



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 521/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 227 263

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. November 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Hacker, den Richter Merzbach und die Richterin Akintche

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 1. September 2017 angemeldete Wortmarke

ADWOTAX

ist am 14. September 2017 unter der Nummer 30 2017 227 263 für die Dienstleistungen der

„Klasse 35: Steuerberatung [Rechnungswesen]; Steuerberatungsdienste [Buchführung]; Steuerberatungsdienste [Rechnungswesen]; Wirtschaftsprüfung;

Klasse 36: Dienstleistungen eines Steuerberaters [ausgenommen Buchführung]; Finanzielle Beratung und Vermögensverwaltung;

Klasse 45: Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen von Rechtsanwälten; Rechtsanwaltsdienste [juristische Dienstleistung]; Rechtsberatung; Rechtsberatung im Bereich Steuerwesen; Rechtsberatung und -vertretung“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. Oktober 2017.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin aus ihrer am 4. April 2000 eingetragenen Wortmarke 399 85 342

ADVITAX

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die ungruppiert eingetragenen nachfolgenden Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41, 42 und 45:

„Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung, Unternehmensberatung; Dienstleistungen eines Steuerberaters; Herausgabe von Informationsschriften und Verbraucherinformation in Form von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Schulungen, Training auf den Gebieten Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Veranstaltung von Seminaren; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, Steuerrechtsberatung“.

Die Widerspruchsmarke war ursprünglich für die A... GmbH eingetragen worden und auf Antrag vom 4. November 2002 im Markenregister auf die e... GmbH & Co. KG sowie auf Antrag vom 6. Mai 2013 auf die E1... AG jeweils wegen Rechtsübergangs umgeschrieben worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 4. April 2018 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 25. September 2018 Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt, nämlich vier eidesstattliche Versicherungen, mehrere Rechenkopien, Werbebroschüren, Visitenkarten, Informationsschriften, Newsletter und Auszüge von Internetauftritten der Widersprechenden sowie ihrer Lizenznehmerinnen.

In ihrem Schriftsatz vom 28. November 2018 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke zur Nichtbenutzungseinrede folgendes erklärt: *„Die rechtserhaltende Benutzung wird nicht weiter bestritten, wenngleich vorsorglich angemerkt sei, dass mit den überreichten Anlagen, die im Wesentlichen aus dem Ausdruck der Internetseite in sich geringfügig unterscheidenden Variationen, Visitenkarten und Rechnungen bestehen, keine besonders intensive Benutzung nachgewiesen werden konnte.“* Schließlich hat sie in ihrem Schriftsatz vom 28. Januar 2019 ausgeführt: *„Unser Hinweis auf die nicht besonders intensive Nutzung erfolgte allein um klarzustellen, dass die Marke der Widersprechenden über einen bestenfalls durchschnittlichen Schutzzumfang verfügt und dies entsprechend bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrundezulegen ist.“*

Die Markenstelle für Klasse 45 hat mit Beschluss vom 27. August 2019 auf den Widerspruch aus der Marke 399 85 342 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil zwischen den Vergleichsmarken eine klangliche Verwechslungsgefahr zu besorgen sei. Beim Dienstleistungsvergleich sei von der Registerlage auszugehen, weil die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht weiter aufrechterhalten habe. Es stünden sich teilweise identische und teilweise ähnliche Dienstleistungen gegenüber. Ferner sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich. Den danach zu fordernden deutlichen Markenabstand zur Widerspruchsmarke halte die

angegriffene Marke nicht ein. Den Übereinstimmungen in Silbenzahl, Silbengliederung und Vokalfolge stehe nur eine geringfügige Abweichung bei den weniger wahrgenommenen mittleren Silben („WO“ anstelle von „VI“) gegenüber, wobei der Buchstabe „V“ in dem Markenwort „ADVITAX“ wie ein „W“ gesprochen werde. Die jüngere Marke werde daher klanglich für die ältere Marke gehalten, so dass die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke unter Feststellung der Verwechslungsgefahr anzuordnen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie bemängelt, dass sich die Markenstelle nicht mit den von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen auseinandergesetzt habe, obwohl dies angesichts ihrer nur eingeschränkten Rücknahme des weiteren Bestreitens im Schriftsatz vom 28. November 2018 erforderlich gewesen wäre. Denn sie habe die Nichtbenutzungseinrede nicht vollständig fallengelassen; erst recht könne nicht von einem Verzicht auf die Einrede ausgegangen werden. Vorsorglich werde die Einrede der Nichtbenutzung erneut erhoben. Unter näherem Eingehen auf die von der Widersprechenden im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass diesen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht entnommen werden könne. Belegt werde lediglich eine rein firmenmäßige Nutzung. Die meisten Unterlagen zeigten zudem eine Wiedergabe von „ADVITAX“ zusammen mit der vorangestellten Buchstabenfolge „ETL“; diese kennzeichnungskräftigen Elemente würden umrahmt durch die weiteren darunter stehenden, rein beschreibenden Zusätze „Steuerberatung in (...) /im Gesundheitswesen“, wodurch eine Verklammerung entstehe. Für den maßgeblichen durchschnittlich aufmerksamen Verbraucher entstehe so ein visuelles Wortcluster, das als Einheit wahrgenommen werde. Dies führe dazu, dass die Elemente „ETL“ und „ADVITAX“ zu einem neuen Gesamtbegriff verschmelzen, so dass der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke verändert werde. Schließlich ließen die Unterlagen nicht erkennen, auf welche konkreten Widerspruchsdienstleistungen sich die Nutzung beziehe.

Der Widerspruchsmarke komme zudem allenfalls unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Der Sinngehalt von „ADVI“ als Hinweis auf „advice“ und „TAX“ für „Steuern“ dränge sich dem angesprochenen Verkehr ohne weiteres auf und das Markenwort werde ohne gedankliche Zwischenschritte oder analysierende Betrachtung im Sinne von „Beratung/Rat zu Steuern“ unmittelbar erfasst. Eine weitere Minderung der Kennzeichnungskraft ergebe sich durch die Häufigkeit der Kombination „AD“ als Anfangsilbe und „TAX“ als Endsilbe in dem hier relevanten Segment der Nizzaer Klassen 35, 36 und 45. Beim Dienstleistungsvergleich könnten zudem allein die mit der Widerspruchsmarke benutzten Dienstleistungen zugrunde gelegt werden. Bestenfalls seien dies die Dienstleistungen „Steuerberatung“, „Buchhaltung“ und „Unternehmensberatung“, wobei die rechtserhaltende Benutzung unverändert bestritten bleibe. Insoweit möge teilweise Identität vorliegen, allerdings nicht für die von der Beschwerdeführerin in Klasse 45 in Anspruch genommenen Dienstleistungen eines Rechtsanwalts. Diese würden von den angesprochenen Verkehrskreisen von denen eines Steuerberaters klar unterschieden. In Bezug auf die Markenähnlichkeit werde nochmals darauf hingewiesen, dass der Gesamteindruck nicht von schutzunfähigen Elementen bestimmt werde; „TAX“ müsse mithin als glatt beschreibende Angabe bei der Bestimmung der Zeichenähnlichkeit außen vor bleiben. „ADVI“ und „ADWO“ erweckten keinen ähnlichen Gesamteindruck, da die Vokale in ihrer Tonhöhe abwichen und damit akustisch klar voneinander zu unterscheiden seien. Da es der Verkehr zudem angesichts häufig verwendeter Vorsilben, wie hier „AD“, gewohnt sei, besonders auf die Folgesilbe zu achten, halte die angegriffene Marke einen ausreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke ein.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. August 2019 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 399 85 342 zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke im Amtsverfahren durch ihre Erklärungen in den Schriftsätzen vom 28. November 2018 und vom 29. Januar 2019 die Einrede der Nichtbenutzung endgültig und vollumfänglich aufgegeben habe; jedenfalls sei die erneute Erhebung als verspätet anzusehen. Darüber hinaus ist sie unter näherer Auseinandersetzung mit den durch die Beschwerdeführerin insoweit beanstandeten Punkten der Auffassung, dass eine rechtserhaltende Benutzung ohnehin glaubhaft gemacht worden sei. Weiter trägt sie vor, dass die Widerspruchsmarke über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Die Beschwerdeführerin spalte hier zum einen das Wort „ADVITAX“ in unzulässiger Weise in „ADVI“ und „TAX“ auf. Zum anderen sei ein Sinngehalt von „ADVI“ nicht zu erkennen. Eine solcher Begriff existiere nicht und es bestehe auch kein beschreibender Anklang an den Begriff „advice“. Aufgrund des deutlich unterschiedlichen Klangs, der erforderlichen willkürlichen Aufspaltung von Silben sowie in Ermangelung eines Sinngehalts der sich ergebenden Wortkombination „advice tax“ werde das Publikum eine gedankliche Verbindung zu einer beschreibenden Aussage nicht herstellen. Des Weiteren liege überwiegend Dienstleistungsidentität vor. Unerheblich sei letztlich, ob die Widerspruchsmarke für „Dienstleistungen eines Rechtsanwalts“ benutzt werde. Denn zwischen Rechtsanwaltsdienstleistungen und Steuerberatung bestehe hochgradige Ähnlichkeit. Schließlich liege selbst zwischen den Elementen „ADVI“ und „ADWO“ eine Markenähnlichkeit vor, wobei ein derartiger isolierter Vergleich ohne die jeweiligen Endsilben „TAX“ ohnehin nicht zulässig sei. Bei notwendiger Betrachtung der Gesamtzeichen „ADVITAX“ und „ADWOTAX“ erhöhe sich die Ähnlichkeit noch. Es liege daher in jedem Falle Verwechslungsgefahr vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Markeninhaberin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht die Gefahr von Verwechslungen nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

A) Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

B) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019,

1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Die Beschwerdeführerin hat in zulässiger Weise in ihrer Beschwerdebeurteilung vom 29. Oktober 2019 die Nichtbenutzungseinrede erhoben, so dass auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Dienstleistungen zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG n. F. sind diesbezüglich die Vorschriften des § 43 Abs. 1 MarkenG und § 26 MarkenG ebenfalls in ihrer bis vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

a) Bereits im Amtsverfahren hatte die Markeninhaberin in ihrem Schriftsatz vom 4. April 2018 die Einrede der mangelnden Benutzung wie folgt erhoben: „Soweit ersichtlich hat die Widersprechende die Widerspruchsmarke innerhalb des nach § 43 Abs. 1 MarkenG relevanten Zeitraums von fünf Jahren vor Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, am 20.10.2017, nicht rechtserhaltend benutzt. Die Widersprechende möge die rechtserhaltende Benutzung gemäß §§ 26, 43 MarkenG glaubhaft machen.“ Wenngleich dort die Vorschrift des § 43 Abs. 1 MarkenG insgesamt aufgeführt ist, nicht aber konkret Satz 1 oder Satz 2, ist darin – wegen der Nennung des „relevanten Zeitraums von fünf Jahren vor der Veröffentlichung...“ – nur die Erhebung der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1

MarkenG zu sehen. Diese war auch zulässig, denn bei Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 20. Oktober 2017 war die Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre im Register eingetragen.

b) Zutreffend ist die Markenstelle aber davon ausgegangen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede im Amtsverfahren fallengelassen hat. Dies ist ihren Erklärungen aus den Schriftsätzen vom 28. November 2018 und vom 29. Januar 2019 deutlich zu entnehmen. Von einem endgültigen Verzicht, an den strenge Anforderungen zu stellen sind, ist insofern allerdings entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht auszugehen. Eine derart weitreichende Bedeutung kann der Erklärung nur bei Vorliegen besonderer Umstände entnommen werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 38 und 39; BGH GRUR 2000, 886 – Bayer/BeiChem), wofür vorliegend nichts ersichtlich ist.

c) Anders als die Beschwerdegegnerin meint, kommt auch eine Zurückweisung der Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke als verspätet nicht in Betracht, denn die Voraussetzungen nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO liegen ersichtlich nicht vor. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht sind, soweit – wie hier im Rahmen der Nichtbenutzungseinrede – der Beibringungsgrundsatz gilt, die Verspätungsvorschriften der Zivilprozessordnung für das Verfahren erster Instanz einschlägig (BGH GRUR 2010, 859 Rn. 15 – Malteserkreuz III). Die Grundsätze der Verspätung gelten dabei gleichermaßen für das Wiederaufgreifen einer nicht mehr aufrecht erhaltenen Nichtbenutzungseinrede. Zum einen hat die Beschwerdeführerin aber bereits (frühzeitig) mit der Beschwerdebegründung die Einrede wieder aufgegriffen. Zum anderen kann eine Verzögerung des Verfahrens als erste Voraussetzung einer Zurückweisung der Einrede als verspätet grundsätzlich nicht im schriftlichen Verfahren angenommen werden (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 47).

d) Die Beschwerdeführerin konnte daher im Beschwerdeverfahren die Nichtbenutzungseinrede wieder aufgreifen. Die konkrete Erklärung „Wir erheben vorsorglich die Einrede der Nichtbenutzung erneut...“, spricht durchaus dafür, dass wegen der Bezugnahme auf die Einrede im Amtsverfahren wiederum nur von der Erhebung der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auszugehen ist. Die Frage, ob die Erklärung der Beschwerdeführerin als undifferenziertes Bestreiten und damit als Erhebung beider Einreden zu verstehen ist oder ein Bestreiten nur bezogen auf § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vorliegt, kann aber dahingestellt bleiben, weil der Widersprechenden ohnehin für beide Zeiträume die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke – für einen Teil der Widerspruchsdienstleistungen – gelungen ist. Unbedenklich ist im Übrigen das „vorsorgliche“ Bestreiten der Benutzung, weil dies eine unbedingte Einrede darstellt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 33).

e) Die Einrede mangelnder Benutzung ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zulässig, weil sowohl zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 29. Oktober 2019 als auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 20. Oktober 2017 die Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war (Eintragung: 4. April 2000). Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Marke nach § 26 MarkenG, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in den jeweils maßgeblichen Benutzungszeiträumen, nämlich Oktober 2012 bis Oktober 2017 und Anfang November 2015 bis Anfang November 2020 darzutun und glaubhaft zu machen.

Dem ist die Widersprechende in Bezug auf „Dienstleistungen eines Steuerberaters“ als solche der Klasse 35 nachgekommen.

(1) Aus der eidesstattlichen Versicherung des Mitglieds des Vorstands der E1... AG M... vom 9. Juli 2018 geht hervor, dass die Widersprechende die Markenrechte von der früheren Inhaberin, der e... GmbH & Co. KG, erworben hat und die Widerspruchsmarke „ADVITAX“ an

Steuerberatungskanzleien des E1...-Verbunds in der gesamten Bundesrepublik lizenziert wird. Die verschiedenen A1... Steuerberatungsgesellschaften haben die Widerspruchsmarke jeweils mit Zustimmung der Beschwerdegegnerin bzw. vor Rechtsübergang mit Zustimmung der früheren Rechtsinhaberin benutzt. Dies wird in der eidesstattlichen Erklärung des Geschäftsführers der A1... Steuerberatungsgesellschaft mbH in A2..., N..., vom 20. August 2018 sowie in den beiden eidesstattlichen Erklärungen des Geschäftsführers der A1... Steuerberatungsgesellschaft mbH in B..., L..., vom 24. September 2018 ausdrücklich versichert. Die Benutzung der Widerspruchsmarke durch diese Gesellschaften mit Zustimmung der Inhaberin dieser Marke gilt gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung durch die Widersprechende selbst.

(2) Die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der A1... Steuerberatungsgesellschaft mbH in A2..., N..., vom 20. August 2018 nennt jährliche Gesamtumsatzzahlen für den Zeitraum 2012 bis 06/2018 in Höhe von ... Euro bis ... Euro. Aufgeschlüsselt sind die Umsätze nach „Steuerberatung“ (Umsätze von ... Euro bis ... Euro) und „betriebswirtschaftliche Beratung“ (Umsätze von ... Euro bis ... Euro). Die hierzu in Bezug genommenen zahlreichen Rechnungen bestätigen eine kontinuierliche Benutzung für unter den Dienstleistungsbegriff „Steuerberatung“ fallende Leistungen wie z. B. „Finanzbuchhaltung“, „Erstellung von Steuererklärungen“, „Erstellung von Jahresabschlüssen“, „Kontieren von Belegen“, „Prüfung Einkommenssteuerbescheid“ etc. Welche konkreten Dienstleistungen im Bereich der „betriebswirtschaftliche Beratung“ erbracht und in Rechnung gestellt wurden, bleibt allerdings offen.

Die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der A1... Steuerberatungsgesellschaft mbH in B..., L..., vom 24. September 2018 weist jährliche Gesamtumsatzzahlen für B1... für den Zeitraum 2012 bis 2017 in Höhe

von ... Euro bis ... Euro im Bereich Steuerberatung aus. Die exemplarisch hierzu vorgelegten Rechnungen belegen, dass Dienstleistungen als solche der Klasse 35 kontinuierlich erbracht und in Rechnung gestellt wurden.

Schließlich nennt der Geschäftsführer L... in einer weiteren eidesstattlichen Versicherung vom gleichen Tag für die Niederlassung W... im Bereich Steuerberatung jährliche Gesamtumsatzzahlen für den Zeitraum 2012 bis 2017 in Höhe von ... Euro bis ... Euro. Die hierzu vorgelegten Rechnungen sind allerdings wenig aufschlussreich, denn von den ohnehin nur vier in Bezug genommenen Rechnungen betreffen nur zwei den hier relevanten ersten Zeitraum, nämlich Ende 2012.

Die Umsatzangaben umfassen einen großen Teil des hier nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraums. Durch Zeitablauf fehlen zwar nunmehr Angaben für die letzten etwa 2,5 Jahre des zweiten, wandernden Benutzungszeitraums nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Dies steht der Annahme einer ernsthaften Benutzung auch für diesen Benutzungszeitraum jedoch nicht entgegen. Für eine ernsthafte Benutzung ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des gesamten in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 bis 74 – II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 925 Rn. 40 – VOODOO). Die angegebenen Umsatzangaben müssen daher weder den gesamten fünfjährigen Benutzungszeitraum abdecken noch das letzte Jahr betreffen. Vielmehr genügt – wie im vorliegenden Fall – auch die Glaubhaftmachung einer Markenverwendung für eine begrenzte, auch weiter zurückliegende Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums, sofern der fragliche Einsatz der Marke noch als ernsthafte Benutzung zu bewerten ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 85 und § 26 Rn. 95 ff.).

Hieran besteht im Hinblick auf die in den eidesstattlichen Versicherungen ausgewiesenen Umsätze in Deutschland für die Jahre 2012 bis Mitte 2018 für beide relevanten Benutzungszeiträume kein Zweifel.

(3) Die Widersprechende hat ergänzend zu den eidesstattlichen Versicherungen Unterlagen eingereicht, nämlich Rechnungen, Screenshots von Internetauftritten, Informationsbroschüren und Visitenkarten, denen u. a. eine Benutzung der Widerspruchsmarke wie folgt zu entnehmen ist:

ETL | ADVITAX
Steuerberatung im Gesundheitswesen

ETL | ADVITAX

ADVITAX
Steuerberatung im Gesundheitswesen

Obwohl die Widerspruchsmarke dabei – insbesondere die zuerst aufgeführte und auf allen eingereichten Rechnungen wiedergegebene Form – jeweils mit Zusätzen verwendet wird, ist gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG von einer rechtserhaltenden Benutzung auszugehen, weil die dargestellten Benutzungsformen den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke ADVITAX nicht verändern. Die Wortfolge „Steuerberatung im Gesundheitswesen“ ist dort unterhalb der Widerspruchsmarke bzw. der weiteren Angabe „ETL“ in viel kleinerer Schrift gehalten und damit erkennbar abgesetzt. Zudem handelt es sich um eine glatt beschreibende und daher hinsichtlich des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke unschädliche Angabe (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 180, 184). Gleiches gilt im Übrigen für die in manchen Unterlagen zu findenden Verwendungen mit einer ADVITAX nachgestellten geografischen Angabe (z. B. ADVITAX H...).

Der vorangestellten, durch einen dünnen blauen Strich abgetrennten Buchstabenfolge „ETL“ kommt dagegen Kennzeichnungskraft zu. Allerdings liegt insoweit eine Mehrfachkennzeichnung vor. Anders als die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, verbinden sich die Angaben „ETL“ und „ADVITAX“ nicht zu einer gesamtbe-grifflichen Aussage. Zudem handelt es sich bei der E1...-Gruppe um ein bekanntes Unternehmen. Die Widersprechende ist nach ihren eigenen Angaben Deutschlands führende Steuerberatungsgruppe; nach verschiedenen in Fachmedien wiedergegebenen Ranglisten gehört sie zumindest zu den Top 20 der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Nicht zuletzt findet sich auf vielen

der eingereichten Unterlagen, insbesondere auf allen Rechnungen, jeweils der Hinweis „Ein Unternehmen der E1...-Gruppe“ bzw. „Ein Mitglied der E1...-Gruppe“, was die Wahrnehmung als Mehrfachkennzeichnung aus (bekanntem) Unternehmensnamen bzw. Dachmarke „ETL“ und einer Zweitkennzeichnung „ADVITAX“ stützt und bekräftigt. Eine Verklammerung durch die Anordnung der unterschiedlichen Zusätze, die dazu führen würde, dass die Widerspruchsmarke nicht mehr als eigenständiger betrieblicher Hinweis verstanden würde, ist bei keiner der o.g. Verwendungsformen zu bejahen.

Ob die weiteren Verwendungsformen, wie z. B.



wie sie sich u. a. auf den eingereichten Visitenkarten, deren Benutzung über einen maßgeblichen Zeitraum und daher Relevanz von der Beschwerdeführerin bestritten worden war, als rechtserhaltende Benutzungen der Widerspruchswortmarke „ADVITAX“ anzusehen sind, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Soweit die Widerspruchsmarke allerdings in Unterlagen auch im Rahmen der Unternehmensbezeichnung „A1... Steuerberatungsgesellschaft mbH“ bzw. „A1... GmbH“ genannt wird, liegt, worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hingewiesen hat, ersichtlich keine markenmäßige, sondern eine rein firmenmäßige – mithin keine funktionsgerechte – Verwendung vor.

(4) Aus den oben genannten Unterlagen geht eine Benutzung der Widerspruchsmarke für spezielle Dienstleistungen hervor, die unter den Begriff „Dienstleistungen eines Steuerberaters“, allerdings nur als Dienstleistungen der Klasse 35, subsumiert werden können. In Bezug auf die Dienstleistung „betriebswirtschaftliche Beratung“ sind die in der Erklärung des Herrn N... ausgewiesenen Zahlen

dürftig, zumal den Rechnungen kein entsprechender Rechnungsposten entnommen werden kann. Steuerberaterdienstleistungen der Klasse 36 sind ebenfalls nicht hinreichend dargelegt. Auch auf die übrigen Widerspruchsdienstleistungen beziehen sich die Unterlagen nicht bzw. sind hierzu nicht ausreichend aussagekräftig, was die Beschwerdeführerin zu Recht bemängelt hat.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ist danach (nur) für „Dienstleistungen eines Steuerberaters“ der Klasse 35 anzuerkennen.

2. Ausgehend von dieser Benutzungslage sind die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen teilweise identisch und zum Teil ist von mittel- bis hochgradiger Ähnlichkeit auszugehen.

Die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35 „Steuerberatung [Rechnungswesen]; Steuerberatungsdienste [Buchführung]; Steuerberatungsdienste [Rechnungswesen]“ werden jeweils von der Widerspruchsdienstleistung „Dienstleistungen eines Steuerberaters“ aus dieser Klasse umfasst; insoweit liegt Identität vor.

Die Dienstleistung der angegriffenen Marke „Wirtschaftsprüfung“ ist hochgradig ähnlich zu den Widerspruchsdienstleistungen, denn regelmäßig bieten Wirtschaftsprüfer auch Steuerberatung an, sie können also von den gleichen Dienstleistern erbracht werden. Zum Leistungsspektrum größerer Kanzleien gehören ohnehin sowohl die Steuerberatung wie auch die Wirtschaftsprüfung.

Da Steuerberater typischerweise Dienstleistungen aus der Klasse 35 wie auch aus Klasse 36 (z. B. Erstellen von Steuergutachten) anbieten, sind die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 „Dienstleistungen eines Steuerberaters [ausgenommen Buchführung]“ hochgradig ähnlich zu den hier maßgeblichen Widerspruchsdienstleistungen.

Eine zumindest mittlere Ähnlichkeit besteht zwischen der in Klasse 36 für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistung „Finanzielle Beratung“ und dem Tätigkeitsbereich eines Steuerberaters (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 03.02.2016, 29 W (pat) 25/13). Die Steuerberatung ist Teil des Finanzwesens. Nichts Anderes gilt für die Dienstleistung „Vermögensverwaltung“, da Steuerberatung für Vermögensverwalter bezüglich des verwalteten Vermögens mit zum Aufgabenkreis gehört und vom Steuerberatungsgesetz (§ 4 Nr. 4 StBerG) abgedeckt ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 04.05.2007, 29 W (pat) 137/06).

Schließlich sind die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 45 „Rechtsberatung; Rechtsberatung im Bereich Steuerwesen; Rechtsberatung und -vertretung“ hochgradig ähnlich zu den Widerspruchsdienstleistungen. Zu diesen Dienstleistungen zählen nämlich auch steuerrechtliche Beurteilungen durch einen Steuerberater und beispielsweise auch die Vertretung in der Finanzgerichtsbarkeit. Für die angegriffenen Dienstleistungen „Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen von Rechtsanwälten; Rechtsanwaltsdienste [juristische Dienstleistung]“ ist eine mittelgradige Ähnlichkeit zu bejahen. Denn Rechtsanwälte dürfen auch Steuerberatung betreiben (§ 3 Nr. 2 StBerG).

3. Die Widerspruchsmarke „ADVITAX“ verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Ausreichende Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft sind vorliegend weder vorgetragen worden noch erkennbar.

Wenngleich es sich bei der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Endsilbe „-TAX“ (wie im Übrigen gleichermaßen bei der angegriffenen Marke) um einen beschreibenden und daher schutzunfähigen Markenteil handelt, weil es als englisches Wort für „Steuer“ auf die Art und den Inhalt der Dienstleistungen hinweist, ist der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Denn zum einen tritt „TAX“ hier nicht als selbständiger Bestandteil hervor (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 07.03.2012, 29 W (pat) 184/10 – SCANTAX./).

ANTAX). Zum anderen kommt dem vorangestellten Markenelement „ADVI“ keine ohne weiteres erkennbare und erst recht keine beschreibende Bedeutung zu. Weder ist das Element „ADVI“ eine übliche Abkürzung für „advice“ (englisch für „Rat/Ratschlag/Beratung“) noch drängt sich – anders als die Beschwerdeführerin meint – ein entsprechender Anklang hieran zwanglos auf. Vielmehr wird „ADVITAX“ in der konkreten Verbindung als Fantasiebegriff wahrgenommen.

4. Angesichts der Art und finanziellen Bedeutung der hier in Rede stehenden Dienstleistungen ist von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs – unternehmerische Kreise sowie der allgemeine Verbraucher – auszugehen.

5. Die Vergleichsmarken sind sich in klanglicher Hinsicht sehr ähnlich.

a) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH WRP 2020, 1453 Rn. 23 – YOOFOOD/YO; GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930 Rn. 22 – Bogner B/

Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY), da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Beschreibende Bestandteile sind dabei nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 49 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]). Das schließt es allerdings nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 – I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 26 = WRP 2008, 1349 – Pantohexal; BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP, mwN). Von diesen Maßstäben ist auch auszugehen, wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht (vgl. BGH a. a. O. Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR 2008, 905 Rn. 26 – Pantohexal).

b) Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin beim klanglichen Zeichenvergleich nicht allein auf die Wortanfänge „ADWO-“ und „ADVI-“ abzustellen. Von einer Prägung der Marken jeweils nur durch diese beiden Anfangssilben der Kollisionszeichen kann nämlich nicht ausgegangen werden. Vielmehr stehen sich die Markenwörter „ADWOTAX“ und „ADVITAX“ gegenüber. Daran ändert auch der beschreibende Aussagegehalt der jeweiligen Endsilbe „TAX“ als Hinweis auf „Steuer“ nichts. Denn auch wenn ein derartiger kennzeichnungsschwacher bzw. schutzunfähiger Bestandteil eines Markenworts allein nicht kollisionsbegründend wirken kann, kann er dennoch den jeweiligen maßgeblichen Gesamteindruck der Markenwörter durchaus mitbestimmen und im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken für die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen (vgl. EuGH GRUR Prax 2014, 77 – CLORALEX/CLOROX; BGH GRUR 2004, 783, 785 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Ein solcher Fall liegt hier vor. Allein der Umstand, dass das

jeweilige Markenelement „TAX“ beschreibend ist, rechtfertigt nämlich nicht die Annahme einer prägenden Stellung des weiteren Markenteils.

Die angesprochenen Verkehrskreise haben vorliegend keine Veranlassung, die Begriffspaare „ADWOTAX“ und „ADVITAX“ zergliedernd zu betrachten und sich alleine an einem der Markenteile – hier nur „ADWO“ oder „ADVI“ – zu orientieren. Das Markenelement „TAX“ ist daher im Zeichenvergleich mit einzubeziehen, wobei allerdings der Verkehr sein Augenmerk mehr auf die anderen Markenteile legen wird.

c) In klanglicher Hinsicht stehen sich damit die Vergleichswörter „ADWOTAX“ – ausgesprochen wie „Ad-wo-täks“ – und „ADVITAX“ – ausgesprochen wie „Ad-wi-täks“ – gegenüber, die in ihrem klanglichen Gesamteindruck derart angenähert sind, dass eine sichere Unterscheidung nicht mehr gewährleistet ist. Denn sie stimmen nicht nur in den Endsilben, sondern auch in der Anfangssilbe „Ad-“ überein. Diese Gemeinsamkeiten wie auch die Übereinstimmungen in Silbenanzahl, Sprechrhythmus und Betonung erzeugen ein sehr ähnliches Gesamtklangbild. Die einzige Abweichung durch den unterschiedlichen Mittelvokal „o“ statt „i“ stellt kein ausreichendes Gegengewicht hierzu dar.

d) Beide Marken weisen auch keinen sofort und ohne weiteres erfassbaren Sinngehalt auf, welcher die Übereinstimmungen im Klangbild beider Marken „neutralisieren“ oder zumindest reduzieren könnte. Zwar kann eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn zumindest einem der Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 98 – OBELIX/MOBILIX; GRUR 2010, 235 Rn. 19 – AIDA/AIDU). Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden, ohne Weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus (BGH GRUR 2003, 1047 – Kellogg's/Kelly's). Ein Sinngehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht nicht aus (BGH a. a. O. Rn. 27 und 32 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2004, 240,

241 – MIDAS/medAS). Das jüngere Zeichen wird am Wortanfang mit „ADWO“ nahezu identisch wie „ADVO“ ausgesprochen. Zwar ist „Advo“ keine lexikalisch erfasste Abkürzung für den Begriff „Advokat“, der Begriffsanklang an „Advokat“ ist jedoch erkennbar. Die angegriffene Marke mag daher eine Aussage im Sinne von „Anwalt-Steuer“ vermitteln. Dies führt allerdings nicht zu einem die Verwechslungsgefahr vermindern oder gar ausschließenden abweichenden Sinngehalt. Denn angesichts der identischen Anfangs- und Endsilben wird der Verkehr diesen – unterschiedlichen – Begriffsanklang gar nicht bemerken. Umso mehr gilt dies für die von der Beschwerdeführerin in Betracht gezogene Ermittlung des – für die Verkehrskreise gerade nicht ohne weiteres und sofort erfassbaren – Begriffsinhalts der Widerspruchsmarke im Sinne von „Ratschlag-Steuer“.

Insgesamt überwiegen damit die klanglichen Gemeinsamkeiten in beiden Markennamen, so dass ein hoher Grad an klanglicher Markenähnlichkeit vorliegt.

6. In der Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren begründet die hohe klangliche Markenähnlichkeit und die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch bei mittelgradig ähnlichen – und umso mehr bei identischen und hochgradig ähnlichen – Dienstleistungen selbst bei etwas erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise die Gefahr von klanglichen Verwechslungen, so dass die angegriffene Marke nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG lösungsfähig ist.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

C) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

D) Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Denn eine solche ist nur von der Beschwerdegegnerin hilfsweise beantragt worden und war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Akintche