



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 506/21

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. Mai 2023

...

Justizamtsinspektorin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 002 491

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 1. Februar 2018 angemeldete und am 15. März 2018 unter der Nummer 30 2018 002 491 für die Dienstleistungen

„Klasse 45: Juristische Dienstleistungen, nämlich Leistungen eines Rechtsanwaltes, auch in Steuersachen, und Notars“

eingetragene Wortmarke

ALEX

beansprucht auf Grundlage eines am 1. März 2021 in das Register aufgenommenen Teilverzichts noch Schutz für die Dienstleistungen

„Klasse 45: Verteidigung und Vertretung Dritter in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren; außergerichtliche und gerichtliche Vertretung Dritter in Verwaltungs-, Sozial-, Finanz- und arbeitsrechtlichen Verfahren; außergerichtliche und gerichtliche Vertretung Dritter in Angelegenheiten der Zivilgerichtsbarkeit; Vertretung Dritter in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Beurkundung von Verträgen, Testamenten und anderen Rechtsakten, einschließlich einseitiger Willenserklärungen, für welche durch Gesetz die Form der notariellen Beurkundung vorgeschrieben oder zugelassen ist, für Dritte; Beglaubigung von Unterschriften Dritter; Vertretung Dritter vor den Grundbuchämtern und gerichtlichen Registern (Handelsregister, Vereinsregister); Aufstellung und Beurkundung von Vermögensverzeichnissen für Dritte; alle vorgenannten Dienstleistungen als juristische Dienstleistungen eines Rechtsanwalts und Notars“.

Die Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke erfolgte am 20. April 2018.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat der Widersprechende und Beschwerdegegner Widerspruch erhoben aus seiner am 9. September 2004 angemeldeten seit dem 15. Februar 2005 u.a. für die Dienstleistungen

„Klasse 45: Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte, nämlich Identifizierung, Berichterstattung und Überwachung in Bezug auf die Anmeldung und Registrierung von Kennzeichen, insbesondere von Handelsmarken sowie Firmennamen; Überwachungsdienste in Bezug auf Kennzeichen, insbesondere von Handelsmarken und Firmennamen, damit verbundene Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte“

eingetragenen Wortmarke 304 51 549

ADLEX

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 7. September 2018 zur Benutzung der Widerspruchsmarke wie folgt vorgetragen: „Es wird daher ausdrücklich der Einwand der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für »die mit Überwachungsdiensten im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte verbundene Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte« erhoben, soweit die konkrete Durchführung dieser Leistung einer Zulassung bedarf“.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. Dezember 2020 auf Grundlage des ursprünglich für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungsverzeichnisses die Löschung der angegriffenen Marke 30 2018 002 491 angeordnet, da zwischen den Vergleichszeichen Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe mit ihrer undifferenziert erhobenen und daher beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassenden und insoweit auch statthaften Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke (lediglich) für die Dienstleistung „damit verbundene Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte“, die Teil der Dienstleistungsformulierung „Überwachungsdienste in Bezug auf Kennzeichen, insbesondere von Handelsmarken und Firmennamen, damit verbundene Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte“ der Klasse 45 sei, bestritten. Eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung in Bezug auf diese Dienstleistung sei seitens der Widersprechenden nicht erfolgt, so dass bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke nur diejenigen Dienstleistungen zugrunde gelegt werden könnten, für die die Benutzung nicht bestritten worden sei.

Aber auch insoweit könnten sich die Vergleichszeichen bei hoch- bis mittelgradig ähnlichen Dienstleistungen begegnen.

So seien die von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten „Juristische Dienstleistungen, nämlich Leistungen eines Rechtsanwaltes, auch in Steuersachen“ hochgradig ähnlich zu den Dienstleistungen „Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte, nämlich Identifizierung, Berichterstattung und Überwachung in Bezug auf die Anmeldung und Registrierung von Kennzeichen, insbesondere von Handelsmarken sowie Firmennamen; Überwachungsdienste in Bezug auf Kennzeichen, insbesondere von Handelsmarken und Firmennamen; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte“ der Widerspruchsmarke. Denn die für die Widerspruchsmarke registrierten Dienstleistungen würden außer von Patentanwaltskanzleien und speziellen nicht-juristischen Dienstleistern häufig auch von Rechtsanwälten erbracht, so dass der Verkehr von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft dieser Dienstleistungen ausgehe.

Zwischen den von der Inhaberin der angegriffenen Marke weiterhin beanspruchten Dienstleistungen „Juristische Dienstleistungen, nämlich Leistungen eines Notars“ und den für den Widersprechenden registrierten Dienstleistungen im Bereich der Schutzrechtsüberwachung bestehe eine mittelgradige Ähnlichkeit, da eine Überwachung von Schutzrechten zwar nicht zu den Aufgaben eines Notars gehöre, Notare als Anwaltsnotare allerdings auch Aufgaben eines Rechtsanwalts übernehmen könnten, welche – wie bereits dargelegt – entsprechende Überwachungsdienstleistungen anbieten und erbringen würden.

Die Widerspruchsmarke verfüge ferner über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. **ADLEX** sei kein Begriff der deutschen Sprache oder einer Fremdsprache. Er sei vielmehr aus der lateinischen Präposition „ad“ mit der deutschen Bedeutung „zu, bei, an“ und dem lateinischen Substantiv „lex“ mit der deutschen Entsprechung „Gesetz“ zusammengesetzt. Dem sich aus der Bedeutung der Einzelwörter resultierenden Bedeutungsgehalt „zu/bei/an Gesetz“ lasse sich

aber keine sachbezogene Aussage in Bezug auf die von dem Widersprechenden beanspruchten Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums entnehmen. Der Verkehr, dem ohnehin allenfalls die Bedeutung von „lex“ iS von „Recht, Gesetz“, nicht aber von „ad“ bekannt sei, werde **ADLEX** daher auch nicht als beschreibende Angabe i.S.v. „rund um Rechtsberatung“ bzw. als Sachhinweis auf „Hilfsdienstleistungen für Rechtsdienstleistungen“ auffassen; vielmehr könne **ADLEX** wegen des Bestandteils „lex“ allenfalls vage Assoziationen in Bezug auf Dienstleistungen in Zusammenhang mit Gesetz und Recht hervorrufen, was aber nichts daran ändere, dass **ADLEX** als Phantasiebezeichnung aufgefasst werde.

Den danach zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr gebotenen großen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Die einzige Abweichung stelle der zusätzliche Konsonant „d“ bei der älteren Marke dar; alle übrigen vier Buchstaben seien hingegen identisch und in gleicher Reihenfolge angeordnet. Die Betonung liege bei beiden Marken übereinstimmend auf dem Vokal „a“ der jeweils ersten Silbe; ferner sei der Sprechrhythmus beider Wörter identisch, ebenso die Vokale sowie deren Abfolge. Allein der fehlende Konsonant „d“ bei der angegriffenen Marke wirke angesichts der ansonsten vollständigen Übereinstimmung insbesondere auch in der für das Klangbild beider Marken bedeutsamen Vokalfolge einer hochgradigen Ähnlichkeit beider Zeichen nicht entgegen. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen Marke **ALEX** um einen Personennamen handele, während **ADLEX** als Phantasienamen aufgefasst werde, falle angesichts der erheblichen Übereinstimmungen beider Zeichen im Klangbild nicht kollisionsmindernd ins Gewicht, so dass auch der den Zeichen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnende Fachverkehr der Gefahr von Verwechslungen ausgesetzt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass jedenfalls unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken ausscheide.

Zutreffend habe die Markenstelle zwar auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die zu Klasse 45 eingetragenen Überwachungsdienste im Bereich von Immaterialgütern berücksichtigt. Nur dieser eng begrenzte Bereich sei demnach bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Dienstleistungen von Bedeutung; keinesfalls könnten diese Überwachungsdienstleistungen allgemein mit Rechtsdienstleistungen gleichgesetzt werden. Ausgehend davon fehle es an einer Ähnlichkeit zu den nunmehr von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen. Denn Überwachungsdienste im Bereich von Immaterialgütern hätten zB nichts mit einer (notariellen) Vertretung Dritter vor dem Grundbuchamt oder einer Strafverteidigung zu tun, für die die angegriffene Marke nunmehr Schutz beanspruche. Allein der Umstand, dass die Tätigkeit eines Anwalts oder Notars auch einen Bezug zu den den Gegenstand der Überwachungsdienste bildenden Rechten haben könne, begründe keine Ähnlichkeit; ansonsten wären beispielsweise auch die Tätigkeit eines Immobilienmaklers und die eines Notars ähnlich, nur weil beide Tätigkeiten sich auf Grundstücksverkäufe beziehen könnten.

Insoweit sei auch von Bedeutung, dass die den Gegenstand der angegriffenen Marke bildenden Dienstleistungen einer besonderen hoheitlichen Zulassung (für Anwälte und Notare) bedürften, was für die Überwachungsdienste nicht gelte.

Dem letztgenannten Umstand komme auch bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit Bedeutung zu, so dass eine Verwechslungsgefahr für den Verkehr bereits aufgrund der unterschiedlichen Stellung der jeweiligen Markeninhaber ausgeschlossen sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Dezember 2020 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 304 51 549 zurückzuweisen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er macht geltend, dass auch nach Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke eine Ähnlichkeit zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Dienstleistungen bestehe, da es sich auf beiden Seiten um juristische Dienstleistungen handele. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit bestehe dann aber eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

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 Verfahrens 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 13. 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).

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke dazu in ihrer Beschwerdebegründung vorträgt, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen ungeachtet eventuell bestehender Ähnlichkeiten der Zeichen und Dienstleistungen „per se aufgrund der unterschiedlichen Stellung der Markeninhaber ausgeschlossen“ sei, verkennt sie, dass es vorliegend nicht darum geht, ob der Verkehr die Tätigkeit eines Rechtsanwalts oder Notars mit derjenigen eines Unternehmens, welches Überwachungsdienste im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes anbietet, verwechselt, sondern darum, ob zwischen den eingetragenen Marken eine Verwechslungsgefahr besteht.

Ausgehend von den obengenannten Grundsätzen kann aber eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden.

1. Die Widerspruchsmarke **ADLEX** verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Verkehr die zweisilbige Widerspruchsmarke **ADLEX** nicht als Kombination der lateinischen und im inländischen Sprachgebrauch auf Grundlage ihrer Bedeutung „zu/bei/an“ häufig in formelhaft gebrauchten lateinischen Fügungen wie z. B. ad absurdum, ad acta verwendeten Präposition „ad“ mit dem ebenfalls im Inland weitgehend bekannten lateinischen Substantiv „lex“ mit der Bedeutung „Gesetz; Recht“ wahrnehmen.

Einer Wahrnehmung von **ADLEX** in diesem Sinne wirkt - abgesehen von der grammatikalischen Unrichtigkeit - bereits entgegen, dass die Bestandteile „AD“ und „LEX“ innerhalb der als Einwortmarke und in Großbuchstaben ausgestalteten Widerspruchsmarke nicht als eigenständige Bestandteile hervortreten, sondern sich zu einem einheitlichen Zeichen verbinden. Vor allem jedoch lässt sich – worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat – der Kombination dieser beiden

lateinischen Begriffe in Bezug auf die vorliegend relevanten Dienstleistungen ohne weiteren verständnisfördernden Kontext kein sich auf Antrieb erschließender beschreibender oder sachbezogener Aussagegehalt beimessen; vielmehr ruft die Kombination dieser beiden Begriffe in ihren möglichen Bedeutungen wie z.B. „zum Gesetz“ allenfalls vage Assoziationen in Richtung „Recht und Gesetz“ hervor, ohne aber die Dienstleistungen näher und hinreichend konkret zu beschreiben. Um zu einem von der Inhaberin der angegriffenen Marke angenommenen Verständnis i.S.v. „rund um Rechtsberatung“ bzw. als Sachhinweis auf „Hilfsdienstleistungen für Rechtsdienstleistungen“ zu kommen, bedarf es jedenfalls erheblicher Überlegungen und interpretatorischer Ergänzungen. Die Widerspruchsmarke **ADLEX** wird daher vom Verkehr in ihrer Gesamtheit ohne weiteres als Fantasiebegriff wahrgenommen.

Hinweise für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Zeichens sind nicht erkennbar und wurden auch nicht vorgebracht.

2. Weiterhin sind sich die Vergleichszeichen klanglich hochgradig 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).

b. Ausgehend davon weisen beide Marken bereits im Klangbild eine hochgradige Zeichenähnlichkeit auf, und zwar auch dann, wenn man davon ausgeht, dass die vorliegend maßgeblichen Dienstleistungen mit einer erhöhten Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden.

aa. Die Vergleichsmarken stimmen in der Silbenzahl, im Sprech- und Betonungsrythmus, in der Vokalfolge sowie in den Anfangsbuchstaben und den Endsilben überein. Die einzige Abweichung stellt der zusätzliche Konsonant „d“ bei der älteren Marke dar; alle übrigen vier Buchstaben sind hingegen identisch und in gleicher Reihenfolge angeordnet. Angesichts der weitgehenden Übereinstimmungen ist dieser konsonantische Unterschied im Wortinnern der Markenwörter zu gering, um dem Eindruck eines weitgehenden Gleichklangs beider Markenwörter entscheidend entgegenzuwirken, zumal der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints).

bb. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen Marke **ALEX** als gebräuchliche Kurzform für „Alexander“ um einen Personennamen handelt, wirkt sich dabei nicht kollisionsmindernd aus. 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 Begriffsinhalt zukommt (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 98 – OBELIX/MOBILIX; GRUR 2010, 235 Rn. 19 – AIDA/AIDU). Ein Personennamen wie **ALEX** vermittelt jedoch keinen solchen Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2003, 1044 Rn. 27 – Kelly). Zudem bieten begriffliche Abweichungen keine Unterscheidungshilfe, wenn die angesprochenen Verkehrskreise sich – wie hier - angesichts der hochgradigen Übereinstimmung der beiden Markenwörter im Klangbild ohne weiteres verheören können, so dass ihnen begriffliche Unterschiede bzw. ein begrifflicher Anklang einer Marke überhaupt nicht zum Bewusstsein kommen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz 13. Aufl., § 9 Rdnr. 316).

3. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie einer hochgradigen klanglichen Zeichenähnlichkeit reicht dann aber eine bereits mehr als geringe Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen aus, um im Rahmen der Gesamtabwägung aller maßgeblichen Faktoren eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu begründen.

a. Maßgebend für die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit ist dabei auf Seiten der angegriffenen Marke das am 1. März 2021 in das Register aufgenommene eingeschränkte Dienstleistungsverzeichnis.

Das eingeschränkte Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke ist allerdings insoweit unklar, als danach „alle vorgenannten Dienstleistungen als juristische Dienstleistungen eines Rechtsanwalts und Notars" beansprucht werden, einige Dienstleistungen jedoch nur von einem Rechtsanwalt (Vertretung vor Gerichten) oder einem Notar (Beurkundungsdienstleistungen) erbracht werden können, so dass es statt „Rechtsanwalts und Notars“ korrekt „Rechtsanwalts oder Notars“ hätte heißen müssen, es sei denn, man versteht „Rechtsanwalt und Notar“ etwas spitzfindig iS von „Anwaltsnotar“. Insoweit ist das Dienstleistungsverzeichnis aber sinnstiftend dahingehend auszulegen, dass die konkret benannten Dienstleistungen als „juristische Dienstleistungen eines Rechtsanwalts oder Notars“ beansprucht werden.

b. Was die bei der Widerspruchsmarke für eine Dienstleistungsähnlichkeit allein in Betracht kommenden (Überwachungs-)Dienstleistungen der Klasse 45 betrifft, beschränkt sich die dazu seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 7. September 2018 in zulässiger Weise erhobene und hinsichtlich beider Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG (a.F.) statthafte Nichtbenutzungseinrede mit der Formulierung, dass der „Einwand der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für »die mit Überwachungsdiensten im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte verbundene

Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte« erhoben (werde), soweit die konkrete Durchführung dieser Leistung einer Zulassung bedarf“, auf die zu Klasse 45 beanspruchte Dienstleistung „Überwachungsdienste in Bezug auf Kennzeichen, insbesondere von Handelsmarken und Firmennamen, damit verbundene Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte“, weil nur diese explizit eine Beratung als Gegenstand der Dienstleistung ausweist („damit verbundene Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte“).

Unberührt von der Einrede der Nichtbenutzung bleiben hingegen – wovon auch die Inhaberin der angegriffenen Marke ausgeht (vgl. Seite 2 unten der Beschwerdebegründung vom 19. Mai 2021, Bl. 11 dA) - sämtliche weiteren zu Klasse 45 registrierten Überwachungsdienstleistungen, die keinen Schutz für eine „Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte“ beanspruchen und eine solche auch nicht umfassen. Denn im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes wird allgemein zwischen „reinen“ Überwachungsdienstleistungen, wozu neben der Überwachung von (Verlängerungs-)Fristen auch Recherchetätigkeiten zB zur Ähnlichkeit von Marken innerhalb eines vom Dienstleistungsnehmer gesetzten Rahmens gehören, und einer rechtlichen Bewertung und Beratung zu den erzielten Ergebnissen durch Rechts- und Patentanwälte unterschieden. Beratungsdienstleistungen zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes sind daher nicht Bestandteil von Überwachungsdienstleistungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.

Eine Benutzung der Widerspruchsmarke auch für die von der Benutzungseinrede betroffene Dienstleistung „Überwachungsdienste in Bezug auf Kennzeichen, insbesondere von Handelsmarken und Firmennamen, damit verbundene Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte“ kann hingegen nicht anerkannt werden, nachdem die Widersprechende nichts zu einer „damit verbundene(n) Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte“ vorgetragen und damit auch nicht glaubhaft gemacht hat.

Somit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke die zu Klasse 45 für die Widerspruchsmarke registrierten Dienstleistungen „Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte, nämlich Identifizierung, Berichterstattung und Überwachung in Bezug auf die Anmeldung und Registrierung von Kennzeichen, insbesondere von Handelsmarken und Firmennamen; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte“ zu berücksichtigen.

c. Zwischen diesen (Überwachungs-)Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen Marke nach erfolgter Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen besteht jedenfalls eine für eine Verwechslungsgefahr hinreichende, mehr als nur geringe Ähnlichkeit.

aa. Bei der Frage der Dienstleistungsähnlichkeit kommt es entgegen der in der Beschwerdebegründung geäußerten Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht entscheidend darauf an, ob „Überwachungsdienste in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte“ Überschneidungen zB mit einer auf Seiten der angegriffenen Marke dienstleistungsgegenständlichen „notariellen Vertretung Dritter vor dem Grundbuchamt“ oder einer „Strafverteidigung“ aufweisen.

Maßgebend ist vielmehr, ob die zum Vergleich stehenden Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 - 29 – Canon;

EuGH GRUR 2006, 582 ff., Nr. 85 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941 ff., Nr. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 56, 57 m. w. N.).

bb. Davon ist in Bezug auf die vorliegend zum Vergleich stehenden Dienstleistungen auszugehen. Die Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf im Wesentlichen außerhalb des gewerblichen Rechtsschutzes liegende Anwalts- und Notardienstleistungen ändert daran nichts.

aaa. So sind die von der angegriffenen Marke beanspruchten juristischen Dienstleistungen, soweit sie durch einen Rechtsanwalt zu erbringen sind, bereits deshalb den für die Widerspruchsmarke registrierten Überwachungsdiensten im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte ähnlich, weil derartige Überwachungsdienste nicht nur von darauf spezialisierten Unternehmen, sondern im Rahmen umfassender Mandate zur Durchsetzung und Verteidigung gewerblicher Schutzrechte auch von Rechtsanwälten erbracht werden. Angesichts der danach möglichen Identität der Anbieter liegt für den Verkehr daher bereits aus diesem Grunde die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung nahe.

bbb. Soweit die von der angegriffenen Marke beanspruchten speziellen juristischen Dienstleistungen in den Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich eines Notars fallen, geht der Verkehr allerdings nicht unbedingt davon aus, dass Notare, zu deren vorrangigem Aufgabenbereich die Beurkundung von Rechtsgeschäften gehört, auch Überwachungsdienste durchführen und anbieten. Daher kann eine Ähnlichkeit entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht allein damit begründet werden, dass Notare als sog. „Anwaltsnotare“ die typischerweise einem Rechtsanwalt zufallenden Aufgaben erledigen können, da dies nichts daran ändert, dass Rechtsanwälten und Notaren im Rahmen der Rechtspflege unterschiedliche Aufgaben zugewiesen sind, demnach auch zwischen der Tätigkeit eines Rechtsanwalts und eines Notars zu unterscheiden ist.

Allerdings weisen die Dienstleistungen eines Notars ebenso wie diejenigen eines Rechtsanwalts ungeachtet des konkreten Rechtsgebiets, für die sie beansprucht werden, insoweit Berührungspunkte zu Überwachungsdiensten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes auf, als im Rahmen von Überwachungsdienstleistungen zu gewerblichen Schutzrechten durchgeführte Recherchen und deren Bereitstellung gegenüber dem Auftraggeber als Grundlage für die juristische Bewertung und Beurteilung möglicher zeichenrechtlicher Kollisionen dienen und daher einen „juristischen Zweck“ verfolgen und somit einen Bezug zu juristischen Fragen und Sachverhalten aufweisen können (vgl. dazu auch BPatG 30 W (pat) 41/13 v. 27. August 2015 – LIQUIDUS JURIS/juris für „juristische Dienstleistungen“, bei denen juristische Informationen als (abstraktes) Ergebnis einer Abfrage zur Verfügung gestellt werden).

Insoweit unterscheiden sich die einen juristischen Bezug aufweisenden verfahrensgegenständlichen Überwachungsdienstleistungen auch von der seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke beispielhaft genannten Tätigkeit eines Immobilienmaklers zur Herbeiführung eines Grundstückkaufvertrags, da diese Tätigkeit über kein juristisches Profil verfügt und daher keinen Bezug zB zu einer durch einen Notar durchzuführenden Beurkundung eines Grundstückkaufvertrags und der damit verbundenen juristischen Dienstleistung aufweist.

ccc. Angesichts dieser Berührungspunkte liegt für den Verkehr die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen jedenfalls nicht so fern, dass eine Ähnlichkeit zwischen diesen in Abrede gestellt werden könnte.

Mag diese angesichts der mit der Einschränkung vorgenommenen Spezifizierung der durch einen Rechtsanwalt oder Notar zu erbringenden juristischen Dienstleistungen auch nicht besonders ausgeprägt sein - wie es in Bezug auf das ursprünglich beanspruchte Dienstleistungsverzeichnis der Fall war -, so ist doch von einer mehr als geringen und im Rahmen der Gesamtabwägung aller Faktoren für

eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausreichenden Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen.

4. Die angegriffene Marke ist daher nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für eine Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Wagner

Merzbach