marke im Umfang der Dienstleistungen „Ausbildung; Coaching; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Erziehung und Unterricht; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung und Durchführung von Symposien; Computerhard- und Softwareberatung“ gelöscht. Im Übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen, weil zwischen den übrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren- und dienstleistungen ein deutlicher, die Verwechslungsgefahr ausschließender Abstand bestehe. So würden diese unter anderem von unterschiedlichen Branchen erbracht, dienen unterschiedlichen Verwendungszwecken und würden von unterschiedlichen Nutzergruppen in Anspruch genommen.

Hiergegen wendet sich die beschränkt erhobene Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA aufzuheben, soweit der Widerspruch im Hinblick auf die Dienstleistung „Beratung auf dem Gebiet der

Energieeinsparung“ zurückgewiesen wurde, und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass auch diese Beratungsdienstleistung entgegen der Auffassung der Markenstelle identisch oder zumindest hochgradig ähnlich zu den Widerspruchsdienstleistungen „technische Beratung, insbesondere...; Entwickeln und Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und Prozesssteuerung; Auswertung und Verwertung von Daten Dritter“ sei. Da im Übrigen den Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss zur Verwechslungsgefahr zugestimmt werde, sei die Eintragung der jüngeren Marke auch hinsichtlich dieser beschwerdegegenständlichen Dienstleistung wegen bestehender Verwechslungsgefahr zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Im Amtsverfahren hat sie vorgetragen, die Vergleichsmarken richteten sich angesichts der tatsächlichen Tätigkeitsbereiche beider Unternehmen an unterschiedliche Verkehrskreise und die beiderseitigen Dienstleistungen unterschieden sich hinsichtlich ihrer konkret angebotenen Inhalte. Aufgrund der Vielzahl gleichlautender Marken werde zudem von den angesprochenen Geschäftskreisen eine erhöhte Aufmerksamkeit auf kleinere Unterschiede gelegt, beispielsweise auf die grafische Ausgestaltung. Die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke, wie sie derzeit genutzt werde, unterschieden sich hier deutlich, so dass eine Verwechslungsgefahr ausscheide.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht auch im Hinblick auf die Dienstleistung „Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung“ Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die angegriffene Marke insoweit zu löschen ist.

Die Beschwerdeführerin hat in ihrem Schriftsatz vom 21. März 2012 ihre Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA vom 11. Oktober 2011 ausdrücklich auf die Dienstleistung „Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung“ in Klasse 42 beschränkt. Anders lautende Ausführungen zur unbeschränkten Einlegung der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin nach den Hinweisen des Senats vom 23. Oktober 2013 und 08. Januar 2014 mit Schriftsatz vom 18. Februar 2014 nicht weiter aufrecht erhalten.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH, GRUR 2010, 1098, 1099, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, 934, Rdnr. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH, GRUR 2012, 1040, 1042, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, 932, Rdnr. 22 – Bogner B/Barbie; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; MarkenR 2008, 405 Rdnr. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2006,

859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den noch zu vergleichenden Dienstleistungen der jüngeren Marke „Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung“ und „technische Beratung anderer, insbesondere ...“ der Widerspruchsmarke hochgradige Ähnlichkeit.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen 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 (EuGH, GRUR 1998, 922 Rdnr. 15 – Canon; BGH, GRUR 2012, 1145, 1148 Rdnr. 34 f. - Pelikan; GRUR 2009, 484 Rdnr. 25 –METROBUS; GRUR 2007, 321 Rdnr. 20 – COHIBA).

Auszugehen ist hier von der Registerlage. Die Ausführungen der Inhaberin der angegriffenen Marke in ihrem im Amtsverfahren eingereichten Schriftsatz vom 31. Januar 2011, ihr sei die Benutzung der Widerspruchsmarke nur in grafischer Ausgestaltung bekannt, so dass der Schutz auf diese Form beschränkt sei, können mangels eindeutiger Erklärung nicht als Einrede der Nichtbenutzung im Sinne von § 43 Abs. 1 MarkenG gewertet werden.

Die „Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung“ und die Widerspruchsdienstleistung „technische Beratung anderer, insbesondere...“ stehen entgegen der Auffassung der Markenstelle in einem hochgradigen Ähnlichkeitsverhältnis.

Wie die den Parteien bereits vorab übersandten Ergebnisse der Senatsrecherche mit dem Hinweis vom 23. Oktober 2013 belegen, werden diese Beratungsdienstleistungen regelmäßig zusammen angeboten und erbracht.

Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen richten sich an breite Verkehrskreise, die aber den Beratungsdienstleistungen durchaus mit etwas erhöhter Aufmerksamkeit begegnen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar. Eine Schwächung durch Drittmarken kommt - entgegen der im Amtsverfahren vertretenen Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke - nicht in Betracht. Zum einen sind die von ihr aufgelisteten Marken mit den Bestandteilen „Pro“ und „Com“ bzw. „Pro“ und „Con“ teilweise bereits nicht mehr in Kraft, teilweise handelt es sich um Marken außerhalb des hier relevanten oder eng benachbarten Waren- und Dienstleistungsgebiets. Schließlich ist über die Benutzung dieser Marken nichts bekannt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 152 ff.).

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei hochgradig ähnlichen Dienstleistungen und selbst bei Anwendung einer etwas erhöhten Sorgfalt hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH, GRUR 2013, 833, 835, Rdnr. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, 1042, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2008, 909, Rdnr. 13 – Pantogast; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 – Pantohehexal), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungs-

weise zu unterziehen (vgl. u.a. EuGH, GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2012, 64, Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487, Rdnr. 32 – Metrobus; GRUR 2006, 60, Rdnr. 17 - coccodrillo). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH, GRUR 2006, 413, 414, Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044, Rdnr. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 487, Rdnr. 32 – METROBUS).

In klanglicher Hinsicht ist auf Seiten der angegriffenen Wort-/Bildmarke der in ständiger Rechtsprechung anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass sich der Verkehr bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, sofern er – wie im vorliegenden Fall – kennzeichnungs-kräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet (vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013, I ZR 49/12 – OTTO CAP). Danach prägen die Wortbestandteile „ProCon“ den klanglichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke.

Die sich demnach gegenüberstehenden Vergleichswörter „ProCon“ und „ProCom“ weichen allein im letzten Konsonanten voneinander ab, wobei die Abweichung im Hinblick darauf, dass es sich um die klangverwandten Konsonanten „n“ und „m“ handelt, denkbar gering ist. Die Markenwörter sind damit in klanglicher Hinsicht so stark angenähert, dass mit Verwechslungen in markenrechtlich erheblichem Umfang zu rechnen ist.

Da für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügt (st. Rspr., vgl. z.B. BGH, GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU), ist die angegriffene Marke schon wegen klanglicher Verwechslungsgefahr auch für die beschwerdegegenständliche Dienstleistung zu löschen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bietet der Streifall keinen Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu