



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 517/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 019 125

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. März 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke **30 2017 019 125**

PARKI

die am 1. August 2017 angemeldet und am 15. September 2017 für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Rechnungslegung; computergestützte Rechnungsprüfung; administrative Dienstleistungen, nämlich Organisation der Erfassung, Verarbeitung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Datenbanken [Büroarbeiten]; Geschäftsführung für Parkflächen; Rechnungsprüfungsdienste;

Klasse 36: Rechnungszahlungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen; Hausverwaltung;

Klasse 39: Dienstleistungen in Bezug auf das Parken von Fahrzeugen; Beratungsdienste in Bezug auf das Parken von Fahrzeugen; Vermietung von Parkplatzflächen;

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen und deren Eintragung am 20. Oktober 2017 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdegegnerin aus ihrer am 23. Februar 2017 angemeldeten und am 10. August 2017 eingetragenen Unionsmarke 016 402 381



die für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09: Computerprogramme und Software zur Erkennung und Identifizierung von Fahrzeugen und Nummernschildern; Computerprogramme und Software zur Erkennung und Identifizierung von Mobilfunkgeräten und Funkfrequenzidentifikations-Tags (RFID); Computerprogramme und Software für die Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz per Funktechnik; Datenübertragungsgeräte; Computerprogramme und Software zur Erfassung von Parkvorgängen; Computerprogramme und Software für automatisierte Abrechnungen und Zahlungsdienste; Computeranwendungen für automatisierte Parkkontrollen; Apparate zur automatisierten Parkkontrolle und Nummernschilderkennung; Computeranwendungen (herunterladbar) und mobile Apps für die Suche, Reservierung, Nutzung und Bezahlung von Parkplätzen; Funkfrequenzidentifikations-Tags [RFID-Tags]; Etiketten und Karten mit integrierten RFID-Chips; Lesegeräte zur Funkfrequenzidentifikation [RFID] und Erkennung von Daten-Codes; Kartenlesegeräte; Kartenauslesegeräte; Kodierte Karten; SIM-Karten; Elektronische Kartenleser;

Software für Kartenlesegeräte; Kodierte Karten mit Bezahlungsfunktion; Karten mit elektronisch gespeicherten Daten; Kodierte Karten für den elektronischen Kapitaltransfer; Chipkarten; Chipkartenlesegeräte;

Klasse 35: Geschäftsführung und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Errichtung und Bewirtschaftung von Parkräumen, insbesondere von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkierungsanlagen; administrative Verwaltung von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkierungsanlagen; betriebswirtschaftliche Beratung Dritter für Marktbearbeitungsmaßnahmen einschließlich Vertrieb, Marketing, Werbemaßnahmen sowie Entwicklung und Umsetzung von Vermarktungskonzepten in Bezug auf die Bewirtschaftung durch Vermietung und Verpachtung von Stellplätzen und Parkraum sowie dessen Gestaltung und Vermarktung; Erfassung, Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken für geschäftliche Zwecke; Erfassung von Daten zu Parkvorgängen über Nutzer und Fahrzeuge für geschäftliche Zwecke;

Klasse 36: Pachten und Verpachten sowie Verwalten von Liegenschaften; Finanz- und Inkassodienstleistungen in Bezug auf Parkgebühren und Bußgelder; Elektronische Zahlungsdienste, auch über das Internet und mit mobilen Endgeräten (per SMS und Anwendungssoftware oder Apps); Zahlungsdienste mittels Funkfrequenz-identifikation [RFID]; Automatisierte Zahlungsdienste; Durchführung von Geldüberweisungen mittels elektronischer Karten; Bearbeitung elektronischer Zahlungen, die mit Prepaid-Karten geleistet wurden;

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bankkarten, Kreditkarten, Debitkarten und Karten für den elektronischen Zahlungsverkehr;

Klasse 37: Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu Elektrolademöglichkeiten im Internet, in Telekommunikationsnetzen und über Mobilfunkdienste; Dienstleistungen der Reservierung und Buchung von Ladeplätzen im Internet, in Telekommunikationsnetze und über Mobilfunkdienste und Anwendungssoftware (Apps);

Klasse 38: Telekommunikationsdienste, Mobilfunkdienste, Funkkommunikationsdienste und Bereitstellung des Zugriffs auf Anwendungssoftware (Apps) zur Bereitstellung von Informationen im Internet für die Suche, Reservierung, Nutzung und Bezahlung von Parkplätzen; Übermittlung von Nachrichten und Daten durch elektronische Übertragung; Datenübertragung;

Klasse 39: Parkplatzservice; Parkplatzdienste; Dienstleistungen von Parkplätzen/-häusern; Bereitstellung von Parkmöglichkeiten und Parkplatzdiensten; Pachten und Verpachten von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkieranlagen; Betrieb von Parkhäusern und Parkieranlagen; Dienstleistungen des Pachtens, Verpachtens und der Reservierung von Parkraum, insbesondere von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkieranlagen auf der Grundlage von Miet-, Pacht- und Geschäftsbesorgungsverträgen, insbesondere Erbringung von maßgeschneiderten Dienstleistungen für Parkkunden; Vermietung und Verpachtung von Stellplätzen und Parkraum; Vermittlung von Stellplätzen

für Dritte, insbesondere über das Internet; Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu Parkmöglichkeiten im Internet, in Telekommunikationsnetzen und über Mobilfunkdienste; Dienstleistungen der Reservierung und Buchung von Parkplätzen im Internet, in Telekommunikationsnetze und über Mobilfunkdienste und Anwendungssoftware (Apps); Transport- und Verkehrslogistik, insbesondere Betrieb sowie Steuerung von Verkehrs- und Parkleitsystemen für den fließenden und den ruhenden Verkehr; Verkehrsmanagement; Taximanagement; Shuttle-Services;

Klasse 42: Technische Beratung für die Gestaltung, Entwicklung und Bauplanung von Parkraum, insbesondere von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkieranlagen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software; Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen und Apparaten für die Erkennung von Nummernschildern und Fahrzeugen, zur Navigation in Gebäuden, zur Funkfrequenzidentifikation, für die Technologie der Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz per Funktechnik, zur Erfassung von Parkvorgängen, Parkkontrolle und zur Abwicklung von Bezahlvorgängen; Technische Beratung für die Gestaltung, Entwicklung und Bauplanung von Parkieranlagen mit automatisierter Parkkontrolle und automatisierten Zahlungsdiensten;

Klasse 45: Lizenzierung von Software zur Nutzung von Internetplattformen für die On- und Offline-Verwaltung von Parkräumen; Lizenzierung von Software für die Erkennung von Nummernschildern und Fahrzeugen, zur

Navigation in Gebäuden, zur Funkfrequenzidentifikation, für die Technologie der Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz per Funktechnik, zur Erfassung von Parkvorgängen, Parkkontrolle und zur Abwicklung von Bezahlvorgängen; Überwachung von Parkraum, insbesondere von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkieranlagen (Sicherheitsdienste); Kontrolle der Einhaltung von Park- und Benutzungsvorschriften sowie Sanktionierung von Verstößen (juristische Dienste und Sicherheitsdienste);

geschützt ist, am 18. Januar 2018 Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 6. Dezember 2019 die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin gelöscht.

Es bestehe Verwechslungsgefahr gem. §§ 125b Nr. 1, 42 Abs. 1, 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 MarkenG. Die sich in Klassen 35, 36 und 39 gegenüberstehenden Dienstleistungen seien teils identisch, teils hochgradig ähnlich zueinander. Die Widerspruchsmarke verfüge jedenfalls aufgrund ihres Bildbestandteils in ihrer Gesamtheit über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sei diese auch nicht durch benutzte Drittmarken mit dem Bestandteil „PARK“ geschwächt. Auch zu einer großen Zahl an im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender eingetragener Drittmarken sei nichts vorgetragen. Ausgehend von der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Vergleichsdienstleistungen, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und unter Berücksichtigung auch allgemeiner Verkehrskreise halte die jüngere Marke den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr geboten deutlichen Abstand zumindest in klanglicher Hinsicht nicht ein. Der Verkehr orientiere sich bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den Wortelementen als der einfachsten Form der Benennung und bezeichne die widersprechende Wort-/Bildmarke mit „Parke“. Die sich somit gegenüberstehenden Vergleichswörter „PARKI“ und

„PARKe“ stimmten in vier von fünf Buchstaben, der Silbenzahl, Silbengliederung, dem Rhythmus der üblichen Aussprache und der Betonung, im Konsonantengefüge und in der Anfangssilbe überein. Der einzige Unterschied im Vokal der Endsilbe „l/i“ bzw. „E/e“ reiche nicht aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Buchstaben „l“ und „E“ seien hellklingende, klangverwandte Vokale, die an den weniger beachteten Wortenden stünden und daher nicht markant in Erscheinung träten, zumal der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnehme und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt werde. Zudem handele es sich nicht um sogenannte Kurzwörter, bei denen gemessen an der Wortlänge Abweichungen deutlicher zu Tage treten könnten als bei längeren, unübersichtlichen Wörtern. Es müsse daher mit klanglichen Verwechslungen gerechnet werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Die Ausführungen des Amtes hielten einer markenrechtlichen Prüfung nicht stand. Die Markenstelle habe den Vortrag der Beschwerdeführerin zur Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund der Registrierung und Nutzung sehr ähnlicher Drittmarken ignoriert. Hierzu vorgelegte Benutzungsbeispiele seien nicht gewürdigt worden.

Auch bestehe lediglich eine mäßige Dienstleistungsähnlichkeit. Die Dienstleistungen der Verfahrensbeteiligten richteten sich bereits an unterschiedliche Verkehrskreise. Die Widersprechende sei im Bereich elektronischer Parkdienstleistungen (e-Mobilität) tätig. Sie biete – wie der als Anlage 6 übergebenen Broschüre zu entnehmen sei - dem Parkkunden digitale Lösungen an, die eine einfache und bequeme Planung, Anfahrt und Parkplatzsuche ermöglichen sollen. Hierbei handele es sich um einen Massenmarkt, der sich überwiegend an Verbraucher bzw. Endkunden richte. Dies komme auch unmittelbar in den in Klasse 39 beanspruchten endkundenorientierten elektronischen Dienstleistungen der Widersprechenden zum Ausdruck. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hingegen sei im Bereich Parkraumüberwachung in einem sehr speziellen Markt mit nur wenigen Anbietern tätig. Sie wende sich direkt an

Unternehmen, die ihren Kunden einen entsprechenden Parkraum zur Verfügung stellen, wie beispielsweise an Inhaber von Supermärkten, Schwimmbädern oder Krankenhäusern. Die Inhaberin der angegriffenen Marke biete dabei den Unternehmen individuelle, auf die jeweiligen Parkflächen zugeschnittene Parkraumlösungen an, um Fremd-/Falschparken zu verhindern. Letztendlich gehe es darum, den Besitz bzw. das Eigentum des Unternehmens - den Parkraum - zu verwalten, zu bewirtschaften und zu beschützen. Der Endkunde sei nicht Empfänger der angebotenen Dienstleistungen. Folge man hingegen der Auffassung der Widersprechenden, sie sei auch und vor allem als Dienstleisterin gegenüber Unternehmen tätig, so sei bei dieser Verkehrsgruppe eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber Drittmarken zu erwarten. Daher würden die Unterschiede zwischen den Streitgegenständlichen Marken erst recht wahrgenommen. Mithin sei eine Verwechslungsgefahr in diesem Fall sogar noch unwahrscheinlicher.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Markenstelle habe das Widerspruchszeichen nicht in seiner Gesamtheit berücksichtigt, sondern in klanglicher Hinsicht ausschließlich auf den Wortbestandteil „PARKe“ bzw. „Park“ abgestellt. Die hier relevanten Dienstleistungen - insbesondere der Widerspruchsmarke - würden aber vor allem auf Sicht in Anspruch genommen. Mündliche Nachfragen, Empfehlungen oder Bestellungen sowie Gespräche unter Verbrauchern fänden hingegen kaum statt, weshalb die klangliche Wahrnehmung der Marken keine relevante Rolle spiele. Das Amt habe dies nicht berücksichtigt und sich ferner zur (schrift)bildlichen und begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen nicht geäußert.

Die Argumentation der Markenstelle zur Verwechslungsgefahr sei zudem widersprüchlich. Während sie einerseits bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von einem beschreibenden Anklang des Wortbestandteils „Parke“ ausgehe, verneine sie beim Vergleich der Zeichen, dass der Verkehr dieses Wortelement als Aufforderung oder Hinweis zum Parken verstehen werde.

Es dürfe zudem aus Rechtsgründen schon kein klanglicher Vergleich von „PARKe“ und „PARKI“ vorgenommen werden. Die Widerspruchsmarke sei eine Bildmarke, die sich aus einer Grafik und einem farblich wie graphisch stilisierten Begriff **PARKe** zusammensetze. Es handele sich um eine mehrgliedrige Marke, auf

deren Gesamteindruck abzustellen sei, der aber durchaus von einzelnen Bestandteilen geprägt sein könne. Beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile dürften zwar nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben, aber aus ihnen könnten grundsätzlich keine isolierten Rechte hergeleitet werden. Insbesondere scheide eine klangliche Verwechslungsgefahr aufgrund eines Wortbestandteils aus, wenn diesem — für sich genommen — der Markenschutz aufgrund des Bestehens absoluter Schutzhindernisse zu versagen wäre. Diese Rechtsprechung gelte entsprechend auch für lediglich kennzeichnungsschwache Wortbestandteile. Hinsichtlich einzelner Markenbestandteile bestehe zudem keine Bindung an die Eintragung. Dem Wortbestandteil „PARKe“ fehle jegliche Unterscheidungskraft; allenfalls könne von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Wortelements ausgegangen werden. Der Begriff lasse sich sofort, leicht und ohne weitere Überlegungen von dem Verb „parken“ oder dem Nomen „Parkplatz“ ableiten. Eine irgendwie geartete Originalität oder sonstige Abweichung von einer unmittelbar beschreibenden Bedeutung sei nicht ersichtlich. Von einem sprechenden Zeichen könne daher nicht die Rede sein. Der Verkehr werde den Begriff „PARKe“ sofort als Beschreibung der Dienstleistungen der Widersprechenden (Parkplatzservice; Parkplatzdienste; Dienstleistungen von Parkplätzen/-häusern; Bereitstellung von Parkmöglichkeiten und Parkplatzdiensten etc.) verstehen. Daran ändere auch der etwas abgesetzte Buchstabe „e“ nichts. Durch die graphisch verursachte Separierung könne der Buchstabe „e“ in Alleinstellung als geläufige Abkürzung für „elektronisch“ verstanden werden, so dass für den Verkehr einfach und sofort verständlich auf die „Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu Parkmöglichkeiten im Internet, in Telekommunikationsnetzen und über Mobilfunkdienste; Dienstleistungen der Reservierung und Buchung von Parkplätzen im Internet, in Telekommunikationsnetze und über Mobilfunkdienste und Anwendungssoftware (Apps)“ in Klasse 39 verwiesen werde. Nehme der Verkehr die graphisch verursachte Separierung des Buchstabens „e“ hingegen nicht wahr, könne er das Zeichen „Parke“ genauso naheliegend als Imperativ des Verbs „parken“ und damit wiederum als unmittelbaren Hinweis auf die oben genannten Dienstleistungen der Widersprechenden verstehen. Eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke lasse sich im Übrigen auch nicht daraus

ableiten, dass dieser eine Groß- und Kleinschreibung sowie eine unterschiedliche Farbigkeit aufweise. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung seien dies gängige und bekannte Mittel der Hervorhebung und könnten eine fehlende oder geringe Kennzeichnungskraft nicht beheben. Die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke sei – wie auch die des gesamten Zeichens - zudem durch Drittmarken verwässert. Dies habe die Beschwerdeführerin bereits im Amtsverfahren glaubhaft gemacht. Es gebe insgesamt ca. 240 eingetragene Marken mit Schutz in Deutschland, die den Bestandteil „PARK“ enthielten und für Dienstleistungen der Klasse 39 geschützt seien. Die ganz überwiegende Zahl der Drittzeichen sei - ähnlich wie die Widerspruchsmarke - auffallend graphisch und/oder farblich gestaltet, um die fehlende Unterscheidungskraft des Wortelements zu überwinden (vgl. Anlagenkonvolut 4, Bl. 47/54 d. A.). Der Zeichenbestandteil **PARKE** sei – auch in englischer Aussprache – schutzunfähig oder allenfalls gering kennzeichnungskräftig. Sein Schutzzumfang beschränke sich jedenfalls auf die schutzbegründende Eigenprägung. Prägender Bestandteil der Widerspruchsmarke sei das Bildelement



. Über entsprechende grafische Bestandteile verfüge die angegriffene Marke gerade nicht. Ferner liege eine Schwächung der Widerspruchsmarke und insbesondere deren Wortbestandteils durch Benutzung ähnlicher Drittzeichen im Zusammenhang mit Parkplatzdienstleistungen vor (vgl. Anlagenkonvolut 5, Bl. 55/57 d. A.). Der Verkehr sei mithin an die Verwendung des Begriffs „Park“ im Rahmen von Parkplatzdienstleistungen gewöhnt; er wisse, dass so gut wie alle Anbieter von Parkdiensten diesen Begriff als Bestandteil ihrer Marken verwendeten, weshalb er ihn nicht als Unterscheidungsmerkmal wahrnehme. Vielmehr achte er auf die Unterschiede in der graphischen und/oder farblichen Gestaltung der Zeichen, um die verschiedenen Anbieter voneinander abgrenzen zu können. Nach einhelliger Rechtsprechung scheidet eine Zeichenähnlichkeit auch dann aus, wenn zwei Marken, die sich an beschreibende Begriffe anlehnten, lediglich in ihren beschreibenden Merkmalen klanglich übereinstimmen. Dies müsse erst recht gelten, wenn die Kennzeichnungskraft des Wortelements allein damit begründet werde, dass es unterschiedlich farblich und in Groß- und Kleinbuchstaben abgebildet und daher „phantasievoll“ sei. Der Bildbestandteil, der noch als durchschnittlich

kennzeichnungskräftig einzustufen sei, charakterisiere die Widerspruchsmarke und präge diese. Dieser grafische Bestandteil sei in dem angegriffenen Zeichen aber gerade nicht enthalten. Entsprechend könne eine Übereinstimmung oder Annäherung des jüngeren Zeichens an die beschreibende Angabe des älteren Zeichens eine Verwechslungsgefahr nicht auslösen.

Zwar werde die Widerspruchsmarke klanglich nur mit ihrem Wortbestandteil wiedergegeben, jedoch lasse sich eine phonetische Ähnlichkeit – wie oben dargestellt - nicht aus diesem ableiten, da er keine Unterscheidungskraft aufweise. Lediglich ergänzend werde darauf hingewiesen, dass eine phonetische Ähnlichkeit auch aus weiteren Gründen abzulehnen sei. Die Widerspruchsmarke, hier der stilisierte Wortbestandteil „PARKe“, werde aufgrund der farblichen Hervorhebung des Begriffs „PARK“ und der graphischen Abtrennung dieses Begriffs vom kleingeschriebenen Einzelbuchstaben „e“ entsprechend getrennt gesprochen: „PARK - e“. Dabei werde der Buchstabe „e“ auch als „e“ und nicht als „i“ gesprochen, weil der Verkehr hierin sofort den Hinweis auf „elektronisch“ erkenne.

Darüber hinaus werde der Buchstabe „e“ aufgrund seiner den Großbuchstaben des Wortes „PARK“ angepassten Schriftgröße - bei gleichzeitiger farblicher Hervorhebung - stärker betont als die erste Silbe „Park“. Bei Aussprache des Bestandteils „PARKE“ erfolge mithin eine Verschiebung des Wortakzents auf die letzte Silbe. Bei der Anmeldemarke „PARKI“ werde hingegen die erste Silbe betont. Es handele sich zudem um eine Art Diminutiv oder Verniedlichung des Wortes „PARK“ zu „PARKI“, wodurch die Anmeldemarke den Charakter eines Kosenamens erhalte. Entsprechend werde sie auch als eine Bezeichnung gesprochen und gehört.

Zudem sei zu berücksichtigen, dass beide Worte den Wortstamm „PARK“ des Verbes „parken“ enthielten, dem das Publikum als bekanntem Begriff wenig Aufmerksamkeit entgegenbringen werde. Jedoch werde in „PARKI“ das Wort durch die Endung entstellt und erhalte durch seinen Wandel zu einem Fantasiebegriff gerade seine markante - auch phonetische - Eigenschaft. Eine solche Abwandlung finde bei „PARKe“ nicht statt. Das „e“ am Wortende der Widerspruchsmarke stelle ferner schon keine „Abwandlung“, erst recht aber keine „Besonderheit“ dar, sondern sei genau wie „Park“ eine beschreibende Angabe über die von der Marke erfassten, in Zusammenhang mit Parkplätzen etc. stehenden Dienstleistungen.

Es bestehe ferner keine schriftbildliche Ähnlichkeit. Der die ältere Marke prägende Bildbestandteil sei in der jüngeren Marke nicht enthalten.

Auch eine begriffliche Ähnlichkeit sei zu verneinen. Die angegriffene Marke „PARKI“ folge einem ganz anderen Konzept als die Widerspruchsmarke. Sie sei fantasievoll verfremdet und zu einem nichtexistierenden Kunstwort verformt. Aufgrund der Endung „I“ werde sie als Kosename verstanden und rufe damit den Gedanken an eine Figur oder Person hervor.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 6. Dezember 2019 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Entscheidung des Amtes lasse keinen Rechtsfehler erkennen. Zur Vermeidung von Wiederholungen werde auf den Schriftsatz vom 15. Juni 2018 im Amtsverfahren Bezug genommen. Ergänzend werde noch auf folgende Aspekte hingewiesen: Der Widerspruchsmarke komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Hierbei sei es zutreffend, auch den Bildbestandteil und somit das Zeichen in seiner Gesamtheit zu betrachten. Der Verkehr erkenne in PARKe nicht ohne weiteres den Imperativ „Parke“ des Verbs „parken“. Dem stehe bereits die unterschiedliche Farbe und grafische Ausgestaltung von PARK in Großbuchstaben und dem angefügten Vokal „e“ in Kleinbuchstaben entgegen. Diese optischen Gestaltungsmittel seien bei der Gesamtbetrachtung des Zeichens zutreffend mit einbezogen worden. Hinzu komme, dass die Abwandlung eines beschreibenden Begriffs wie PARK durch Hinzufügen eines weiteren Buchstabens zur Entstehung eines kennzeichnungskräftigen Gesamtbegriffs führe. Dies zeige sich bereits an der angegriffenen Marke, deren Unterscheidungskraft ebenfalls nur durch den zu PARK hinzugefügten Buchstaben „I“ am Wortende begründet werde. Folglich sei der

Vortrag der Beschwerdeführerin widersprüchlich, wenn sie der in gleicher Weise gebildeten älteren Marke die Kennzeichnungskraft absprechen wolle. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke durch Drittzeichen liege nicht vor. Eine Benutzung von Drittmarken werde durch die Beschwerdegegnerin bestritten.

Die Markenstelle habe zutreffend dargelegt und begründet, dass alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke identisch oder zumindest hochgradig ähnlich seien. Die Ausführungen der Beschwerdebegründung hierzu überzeugten nicht. Es komme entscheidend auf den Registerstand an, nicht auf die tatsächliche Benutzung der angegriffenen Marke oder der Widerspruchsmarke. Es sei zudem nicht zutreffend, dass die Widersprechende ihre Dienstleistungen nur gegenüber Endkunden erbringe, da sie auch als Dienstleister gegenüber Unternehmen tätig sei. Hierauf komme es jedoch letztlich nicht an.

Es bestehe hochgradige Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht. Folgerichtig sei eine Prüfung weiterer Aspekte der Verwechslungsgefahr nicht vorgenommen worden. Dem Wortbestandteil PARKe komme – wie oben geschildert - innerhalb der Widerspruchsmarke Kennzeichnungskraft zu. Daher sei dieser für die phonetische Wahrnehmung und für den Zeichenvergleich relevant.

Der Senat hat mit Schreiben vom 11. Januar 2023 seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt und darauf hingewiesen, dass die Beschwerde nicht erfolgreich sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist gem. §§ 66, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG zulässig, jedoch in der Sache nicht erfolgreich.

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 weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

Ferner ist mit Wirkung zum 1. Mai 2022 u. a. das Markengesetz (§§ 107 ff. MarkenG) an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden. Die Vorschriften zum Madrider Markenabkommen wurden dabei gestrichen. Die Regelungen zur Unionsmarke finden sich daher nun nicht mehr in §§ 125 a ff. MarkenG, sondern in §§ 119 ff. MarkenG.

B. Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass auf den Widerspruch hin die angegriffene Marke zu löschen ist, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

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, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und 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. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – II

Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

1. Zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen besteht teils Identität, teils hochgradige Ähnlichkeit.

a. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen wurden, ist von der Registerlage auszugehen. Soweit die Beschwerdeführerin in ihrer Argumentation auf die tatsächliche Nutzungssituation abstellt, ist diese im Widerspruchsverfahren unbeachtlich (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 65).

b. Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2015, 176 Rn. 10 - ZOOM/ZOOM).

c. In Klasse 35 ist die von der angegriffenen Marke beanspruchte Dienstleistung „Geschäftsführung für Parkflächen“ identisch zu „Geschäftsführung bei der Errichtung und Bewirtschaftung von Parkräumen, insbesondere von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkieranlagen“ der Widerspruchsmarke. Sie wird von

dieser umfasst, da alle bzw. mehrere Parkflächen eines Gebietes den Parkraum bilden.

Identität besteht auch hinsichtlich „administrative Dienstleistungen, nämlich Organisation der Erfassung, Verarbeitung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Datenbanken [Büroarbeiten]“ der angegriffenen Marke und „administrative Verwaltung von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkieranlagen“, da bei dieser die erstgenannten Büroarbeiten anfallen können. Ferner liegt hochgradige Ähnlichkeit zu „Erfassung, Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken für geschäftliche Zwecke; Erfassung von Daten zu Parkvorgängen über Nutzer und Fahrzeuge für geschäftliche Zwecke“ der Widerspruchsmarke vor.

Zur „administrativen Verwaltung von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkieranlagen“ der widersprechenden Marke zählen auch die angegriffenen Dienstleistungen „Rechnungslegung; computergestützte Rechnungsprüfung; Rechnungsprüfungsdienste“, so dass hier ebenfalls Identität gegeben ist. Auch besteht Identität dieser Dienstleistungen zu „Finanz- und Inkassodienstleistungen in Bezug auf Parkgebühren und Bußgelder; Elektronische Zahlungsdienste; Automatisierte Zahlungsdienste“ der Widerspruchsmarke in Klasse 36.

Die in Klasse 36 von der angegriffenen Marke beanspruchten „Rechnungszahlungsdienstleistungen“ sind identisch bzw. zumindest hochgradig ähnlich zu den Dienstleistungen „Finanz- und Inkassodienstleistungen in Bezug auf Parkgebühren und Bußgelder; elektronische Zahlungsdienste, auch über das Internet und mit mobilen Endgeräten (per SMS und Anwendungssoftware oder Apps)“.

Die von der jüngeren Marke beanspruchten „Immobilienleistungen“ umfassen die für die ältere Marke eingetragenen Dienstleistungen „Pachten und Verpachten sowie Verwalten von Liegenschaften“. Identität, jedenfalls aber hochgradige Ähnlichkeit besteht auch zwischen „Hausverwaltung“ der jüngeren Marke und „Verwalten von Liegenschaften“ der Widerspruchsmarke, da bei der Verwaltung von Liegenschaften auch bebaute Grundstücke mit umfasst sind, bei denen die gleichen Dienstleistungen anfallen, die auch eine Hausverwaltung erbringt.

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 39 „Dienstleistungen in Bezug auf das Parken von Fahrzeugen“ sind identisch zu „Parkplatzservice; Parkplatzdienste; Dienstleistungen von Parkplätzen/-häusern; Bereitstellung von Parkmöglichkeiten und Parkplatzdiensten; Vermietung und Verpachtung von Stellplätzen und Parkraum“ der Widerspruchsmarke, da der weite Oberbegriff diese mitumfasst.


Gleiches gilt im Verhältnis der „Beratungsdienste in Bezug auf das Parken von Fahrzeugen“ der angegriffenen Marke und „Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu Parkmöglichkeiten im Internet, in Telekommunikationsnetzen und über Mobilfunkdienste“ der Widerspruchsmarke. Jedenfalls hochgradige Ähnlichkeit besteht zu „Parkplatzservice; Parkplatzdienste; betriebswirtschaftliche Beratung bei der Bewirtschaftung von Parkräumen, insbesondere von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkieranlagen“ der Widerspruchsmarke.


Zwischen „Vermietung von Parkplatzflächen“ der angegriffenen Marke und „Dienstleistungen des Pachtens, Verpachtens und der Reservierung von Parkraum, insbesondere von Parkhäusern, -plätzen und sonstigen Parkieranlagen auf der Grundlage von Miet-, Pacht- und Geschäftsbesorgungsverträgen, insbesondere Erbringung von maßgeschneiderten Dienstleistungen für Parkkunden; Vermietung und Verpachtung von Stellplätzen und Parkraum“ besteht Identität, jedenfalls aber hochgradige Ähnlichkeit.

2. Angesprochene Verkehrskreise sind hinsichtlich der die Identität oder Ähnlichkeit begründenden Vergleichsdienstleistungen in Klasse 35 gewerblich tätige Unternehmen, in Klasse 36 und 39 auch die Endabnehmer. Lediglich die Dienstleistungen „Pachten und Verpachten sowie Verwalten von Liegenschaften; Finanz- und Inkassodienstleistungen in Bezug auf Parkgebühren und Bußgelder“ in Klasse 36 der Widerspruchsmarke richten sich vornehmlich an Fachkreise. Zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke wird insgesamt von leicht erhöhter Aufmerksamkeit ausgegangen.

3. Die Widerspruchsmarke verfügt für die hier maßgeblichen, also die Identität oder Ähnlichkeit begründenden, Dienstleistungen von Haus aus über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.


Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, 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. EuGH GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

Die ältere Marke setzt sich aus einem piktogrammartigen Bildelement  und der grafisch leicht ausgestalteten Angabe **PARKE** zusammen. Weder bei dem Bild- noch dem Wortelement handelt es sich um eine beschreibende Angabe; beide vermitteln jedoch gewisse beschreibende Anklänge.

a. Das Bildelement  zeigt ein Auto in einem nach rechts oben hin offenen Kreis sowie einem an der Öffnung befindlichen Element, das Signalwellen bzw. ein WiFi-Symbol darstellt, so dass der Verkehr in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen einen Hinweis assoziiert, dass diese irgendwie mit Parken von Fahrzeugen und Elektronik zu tun haben. Es lässt sich aber bereits nicht feststellen, dass entsprechend gestaltete Grafiken für elektronisches oder elektrisches Parken beschreibend verwendet würden. Zwar trägt die Beschwerdeführerin zutreffend vor,

dass in vielen Automodellen bei der grafischen Darstellung der Einparkhilfe teils halbkreisförmige Wellen zur Visualisierung des Abstandes verwendet würden, jedoch trifft man in diesem Bereich auch auf vielfältige andere Symbole. Insbesondere lässt sich nicht feststellen, dass die Linien in den genannten Fällen – wie hier - „von oben“ auf das dargestellte Fahrzeug zulaufen würden, sondern diese gehen stets vom Fahrzeug aus. Ferner konnte der Senat bei seiner Recherche nicht ermitteln, dass ein entsprechendes Symbol für die Parkraumüberwachung - dort findet man meist ein Kamerasymbol bzw. schriftliche Hinweise - oder externe elektronische Einparkhilfen üblich wären. Auch für Parkplätze für Elektroautos wird der grafische Bestandteil der Widerspruchsmarke nicht beschreibend eingesetzt. Erst Recht gilt dies für die hier relevanten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Wegen der beschreibenden Anklänge handelt es sich aber um einen kennzeichnungsschwachen Bestandteil.

b. Gleiches gilt für den grafisch ausgestalteten Wortbestandteil. Die bei der

Ausgestaltung des Wortbestandteils  verwendeten grafischen Elemente sind werbeüblich und genügen – anders als die Markenstelle ausgeführt hat – für sich betrachtet nicht, um eine schutzbegründende Wirkung zu erzielen. Die Kombination zweier gängigen Farben – hier hellgrün und schwarz - und damit die Hervorhebung des letzten Buchstabens durch eine abweichende Farbgebung ist ebenso werbeüblich, wie die durchgehende Großschreibung von PARK (vgl. z. B. auch BPatG, Beschluss vom 17.02.2020, 26 W (pat) 524/18 – silber SINGLES; Beschluss vom 28.10.2019, 26 W (pat) 548/17 - EASYQUICK). Auch das typografische Gestaltungsmittel des in gleicher Schrifthöhe an PARK angehängten vergrößerten Kleinbuchstabens „e“ ist nicht hinreichend charakteristisch.

Sollte der Verkehr den Wortbestandteil als Imperativ des deutschen Wortes parken ansehen, spräche – jedenfalls bei den Dienstleistungen mit Bezug zum Parken – vieles dafür, dass diesem die Schutzfähigkeit fehlt. Insbesondere sind Imperativformen in der Werbung üblich (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 14.04.2021, 29 W (pat) 547/18 – betrainet; Beschluss vom 13.12.2018, 30 W (pat) 35/17 – TACK IT; Beschluss vom 28.05.2015, 24 W (pat) 526/14 – mach deins draus) und stellen dort ein gängiges Stilmittel dar, um den Verbraucher direkt

anzusprechen und ihm eine Werbebotschaft näher zu bringen (BPatG, Beschluss vom 17.12.2009, 30 W (pat) 45/09 – SchliessAb). Die eben erörterte grafische Ausgestaltung in Kombination mit den Signalwellen im Bildbestandteil legen jedoch nahe, dass der Verkehr den Wortbestandteil als „PARK e/PARK-e“ und nicht als deutschen Imperativ „PARKE“ auffassen wird. Zwar lässt sich diesbezüglich der beschreibende Begriff „e-parking“ für elektronisches Parken auffinden; dies gilt jedoch gerade nicht für die hier zu beurteilende Kombination, mithin mit dem nachgestellten „e“ in „PARKe“. Der Verkehr kennt zwar den Einzelbuchstaben „e“ als Hinweis auf „elektrisch, elektronisch“; typischerweise steht dieser jedoch nicht am Wortende, sondern am Wortanfang wie z. B. bei E-Mail, e-Scooter, e-bike; E-Mobilität; E-Gitarre; e-Zigarette; e-Commerce; e-fuels etc. Die Widerspruchsmarke ist daher - hinsichtlich der hier relevanten Dienstleistungen - gerade aufgrund der ungewöhnlichen Nachstellung des Buchstabens „e“ als Abwandlung bzw. Ergänzung der beschreibenden englischen Angabe „park“ für „Parkplatz“ bzw. „etwas einparken“ (noch) schutzfähig. Auch diesem Bestandteil kann damit trotz beschreibender Begriffsanklänge nicht jegliche Unterscheidungseignung abgesprochen werden. Ein Hinweis auf elektronische Parkplätze oder elektronisches Parken – hier erscheint ohne weitere Analyse unklar, was dies ist, bzw. wie es stattfinden soll - beschreibt keine der oben genannten Dienstleistungen. Zwar gibt es automatisiertes oder autonomes Parken, elektronische Leitsysteme und Anzeigen zur Verfügbarkeit von Parkplätzen, elektronisch gesteuerte dynamische Preissysteme, digitale Zufahrtskontrollen, Parkplatzkontrollsysteme, Kennzeichensensorik, elektrisch versenkbare Poller, elektrische Parkscheiben, „Handy-Parken“, digitale Stellplatzreservierung und Buchung, etc., jedoch ist weder der Parkplatz selbst elektronisch oder elektrisch, noch wird elektrisch oder elektronisch eingeparkt. Auch werden hierfür in der Regel Bezeichnungen wie „digitales Parken“, „mobil parken“ oder „smart parking“ verwendet. Falls man überhaupt von elektronisch (ein)parken spricht, bezieht sich dies allenfalls auf die Nutzung der autonomen Systeme des Fahrzeugs. Auch ist nicht ersichtlich, dass dieser vage Begriff den Inhalt der Dienstleistungen darstellt, sofern diese überhaupt themenbezogen erbracht werden. Auch Parkplätze für Elektrofahrzeuge werden abweichend gekennzeichnet.

Die Widerspruchsmarke insgesamt verfügt über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

c. Soweit die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, die Kennzeichnungskraft sei durch benutzte Drittmarken bzw. eine große Anzahl eingetragener Drittmarken mit dem Worтеlement PARK oder PARKEN nebst auffälliger Grafik geschwächt, so enthalten diese teils noch weitere Worтеlemente und die grafische Gestaltung kommt der der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit nicht ausreichend nahe.

4. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke selbst bei etwas erhöhter Aufmerksamkeit den bei unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen bzw. hochgradig ähnlichen Dienstleistungen gebotenen mittleren Abstand hinsichtlich der Zeichen nicht ein.

Es besteht hochgradige klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen.

a. Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 270 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 249 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen 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]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFODD/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY). Die relevanten Verkehrskreise nehmen die Vergleichszeichen in der Regel nicht nebeneinander wahr, sondern vergleichen sie in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen grundsätzlich stärker ins Gewicht als Abweichungen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 263).

b. Es stehen sich die Vergleichszeichen

PARKI

und



gegenüber, die sich in der Gesamtheit und (schrift)bildlich durch die zusätzlichen grafischen Elemente der Widerspruchsmarke deutlich unterscheiden. Insoweit liegt maximal eine geringe Zeichenähnlichkeit infolge der identisch enthaltenen Buchstabenfolge PARK vor. Bei der Beurteilung der (schrift-)bildlichen Verwechslungsgefahr ist ferner zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken – anders als dies beim schnell verklingenden Wort der Fall ist – erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnungen gestattet, so dass das Schriftbild einer Marke dem Betrachter sehr viel besser in Erinnerung bleibt als das gesprochene Wort (vgl. BPatG 25 W (pat) 2/17 – KIEFFER/KAEFER; 30 W (pat) 42/14 – VIVADIA/VIVANDA; 24 W (pat) 34/14 – Erovital/Gelovital; BPatGE 43, 108, 114 – Ostex/OSTARIX; GRUR 2004, 950, 954 – ACELAT/Acesal).

c. Wie die Markenstelle jedenfalls im Ergebnis zutreffend festgestellt hat, besteht jedoch klanglich eine hochgradige Ähnlichkeit. Hierbei ist der in ständiger Rechtsprechung anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel einem kennzeichnungskräftigen Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die größte Bedeutung beimisst (vgl. u. a. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 – OTTO CAP). Zudem ist für den phonetischen Zeichenvergleich maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben. Die klangliche Wiedergabe kann dabei auch durch die grafische Gestaltung der Marke beeinflusst werden (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 298). Sind verschiedene Aussprache- oder Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (BPatG, Beschluss vom 04.05.2016, 29 W (pat) 32/14 – Pepee/TEE PEE; Beschluss vom 21.10.2015, 29 W (pat) 31/13 – CARSI/CARS; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 291).

aa). Vorliegend werden bei der mündlichen Benennung der Widerspruchsmarke die grafischen Elemente weggelassen, da deren Umschreibung z. B. als „Symbol eines Pkw in einem nicht ganz geschlossenen Kreis auf das von oben rechts von einem grünen Punkt aus drei sich ausbreitende Wellen zulaufen“ oder „Symbol eines Pkw in einem nicht ganz geschlossenen Kreis über dem sich rechts oben ein WIFI-Symbol mit grünem Punkt befindet“ sehr aufwändig und umständlich wäre. Es ist daher davon auszugehen, dass die Verkehrskreise sich klanglich lediglich am Wortelement orientieren werden. Zudem ist weder der Wortbestandteil schlecht les- oder merkbar, noch beherrscht das Bild durch seinen Umfang oder seine kennzeichnende Wirkung (s. o. 3.) das Zeichen derart, dass das Wort kaum mehr beachtet wird (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.; § 9 Rn. 460).

bb). Einer Prägung in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil stehen bei der durch die Signalwellen beeinflussten „englischen“ Aussprache mit „park-/i:“ Rechtsgründe nicht entgegen.

Die Beschwerdeführerin hat zu Recht moniert, dass die Markenstelle nicht geprüft hat, ob das eben genannte Wortelement ggf. aus Rechtsgründen schon nicht zu einer Verwechslung der Zeichen führen kann (vgl. hierzu u. a. BPatG, Beschluss vom 18.05.2022, 26 W (pat) 28/17 – Vino Monte/MONTES; Beschluss vom 19.01.2022, 25 W (pat) 565/20 – Geiler Kaffee/Geiles Gebäck). Wird nämlich bei der nachträglichen Prüfung im Kollisionsverfahren die Schutzfähigkeit eines Bestandteils der älteren Marke verneint, kann dieser Bestandteil eine rechtlich relevante Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr nicht begründen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn 356).

Ausgehend hiervon kann im vorliegenden Fall dahinstehen, ob eine Aussprache des Wortelements als deutscher Imperativ „parke“ naheliegt. Denn jedenfalls könnte dies aus Rechtsgründen dem Zeichenvergleich nicht zugrunde gelegt werden. Bei „Parke“ handelt es sich nämlich – wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt – um eine schutzunfähige Angabe.

Der vorgenannte Grundsatz steht aber einem klanglichen Vergleich der angegriffenen Marke „PARKI“ und der als „park-/i:/“ ausgesprochenen Widerspruchsmarke nicht entgegen. Aufgrund der grafischen Gestaltung ist es naheliegend und wahrscheinlich, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als „PARK – e“, also dem englischen Wort „park“ zusammen mit dem englischen Buchstaben „e“ – hier wegen des Bezugswortes PARK (vgl. dazu auch BPatG, Beschluss vom 20.07.2020, 29 W (pat) 532/20 – e) – im Sinne von „Parkplatz elektrisch/elektronisch“ bzw. „Parke elektrisch/elektronisch (ein)“ ansehen und entsprechend wiedergeben. Das „e“ wird in diesem Fall ebenfalls Englisch als „ee“ (IPA: /i:/) ausgesprochen.

Die Angabe mag dann einen beschreibenden Anklang für alle Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Parken stehen, aufweisen und kennzeichnungsschwach sein, sie ist jedoch - wie oben unter 3. bereits dargestellt - für die hier relevanten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht schutzunfähig.

Zu Recht weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass sich insbesondere aus der Rechtsprechung des BGH ergibt, dass der Schutzzumfang bei

kennzeichnungsschwachen Markenbestandteilen eng zu bemessen ist. Dies gilt insbesondere, wenn diese nur deshalb eingetragen werden konnten, weil sie von einem beschreibenden Begriff geringfügig abweichen und die Bemessung des Schutzzumfangs nach der maßgeblichen Eigenprägung erfolgt. Daher sind nur die Merkmale bestimmend, die dem Bestandteil Unterscheidungskraft verleihen. Weisen die Vergleichsmarken jedoch weitergehende Gemeinsamkeiten in ihrer über eine zugrundeliegende schutzunfähige Angabe hinausreichenden (schutzbegründenden) Eigenprägung auf (insbesondere klangliche oder bildliche), besteht insoweit kein Anlass für eine Einschränkung des nach dieser Eigenprägung zu bemessenden Schutzzumfangs der älteren Marke (vgl. dazu auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 202). Das ist hier der Fall. Denn beide Marken wecken in gleicher Art und Weise durch die der Buchstabenfolge „PARK“ nachgestellten Buchstaben „I“ einerseits und „e“ andererseits beschreibende Anklänge (siehe oben 3. b.). Klanglich lässt sich auch nicht erkennen, dass es sich bei der angegriffenen Marke um einen Diminutiv handeln könnte. Vielmehr misst ihr der Verkehr wegen des nahezu gleichen Klangs auch den gleichen Begriffsinhalt wie der Widerspruchsmarke zu.

Vergleicht man nämlich die Aussprache von PARKI (PAR-KI) mit der eben geschilderten Variante PARKe – ausgesprochen PARK –i –, so sind die Klangbilder nahezu identisch. Der – falls überhaupt hörbare – einzige Unterschied liegt im Sprechrhythmus; die angegriffene Marke wird kurz ausgesprochen, bei der Widerspruchsmarke erfolgt nach „park“ eine kurze Unterbrechung. Dies ist nicht ausreichend, um von einer zumindest hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit wegzuführen.

d. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin werden die sich gegenüberstehenden Marken auch klanglich benannt, beispielsweise bei mündlichen Empfehlungen oder telefonischen Bestellungen bzw. Beratungen und in der akustischen Werbung (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 276). Es ist nicht ersichtlich, weshalb die hier in Rede stehenden Dienstleistungen nur auf Sicht in Anspruch genommen werden sollten.

Für die beteiligten Verkehrskreise ist daher keine hinreichend sichere Abgrenzbarkeit der beiden Marken gewährleistet, zumal die Verbraucher nur selten die Möglichkeit haben werden, die Marken unmittelbar miteinander vergleichen zu können, sondern sie vielmehr im Regelfall aus der erfahrungsgemäß eher unsicheren Erinnerung heraus voneinander abgrenzen müssen (vgl. BGH GRUR 2016, 197 Rn. 37 — Bounty; BPatG, Beschluss vom 13.01.2010, 29 W (pat) 8/09 — Monrose/melrose/melrose). Ein Verhören kann daher nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommt, dass hier die sich gegenüberstehenden Zeichen, wie oben dargestellt, in klanglicher Hinsicht den gleichen begrifflichen Anklang vermitteln. Eine Neutralisierung aufgrund unterschiedlicher begrifflicher Bedeutungen kommt – anders als die Beschwerdeführerin meint - bereits aus diesem Grund nicht in Betracht (vgl. auch BGH GRUR 2020, 870 – I N J E K T/INJEX).

Daher besteht Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken. Die Beschwerde war folglich zurückzuweisen.

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

Rechtsmittelbelehrung

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

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

Die 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 einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt