



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 4/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Juni 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 047 746

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juni 2017

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juni 2014 in der Hauptsache aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 007 486 301 wird die Löschung der Marke 30 2012 047 746 angeordnet.

Gründe

I.

Die am 5. September 2012 angemeldete Wortkombination

einsteinConcept

ist am 19. Oktober 2012 unter der Nr. 30 2012 047 746 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 9: Computersoftware;

Klasse 42: Dienstleistungen von Ingenieuren.

Gegen die Eintragung der am 23. November 2012 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende aus der Unionsmarke 007 486 301

Einstein

am 1. Februar 2013 Widerspruch erhoben.

Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellung von Informationen zur Eingabe in Computerdatenbanken und Computerdatenbankverwaltung; Leasing von Computern;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten; Reparatur, Installation und Wartung von Computerhardware;

Klasse 38: Telekommunikation; Computerkommunikationsdienste;

Klasse 40: Materialbearbeitung; Vervielfältigung von Computerprogrammen; fotografische Computerbildgebung;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Schulung und Ausbildung im Be-

reich Computer; Bereitstellung von Online-Veröffentlichungen;

Klasse 42: Ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Beratung und Diagnose in Bezug auf Computer; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und Entwicklung von Software für Dritte; Erstellung, Implementierung und Pflege von Websites für Dritte; Wiederherstellung von Computerdaten; Bereitstellung von Datenbanken mit allgemeinen und lokalen Nachrichten sowie mit Informationen von Interesse für bestimmte geografische Gebiete; Bereitstellung von Online-Veröffentlichungen; Bereitstellung von Suchmaschinen zum Abrufen von Informationen aus einem globalen Computernetz; Installation von Computersoftware; Analyse von Computersystemen; Computer-Timesharing-Dienste; Leasing von Computereinrichtungen; Hosting von Computer-Websites; Überwachung der Computersysteme Dritter und Bereitstellung von Computerprogrammen und -einrichtungen für die Datensicherung; Registrierung von Domain-Namen zur Identifizierung von Benutzern in einem globalen Computernetz; Vergabe von Softwarelizenzen; Reparatur, Installation und Pflege von Computersoftware.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 4. Juni 2014 den Lösungsgrund der Verwechslungsgefahr nach §§ 125b Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint

und den Widerspruch zurückgewiesen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich. Da es sich bei dem Zeichen um den Nachnamen einer berühmten historischen Persönlichkeit handle, nämlich des Physikers Albert Einstein, fehle dem Zeichen grundsätzlich die erforderliche Unterscheidungskraft. Die Person Albert Einstein sei Teil des kulturellen Erbes und werde deshalb nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aufgefasst. Wegen des Bindungsgrundsatzes könne dem als Unionsmarke eingetragenen Zeichen zwar nicht jeder Schutz abgesprochen werden, allerdings sei sein Schutzbereich auf ein Minimum beschränkt. Tatsächliche Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge umfangreicher Benutzung seien von der Widersprechenden nicht vorgetragen worden und auch sonst nicht ersichtlich. Zwischen den für die angegriffene Marke in Klasse 42 registrierten „Dienstleistungen von Ingenieuren“ und den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen „wissenschaftliche und industrielle Forschung“ bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit, weil Ingenieure häufig in der industriellen Forschung tätig seien. Im Übrigen könne die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen dahingestellt bleiben, da auch im Bereich hochgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen der zur Vermeidung von Verwechslungen erforderliche Zeichenabstand gewahrt sei. Aufgrund des nur in der jüngeren Marke vorhandenen Wortbestandteils „Concept“ bestünden in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht deutliche und nicht zu übersehende bzw. zu überhörende Unterschiede. Die angegriffene Marke werde auch nicht von dem Bestandteil „einstein“ in der Weise geprägt, dass der weitere Markenbestandteil „Concept“ in einer für eine Verwechslungsgefahr relevanten Weise in den Hintergrund trete. Zwar könne bei einem aus mehreren Elementen bestehenden komplexen Zeichen eines der Elemente unter Umständen für den Gesamteindruck prägend sein. Kennzeichnungsschwachen Elementen fehle jedoch bereits aus Rechtsgründen die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen. Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken, liege ebenfalls nicht vor. Auch eine solche Verwechslungsgefahr scheitere daran, dass der gemeinsame Bestandteil „Ein-

stein“ eine kennzeichnungsschwache Angabe darstelle, auf die allein eine Verwechslungsgefahr nicht gestützt werden könne.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schon deswegen überdurchschnittlich sei, weil die Markeninhaberin auch Inhaberin der gewerblichen Schutzrechte des verstorbenen Physikers Albert Einstein sei. Darüber hinaus seien Personennamen von Hause aus grundsätzlich unterscheidungskräftig. Der Name „Einstein“ stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch keine Sachangabe dar, wie etwa die Namen „Otto“ oder „Diesel“ für Motoren. Der Auffassung, dass dem Zeichen die Unterscheidungskraft fehle, weil die Person Albert Einstein Teil des kulturellen Erbes sei, könne nicht gefolgt werden, da der Maßstab für die Frage der Unterscheidungskraft allein die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs sei. Dieser werden in dem Zeichen einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen, weil es bei „Software“ oder „Dienstleistungen von Ingenieuren“ nicht üblich sei, Personennamen als inhaltsbeschreibende Angaben zu benutzen. Weiterhin wecke der Name „Einstein“ keine über die Bedeutung Einsteins als Physiker hinausgehenden Assoziationen, so dass sich das Zeichen auch nicht für einen reinen Imagetransfer bzw. für Werbezwecke eigne. Im Übrigen sei das DPMA in seinem Beschluss zutreffend davon ausgegangen, dass zwischen den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen teilweise eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe. Darüber hinaus grenze die hochgradige Ähnlichkeit zwischen „Computer-Software“, die von der angegriffenen Marke beansprucht werde, und den seitens der Widersprechenden beanspruchten Waren und Dienstleistungen „Computer“, „Computer-Kommunikationsdienste“, „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ oder „Entwicklung von Software für Dritte“ an Waren- bzw. Dienstleistungsidentität. Angesichts der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der hochgradigen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit müsse die angegriffene Marke zur Vermeidung von Verwechslungen einen deutlichen Zeichenabstand einhalten. Das ältere

Zeichen „Einstein“ sei jedoch vollständig in dem jüngeren Zeichen enthalten und sei mit dem prägenden Teil der angegriffenen Marke identisch. Das zusätzliche Element „Concept“ könne die Gefahr von Verwechslungen nicht ausschließen. Durch die Großschreibung des Buchstabens „C“ sei der Bestandteil „Concept“ deutlich von dem Bestandteil „einstein“ abgesetzt. Der Bestandteil „Concept“ sei weiterhin für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend, da diese es ermöglichten, Konzepte zu erstellen, zu planen oder umzusetzen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juni 2014 in der Hauptsache aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2012 047 746 aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 007 486 301 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass das DPMA zu Recht die Gefahr von Verwechslungen verneint habe. Die angegriffene Marke halte den gebotenen Abstand zur Vermeidung von Verwechslungen ein. Die Unterschiede zwischen der Marke „einstein-Concept“ und der Marke „Einstein“ seien ausreichend, um ein sicheres Auseinanderhalten der Vergleichsmarken zu gewährleisten. Hinzu komme, dass die angegriffene Marke nahezu ausschließlich im Bereich von Bausoftware verwendet werde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt die Verwendung der am 6. April 2009 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten (Schriftsatz vom 13. Mai 2013, Bl. 29 d.V.A.). Nach Hinweis auf die Unzulässigkeit der Einrede der Nichtbenutzung zu diesem Zeitpunkt durch Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Mai 2013 (Bl. 30 d.V.A.) hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung auch nach Ablauf der Benutzungsschonfrist im April 2014 nicht erneut erhoben. Das Gericht hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Ladungszusatz vom 8. Mai 2017 erneut darauf hingewiesen, dass die innerhalb der Benutzungsschonfrist erhobene Einrede der Nichtbenutzung keine Rechtswirkung entfalten könne. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zu diesem Hinweis nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 4. Juni 2014 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr nach §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen jüngeren Marke gem. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG anzuordnen war.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu

beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Beim Zeichenvergleich ist der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (vgl. BGH GRUR 2008, 803 Rn. 21 - HEITEC). Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke

einsteinConcept

und der älteren Widerspruchsmarke

Einstein

Verwechslungsgefahr.

1.1. Die Widerspruchsmarke ist im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 31 - BioGourmet). Dabei kann einem Zeichen, das der Name bzw. Teil des Namens einer berühmten historischen Person wie Albert Einstein ist, die Unterscheidungskraft nicht grundsätzlich abgesprochen werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 252 m. w. N.), wobei vorliegend hinzukommt, dass die Bezeichnung „Einstein“ auch ein üblicher Nachname ist, der ohne den Vornamen „Albert“ oder ohne einen Bezug auf den Bereich der Physik bzw. Astrophysik nicht zwangsläufig eine Assoziation zu dem Physiker Albert Einstein auslöst. Unabhängig davon begründet das Bedürfnis der Allgemeinheit an der freien Verfügbarkeit des kulturellen Erbes losgelöst von den Tatbeständen des § 8 MarkenG kein Schutzhindernis (vgl. zu entsprechenden Bezeichnungen von Sehenswürdigkeiten: BGH GRUR 2012, 1044 Rn. 28 f. – Neuschwanstein). Die erforderliche Unterscheidungskraft kann einem Zeichen, das der Name einer berühmten Persönlichkeit ist, nur dann fehlen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in dem Namen nur eine sachbezogene oder werbewirksame Aussage sehen (BPatG GRUR 2008, 518, 521 – Karl May; GRUR 2014, 79, 80 ff. - Mark Twain). Hiervon kann im vorliegenden Fall hinsichtlich der meisten von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ausgegangen werden. Zwar hat Albert Einstein wegen seiner herausragenden Leistungen als Physiker große Berühmtheit erlangt und zudem in gewissem Umfang Eingang in die Populärkultur gefunden (etwa mit dem Foto, auf dem der große Gelehrte dem Betrachter die Zunge herausstreckt und dem entsprechenden Bild von Andy Warhol). Insoweit eignet sich die Person Einsteins grundsätzlich zu einem werbewirksamen Imagetransfer, etwa in dem Sinne, dass es sich bei einem mit „Einstein“ bezeichneten Produkt um ein besonders „geniales“ bzw. für Forscher besonders geeignetes technisches Produkt handelt. Ein solches Verständ-

nis könnte insbesondere die Waren der Klasse 9 betreffen, die in der Forschung Verwendung finden, wie etwa Messapparate. Auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung „wissenschaftliche Forschung“ kann ein gewisser sachlicher Zusammenhang bestehen, der die Kennzeichnungskraft deutlich schwächt. Im Ergebnis kann dies offen bleiben, da zumindest im Hinblick auf die weiteren von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen die gedankliche Verbindung zu der Person Albert Einsteins eher gelockert und assoziativ erscheint. Zum einen ist Einstein als theoretischer Physiker bekannt, so dass konkrete Erfindungen im Allgemeinen nicht mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden, selbst wenn deren theoretischen Grundlagen auf Einstein zurückzuführen sein mögen. Zudem liegen die größten wissenschaftlichen Leistungen Einsteins vor der Verbreitung von Computern, so dass seine Person nicht in allererster Linie mit der Entwicklung von Computern oder Software in Verbindung gebracht wird. Gleiches gilt für die Telekommunikation und insbesondere das Bauwesen.

Im Übrigen sind keine Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorgetragen worden oder sonst ersichtlich. Soweit die Markeninhaberin behauptet, die Inhaberin der gewerblichen Schutzrechte des Physikers Albert Einstein zu sein, kann dies dahingestellt bleiben und bedarf im Hinblick auf Art und Umfang dieser Schutzrechte mangels Entscheidungserheblichkeit keiner weiteren Erörterung. Die Steigerung der Kennzeichnungskraft begründet sich allein durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Marke. Das Zeichen muss als Herkunftszeichen für die betreffenden Waren und Dienstleistungen Verkehrsbekanntheit genießen (BGH GRUR 2007, 780 Rn. 36 – Pralinenform; GRUR 2009, 672 Rn. 27 – OSTSEE-POST). Insoweit kommt es weder auf die besondere Bekanntheit der Person Einsteins an noch darauf, ob die Markeninhaberin auch das Eigentum an etwaigen gewerblichen Schutzrechten innehat, deren ursprünglicher Eigentümer Albert Einstein war.

1.2. Die Vergleichszeichen können sich auf dem Gebiet hochgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen begegnen. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Dienstleistungen von Ingenieuren“ können sich beispielsweise auch auf die Dienstleistungen „Bauwesen“ (Klasse 37), „Telekommunikation“ (Klasse 38) oder „Entwicklung von Software für Dritte“ (Klasse 42) beziehen, die von der Widerspruchsmarke beansprucht werden. Die von der angegriffenen Marke beanspruchte Ware „Computersoftware“ ist der Dienstleistung „Entwicklung von Software für Dritte“, die von der Widerspruchsmarke beansprucht wird, zumindest durchschnittlich ähnlich.

1.3. Dem bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und gleichzeitig bestehender zumindest durchschnittlicher Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit zu fordernden noch relativ deutlichen Zeichenabstand wird die angegriffene Marke nicht gerecht.

Zwar unterscheiden sich die angegriffene Marke „einsteinConcept“ und die Widerspruchsmarke „Einstein“ in ihrer Gesamtheit in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht deutlich, da nur in der angegriffenen Marke der Bestandteil „Concept“ enthalten ist. Die Widersprechende weist jedoch zutreffend darauf hin, dass die angegriffene Marke von dem übereinstimmenden Bestandteil „Einstein“ geprägt wird. Auch wenn bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit grundsätzlich auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist, schließt dies 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 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 23 - airdsl). Allein auf den prägenden Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kommt es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr an, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 f. - Limoncello/LIMONCHELO; BGH GRUR 2006, 60 Rn. 19 – cocco-

drillo; BGH GRUR 2011, 824 Rn. 369 - Kappa). Dabei treten insbesondere beschreibende Bestandteile eines Zeichens zurück.

Vorliegend ist für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres erkennbar, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine Wortkombination aus den Elementen „einstein“ und „Concept“ handelt, die in der Art eines zusammengesetzten Hauptwortes gebildet ist. Die Binnengroßschreibung des Buchstabens „C“ erleichtert dabei das Erkennen der einzelnen Elemente. Mit dem Wort „Concept“ bzw. „Konzept“ wird ein skizzenhafter Entwurf, ein klar umrissener Plan oder ein Programm für ein Vorhaben beschrieben. Der Begriff kann synonym zu „Entwurf“, „Plan“, „Idee“ oder „Vorhaben“ verwendet werden. Damit hat der Zeichenbestandteil „Concept“ im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen zumindest sehr deutliche beschreibende Anklänge, wenn nicht sogar eine glatt beschreibende Bedeutung. Das Wort „Concept“ weist im Wesentlichen nur darauf hin, dass der Anbieter Software oder das Ergebnis von Ingenieursdienstleistungen (wie z. B. einen Bauplan) entwirft, plant oder „konzipiert“. Darüber hinaus wird der Begriff „Konzept“ im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen im allgemeinen Sprachgebrauch vielfach sowohl beschreibend als auch werblich verwendet, so dass der Zeichenbestandteil auch unter diesem Gesichtspunkt eher verbraucht erscheint. Insgesamt hätte die angegriffene Marke auch ohne den Bestandteil „concept“ im Kern keine andere Bedeutung oder Anmutung als in der eingetragenen Form. Damit steht beim Vergleich der Zeichen der älteren Marke eine jüngere Marke gegenüber, die in ihrem prägenden Bestandteil mit der älteren Marke identisch ist, so dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen und die angegriffene Marke zu löschen ist.

2. Die Einrede der Nichtbenutzung ist nicht wirksam erhoben worden. Die Einrede konnte im Zeitpunkt der Erhebung am 13. Mai 2013 wegen der noch nicht abgelaufenen Benutzungsschonfrist der am 6. April 2009 eingetragenen Widerspruchs-

marke nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG keine Rechtswirkung entfalten. Die insoweit verfrüht erhobene Einrede entfaltet auch mit dem Ablauf der maßgeblichen Frist nicht die Rechtswirkung einer zulässigen Einrede (BPatG GRUR 2005, 773, 775 – Blue Bull/RED BULL; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 43 Rn. 29 m. w. N.), worauf die Inhaberin der angegriffenen Marke im Ladungszusatz hingewiesen worden war, ohne dass sie darauf in irgendeiner Form reagiert hat.

3. Gründe für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind vorliegend nicht ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu