



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 123/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. November 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 56 175.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 27 292 auch hinsichtlich der Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen" zurückgewiesen worden ist. Insoweit ist die Marke 399 56 175 wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 27 292 zu löschen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 11. September 1999 angemeldete Marke



GAP MANAGED RADIOLOGY

ist am 16. November 1999 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

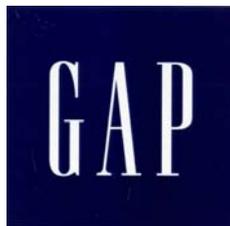
"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen; Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen"

unter der Nummer 399 56 175 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit 4. Februar 2000 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Werbung und Geschäftsführung, Beratung auf dem Gebiet des Vertriebs, der Verwaltung und Geschäftsführung von Bekleidungseinzelhandelsgeschäften"

eingetragenen Marke 399 49 546



und der seit 27. Mai 2002 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Werbung und Geschäftsdienstleistungen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, nämlich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 27 292

GAP

hat dagegen Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch aus der Marke 399 49 546 richtet sich gegen die Dienstleistungen "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" und der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 27 292 gegen die Waren und Dienstleistungen "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen; Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" Auf die weiter mit den Widersprüchen angegriffenen Dienstleistungen "Gesundheits- und Schönheitspflege" hat die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits vor der Markenstelle verzichtet.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 2004 wurden durch eine Prüferin des höheren Dienstes die Widersprüche aus diesen Marken zurückgewiesen.

Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken könne nicht festgestellt werden. Die jüngere Wortbildmarke weise neben dem Bildbestandteil die Worte "GAP GAP MANAGED RADIOLOGY" auf, wobei die Wortfolge "GAP MANAGED RADIOLOGY" den Bestandteil "GAP" in etwas dickeren Lettern enthalte. Dies bewirke, dass der Verkehr diese Wortfolge insgesamt benennen werde, so dass sich die jüngere Marke bei ihrer verbalen Benennung in klanglicher Hinsicht von der Lautfolge "GAP" der Widerspruchsmarken

abheben werde, so dass es nicht mehr auf die Frage der "Gleichartigkeit" der jeweiligen Waren und Dienstleistungen ankomme. Bei dieser Sach- und Rechtslage bedürfe es keines weiteren Eingehens auf das jeweilige Vorbringen der Parteien mehr.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Löschung der eingetragenen Marke Nr. 399 56 175 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen "Papier, Pappe (Karton) und waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen; Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" anzuordnen.

Im Streit stünden noch die Waren der Klasse 16 "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen" und die Dienstleistung der Klasse 35 "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen". Die Zeichen seien ähnlich. Die beiden Widerspruchsmarken bestünden aus dem Zeichen "GAP". Bei der Widerspruchsmarke 399 49 546 stehe das Wort in einem dunkelblauen Quadrat. Die jüngere Marke sei ein Kombinationszeichen. Im Vordergrund stehe auch hier das Wort "GAP", und zwar ebenfalls in einem blauen Quadrat. Dass das Wort und das Quadrat bei der angegriffenen Marke schräg gestellt sei, ändere an der Ähnlichkeit nichts. Der Verkehr lese das Wort trotzdem ohne Mühe als "GAP". So werde die Marke insbesondere im mündlichen und telefonischen Geschäftsverkehr ausgesprochen. Schon die grafische Darstellung der angegriffenen Marke zeige, dass das Wort "GAP" (vor dem Hintergrund eines blauen Quadrats) die eigentliche Marke sei. Außerdem werde durch die Wiederholung des Markenwortes "GAP" dessen prägende Bedeutung noch verstärkt. Die Worte "MANAGED RADIOLOGY" seien rein beschreibend, gerade wenn es um

Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich des Gesundheitswesens und der Medizin gehe. Herkunftskennzeichnend sei allein der vorangestellte und zweifach wiederholte Markenbegriff "GAP". Außerdem beachte der Verkehr Zeichenanfänge stärker als das Zeichenende. Zudem sei die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit außerordentlich lang und unhandlich. Nach der Lebenserfahrung sei deshalb anzunehmen, dass sich der Verkehr an das übereinstimmende Merkwort "GAP" in beiden Marken halten und diese deshalb klanglich miteinander verwechseln werde. Ergänzend werde darauf hingewiesen, dass die Markenstelle keine Bedenken hatte; in zwei voranlaufenden Widerspruchsverfahren zwischen den selben Parteien eine Ähnlichkeit der beiden Widerspruchsmarken mit den Marken 399 56 176 ("GAP GAP Organisationsberatung & Software-Entwicklung" und 399 62 390 ("GAP GAP Management") zu bejahen.

Zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen trägt die Beschwerdeführerin vorsorglich vor, dass gegen die Warenähnlichkeit in Klasse 16 keine Bedenken bestünden. Hinsichtlich der Dienstleistung der Klasse 35 nimmt die Beschwerdeführerin auf einen als Anlage beigefügten Schriftsatz in einem Parallelverfahren Bezug. Aus der verbindlichen englischen Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Gemeinschaftsmarke ergebe sich, dass nur die "Beratung in Fragen der Geschäftsführung" auf "Hilfe und Beratung bei der Errichtung von Einzelhandelsgeschäften" eingeschränkt sei. Entsprechend sei die deutsche Formulierung zu verstehen, die nur eine Übersetzung sei. Auch hier sei die Dienstleistung "Beratung in Fragen der Geschäftsführung" uneingeschränkt geschützt. Zu vergleichen seien deshalb einerseits "Geschäftsservice" bzw. "Geschäftsführung" und andererseits "Unternehmensverwaltung im Bereich des Gesundheitswesens". Damit könne sogar Identität der Dienstleistungen vorliegen. Selbst wenn man aber eine Einschränkung bei der Widerspruchsmarke annehme, läge Ähnlichkeit vor.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Stellungnahme abgegeben und ist auch zur mündlichen Verhandlung am 9. November 2006 nicht erschienen - wie telefonisch von ihr angekündigt. In der Terminladung wies der Senat darauf hin,

dass hinsichtlich der Dienstleistung "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" von Bedeutung sein kann, dass insbesondere die "Gap-Analyse" ein Instrument der strategischen Planung sein und dies erhebliche Auswirkungen auf den Schutzzumfang der Widerspruchsmarken haben könne.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1.) Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache nur teilweise Erfolg, nämlich soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 27 292 auch hinsichtlich der Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit im Gesundheitswesen stehen" zurückgewiesen worden ist, denn insoweit besteht entgegen der Ansicht der Markenstelle eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke Nr. 399 49 546 nicht bestritten ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), ist jeweils vom Registerstand der einzelnen Marken auszugehen.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich nach dem Zusammenwirken der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Identität oder Ähnlichkeit der Marken, wobei diese Faktoren in einer gewissen Wechselbeziehung zueinander stehen.

Es können sich identische Waren gegenüber stehen, da die streitgegenständlichen Waren von den Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" umfasst werden, welche für die Widerspruchsmarke geschützt sind.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der Zeichen maßgeblich (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 111). Dies zwingt indessen nicht dazu, stets die Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 232).

Hinsichtlich der streitgegenständlichen Waren wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht von dem Wortbestandteil "GAP" geprägt.

Das Wort "GAP" wird durch das blaue auf der Spitze stehende Quadrat hervorgehoben. Die weiteren Wortbestandteile "**GAP** MANAGED RADIOLOGY" stehen in wesentlich kleinerer Schrift unter diesem Bildbestandteil, wobei diese Wörter nach rechts zur Seite verschoben sind. Wenn der Verkehr diesen Bestandteil überhaupt wahrnimmt, dann wird er auch insoweit in dem in Fettdruck geschriebenen Wort "GAP" das eigentliche Kennzeichen erkennen, zumal auch die untere Spitze des blauen Quadrats auf das Wort "**GAP**" hinzeigt. Hinzu kommt, dass die Wortfolge "MANAGED RADIOLOGY" als Sachhinweis wirkt, wenn auch für den Verkehr unklar bleiben mag, welche konkrete Beziehung die hier maßgeblichen Waren zu einer "gemanagten Radiologie" haben können. Für die hier maßgeblichen Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien" stellt das Wort "GAP" keine beschreibende oder sonst wie schutzunfähige Angabe dar. Für den Verkehr stellt sich daher jedenfalls in klanglicher Hinsicht der Wortbestandteil "GAP" als den den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägenden Bestandteil dar und der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist hinsichtlich dieser Waren auch nicht eingeschränkt.

Da die Gemeinschaftsmarke 27 292, aus der gegen die streitgegenständlichen Waren Widerspruch eingelegt worden ist, lediglich aus dem Wort "GAP" besteht, liegt eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich dieser Waren vor.

2.) Dagegen hat die Markenstelle hat im Ergebnis zutreffend eine Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke hinsichtlich der noch streitgegenständlichen Dienstleistung "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" verneint, so dass insoweit die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg hat.

Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass das Wort "GAP" in Bezug auf die streitgegenständliche Dienstleistung "Unternehmensverwaltung" keine Kennzeichnungskraft aufweist, da dieser Bestandteil im geschäftlichen Management ein schlagwortartiger Hinweis auf ein klassisches Instrument der strategischen Planung zur Früherkennung strategischer Probleme (Lücken) darstellt. Ziel der Gap-Analyse ist - wie auch den der Terminladung beigefügten Internetauszügen (z. B. www.unternehmerinfo.de/Lexikon/G/GAP_Analyse) zu entnehmen ist - einen bestimmten Planungszeitraum und die jeweiligen Planungsgrößen (z. B. Umsatz- und Gewinnziele) mit der tatsächlichen Entwicklung abzugleichen. Durch eine eventuelle Abweichung von der geplanten Zielerreichung entsteht die Ziellücke (gap). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin stellt nicht nur die Wortkombination "Gap-Analyse" einen beschreibenden Hinweis dar, sondern auch dem Bestandteil "Gap" kommt als dem das Analyseverfahren charakterisierende Wort eine beschreibende Bedeutung zu, zumal im Rahmen der "Gap-Analyse" die Lücke (Gap) zwischen geplantem und erreichtem Ziel festgestellt wird und diese Gegenstand der weiteren Planungen ist. Entsprechend prägt auch der Bestandteil "**GAP**" in der Wortfolge "**GAP** MANAGED RADIOLOGY" nicht den Gesamteindruck der angegriffenen Marke. Diese bezieht ihre Kennzeichnungskraft bei der streitgegenständlichen Dienstleistung nicht aus dem Wort "GAP", sondern aus der konkreten Gestaltung und im Wesentlichen daher aus dem Bildelement, bei der das Wort "GAP" am unteren Rand eines auf der Spitze stehenden blauen Quad-

rats angebracht ist, welches einen leichten bläulichen Schatten wirft und dadurch eine räumliche Wirkung aufweist. Im Bereich der Unternehmensverwaltung sind auch vorwiegend Fachleute angesprochen, welche mit Managementstrategien vertraut sind, so dass der Sachbezug des Wortbestandteils weitgehend erkannt wird. Anzuknüpfen ist dabei an das Verbraucherleitbild des EuGH, der auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren/Dienstleistungen abstellt (EuGH GRUR 2004, 943 -SAT.2). Dies führt dazu, dass bei der angegriffenen Marke hinsichtlich der streitgegenständlichen Dienstleistungen der Wortbestandteil den Gesamteindruck dieser Marke weder prägt, noch diesem eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt.

Die genannte Bedeutung des Wortbestandteils "GAP" führt desweiteren dazu, dass die Widerspruchsmarken im Bereich der hier allenfalls relevanten Dienstleistungen der Widerspruchsmarken "Werbung und Geschäftsdienstleistungen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, nämlich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften" und "Werbung und Geschäftsführung, Beratung auf dem Gebiet des Vertriebs, der Verwaltung und Geschäftsführung von Bekleidungseinzelhandelsgeschäften" in ihrem Schutzzumfang erheblich eingeschränkt sind. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass der Wortbestandteil "GAP" der Widerspruchsmarken gerade für die streitgegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke als eine beschreibende Sachangabe nicht schutzfähig ist. In einem solchen Falle darf der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken nicht über die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auch auf solche Dienstleistungen ausgedehnt werden, für welche die ältere Marke einen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sonst schutzunfähig ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 209). Außerdem kann sowohl für die "Werbung" als auch für die "Beratung in Fragen der Geschäftsführung" bzw. und "Geschäftsführung" und "Beratung auf dem Gebiet des Vertriebs, der Verwaltung und Geschäftsführung von Bekleidungseinzelhandelsgeschäften" die strategische Planung und das frühzeitige Aufspüren von Lücken bei der geplanten Zielerreichung

eine wesentliche Rolle spielen. Dies führt insgesamt dazu, dass die Widerspruchsmarken hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistungen "Unternehmensverwaltung im Bereich Gesundheitswesen" nahezu auf einen Identitätsschutz beschränkt sind.

Vergleicht man die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit mit den beiden Widerspruchsmarken, sind sie hinreichend verschieden, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 399 49 546 ist entscheidend, dass die graphische Einbettung der kennzeichnungsschwachen bzw. schutzunfähigen Bezeichnung "GAP" betreffend der hier relevanten Dienstleistungen sich deutlich unterscheidet, da bei der Widerspruchsmarke der Wortbestandteil in der Mitte eines dunklen Quadrates steht - wobei es sich um eine einfache, sehr verbreitete grafische Gestaltung handelt - und die angegriffene Marke sich von diesem Bildeindruck insbesondere durch Stellung des Quadrats und dessen Schattenwurfs deutlich abhebt. Außerdem ist der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen oder an Freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen und auf die jeweilige eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt (BGH, MarkenR 2003, 388 – AntiVir/AntiVirus).

Von der Widerspruchsmarke 27 292 unterscheidet sich die angegriffene Marke durch ihre besondere Graphik, die bei der streitgegenständlichen Dienstleistung im Gesamteindruck - wie ausgeführt - nicht unberücksichtigt bleiben darf, und die in der Widerspruchsmarke, welche nur aus dem Wort "GAP" besteht, keine Entsprechung hat.

Mit einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens der angemeldeten Marke mit den Widerspruchsmarken ist hinsichtlich der streitgegenständlichen Dienstleistung nicht zu rechnen, auch wenn das Wort "GAP" in jeder dieser Marken enthalten ist. Da dieser Bestandteil in Be-

zug auf die fragliche Dienstleistung beschreibend ist, ist er ungeeignet, insoweit als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden zu wirken.

Die Beschwerde der Widersprechenden konnte somit nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg haben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften