



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 91/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 05 624

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Januar 2004 aufgehoben.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 619 881 wird die Löschung der Marke 301 05 624 angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 05 624

capaxx

für

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, insbesondere Forderungsmanagement;

Klasse 36: Finanzwesen; Geldgeschäfte, vorgenannte Dienstleistungen mit Ausnahme von Dienstleistungen für

den Bereich private Beteiligungen und Kapitalanlagen sowie hierauf bezogene Beratung.

(Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung der Teillöschung vom 18. November 2002)

ist Widerspruch erhoben worden aus der international registrierten Wortmarke IR 619 881

APAX

für

Klasse 16: Produits de l'imprimerie;

Klasse 35: Prestation des services en relation avec l'achat, la vente, la gérance, la fusion, la réorganisation ou la restructuration d'entreprises.

Mit Schriftsatz vom 8. August 2002 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der 1994 international registrierten Widerspruchsmarke (undifferenziert) bestritten. Hierauf hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt. Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten.

Mit Beschluss vom 15. Januar 2004 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle hat die Widersprechende mit den eingereichten Unterlagen, soweit sie deutschsprachig sind, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für "Prestation de services en relation avec l'achat, la vente, la gérance, la fusion, la réorganisation ou la restructuration d'entreprises" glaubhaft gemacht.

Für die übrigen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke seien hingegen keine ausreichenden Nachweise eingereicht worden.

Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 bestehe eine erhebliche Ähnlichkeit. Zwar seien die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke im Verzeichnis der jüngeren Marke ausdrücklich ausgenommen, die typischen Erbringer der beiderseitigen Dienstleistungen, nämlich Unternehmensberater, seien jedoch identisch. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 36 bestehe hingegen eine geringere Ähnlichkeit, da die beiderseitigen Erbringer der Dienstleistungen verschieden seien, nämlich Banken auf der einen und Unternehmensberater auf der anderen Seite.

Zwischen den Marken bestehe keine Ähnlichkeit. Zwar stimmten diese insoweit überein, als die Widerspruchsmarke vollständig in der angegriffenen Marke enthalten sei, die Voranstellung des Konsonanten "c" und die Nachstellung eines "x" verändere jedoch den Beginn, die Länge und die Betonung der jüngeren Marke im Vergleich zur älteren Marke erheblich. Hierbei sei auf den Erfahrungssatz abzustellen, dass dem Zeichenanfang die größte Aufmerksamkeit zugewendet werde. Außerdem verändere das zweite "x" die Betonung der jüngeren Marke, die im Gegensatz zur Widerspruchsmarke auf der zweiten Silbe liege. Da sich die Marken an überdurchschnittlich gebildete Personen richteten, die nicht alltäglich über die Inanspruchnahme der Dienstleistungen entschieden, seien die festgestellten Unterschiede bei normaler Kennzeichnungskraft ausreichend, um eine sichere Unterscheidung der Marken zu gewährleisten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle die Ähnlichkeit der Zeichen "APAX" und "capaxx" zu Unrecht verneint. So sei es bereits fraglich, ob sich die streitgegenständlichen Marken mit ihren Dienstleistungen an überdurchschnittlich gebildete Verbraucher wendeten. Vielmehr richte sich das Dienstleistungsangebot an vermögende und risikobereite Personen, die nicht zwingend überdurchschnittlich gebildet sein müssten. Diese Verkehrsteilnehmer trafen schnelle Entscheidungen

und holten vorher nicht zwingend verschiedene schriftliche Angebote ein, um sich eingehend über die unterschiedlichen Beratungsunternehmen zu informieren.

Im Übrigen bestehe jedenfalls bei mündlicher Wiedergabe eine hochgradige Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Marken, da diese ähnlich ausgesprochen würden. Solchen klanglichen Verwechslungen unterlägen selbst Fachkreise und gebildete Personen. Die Widerspruchsmarke sei in der angegriffenen Marke vollständig enthalten. Beide Marken bestünden aus zwei Silben und unterschieden sich nur hinsichtlich des zusätzlichen Anfangsbuchstabens "C" der angegriffenen Marke und deren weiteren Endbuchstaben "X". Letzterer werde kaum wahrgenommen, da ein Doppel-x nicht anders ausgesprochen werde als der Einzelbuchstabe "x". Auch die Verlängerung der Silbenlänge um einen Buchstaben werde nicht wahrgenommen, zumal dies auch keine Veränderung der Betonung bewirke. Auch der Unterschied am Wortanfang bewirke keine hinreichende Veränderung des klanglichen Gesamteindrucks. Entgegen der Auffassung der Markenstelle liege die Betonung beider Zeichen auf der zweiten und letzten Silbe. Daher könne vorliegend auch nicht uneingeschränkt davon ausgegangen werden, dass der Verkehr eher auf den Wortanfang als auf das Wortende achte. Vielmehr könne eine Zeichenähnlichkeit trotz unterschiedlicher Wortanfänge aufgrund übereinstimmender Wortendungen in Betracht kommen. Der zusätzliche klangschwache Konsonant "C" am rasch verklingenden Wortanfang der angegriffenen Marke bilde kein Gegengewicht zu den sonstigen Übereinstimmungen. Er sei eher schwach und werde sogar nach individueller Aussprache nicht auffallen. Dies gelte jedenfalls bei unsorgfältiger Aussprache und/oder flüchtiger Wahrnehmung, da hierbei die Gefahr bestehe, dass der Anfangsbuchstabe "C" verschluckt oder überhört werde. Nach dem undeutlichen Erinnerungseindruck sei jedenfalls eine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Marken zu bejahen. Bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus, annähernd gleicher Betonung und identischer Vokalfolge sowie nahezu identischer Konsonantenfolge stimmten die Marken im Wesentlichen überein, ohne markante Abweichungen aufzuweisen. Dabei komme es

nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht so sehr auf die Unterschiede, sondern vielmehr auf die Übereinstimmungen an.

Die hochgradige Ähnlichkeit der Marken werde auch nicht durch unterschiedliche Sinngehalte ausgeschlossen. Selbst wenn die Markenwörter lateinische bzw. griechische Begriffe wie "fähig" oder "einmaliges Ereignis" darstellten, so dränge sich ein solcher Sinngehalt der Markenwörter den angesprochenen Verkehrskreisen vorliegend keineswegs auf, da die angesprochenen Fachverkehrskreise nicht zwingend der lateinischen oder griechischen Sprache mächtig seien und es sich auch nicht um Fachtermini aus dem Bereich der relevanten Dienstleistungen handle. Unter Berücksichtigung der in Teilbereichen erheblichen Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei daher angesichts der erheblichen Nähe der Marken eine Verwechslungsgefahr festzustellen. Ergänzend verweist die Widersprechende auf ihre im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten Stellungnahmen vom 16. April 2003 und 8. Juli 2003, in der sie im Wesentlichen zur Frage der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltende Benutzung vorgetragen hat.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet weiterhin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke und verweist im Wesentlichen auf den Inhalt der angefochtenen Entscheidung. Zudem meint sie, dass die Markenstelle den Begriff "gebildet", mit dem sie die von den Dienstleistungen angesprochenen Verbraucherkreise bezeichnet hat, un-

glücklich gewählt habe. Vielmehr gehe es darum, dass die angesprochenen Personen bei ihrer Entscheidung, sich bei einem Unternehmenskauf oder -verkauf beraten zu lassen, besondere Sorgfalt aufwendeten und sich auch durch Anforderung schriftlicher Angebote eingehend über die verschiedenen Beratungsunternehmen informierten. Unter diesen Umständen sei eine Verwechslung der Markenwörter "capax" und "APAX" nicht denkbar. Zudem spielten mündliche Benennungen auf dem vorliegenden Dienstleistungsgebiet keine Rolle, da sich potentielle Kunden vorwiegend schriftlicher Unterlagen bedienen. Die mündliche Benennung spiele nur in Bereichen eine Rolle, in denen Anbieter die Produkte verschiedener Hersteller bereit hielten, vor allem in typischen "Ladensituationen" oder telefonischen Bestellungen im Großhandel. Eine solche Situation sei hier nicht gegeben. Die - ohnehin zu verneinende - klangliche Verwechslungsgefahr sei hier somit zu vernachlässigen.

Im Übrigen handele es sich bei den Markenwörtern nicht um Fantasiebezeichnungen. Vielmehr stelle die angegriffene Marke eine leichte Abwandlung des lateinischen Wortes "capax" (= "fähig") dar, während es sich bei der Widerspruchsmarke um das altgriechische Wort für "einmaliges Ereignis" handele.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.

1. Die Widersprechende hat die zulässig bestrittene Benutzung ihrer Marke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2, 26 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht. Der Senat hält die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken für gegeben.

2. Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch rechtserhaltend benutzt worden ist.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke grundsätzlich nach Art, Dauer, Ort und Umfang; diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein (BPatGE 23, 158, 165f. - Fludec; BPatGE GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm). Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; außerdem können auch sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw. insbesondere zur Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdn. 44).

Zunächst ist festzustellen, dass die Widersprechende ihre Marke funktionsgemäß in einer den Anforderungen des § 26 Abs. 1 MarkenG genügenden Art benutzt hat. Sie hat als Anlage 2 zum Schriftsatz von 16. April 2003 Briefbögen, Umschläge und Werbematerial, weiter als Anlage 9 Beispiele aus ihrer Werbung in dem deutschsprachigen Magazin McK ("An Apax chance of success") vorgelegt. In diesen Unterlagen wird das Wort "Apax" zumeist kennzeichnend verwendet. Diese Art der Benutzung ist für eine Dienstleistungsmarke ausreichend. Insbesondere stellt die in den Unterlagen häufig anzutreffende Kombination des Wortes "APAX" mit dem eine Zeile nach unten versetzten, wesentlich kleiner geschriebenen Wort "Partners" keine Änderung des kennzeichnenden Charakters dar. Soweit in den Unterlagen gelegentlich auch die Wortfolge "A... GmbH" auftaucht, handelt es sich allerdings um eine rein firmenmäßige Verwendung. Aus der Gesamtheit der vorgelegten Unterlagen lässt sich aber dennoch eine den Anforderungen an eine funktionsgemäße Kennzeichnung als Marke genügende Art der Verwendung entnehmen.

Auch nach Umfang und Dauer ist für beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG eine ernsthafte Benutzung glaubhaft gemacht worden. Nach dem Inhalt der eidesstattlichen des Executive Directors der Widersprechenden vom 7. April 2003 wird die Widerspruchsmarke "seit vielen Jahren ... ununterbrochen" benutzt, wobei die Jahre 1996 bis 2001 exemplarisch herausgegriffen und jeweils mit Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen spezifiziert worden sind. Danach haben sich die in Deutschland erzielten Umsätze von 600.000 € im Jahr 1996 bis auf über 11 Mio. € im Jahr 2001 gesteigert. Parallel dazu sind die Werbeaufwendungen von 2.000 € im Jahr 1996 auf 317 Mio. € im Jahr 2001 angestiegen. Für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der sich von März 1996 bis März 2001 erstreckt, stellt dies sowohl nach der Dauer als auch dem Umfang nach unproblematisch eine ernsthafte Benutzung dar.

Da die Benutzung der Widerspruchsmarke bis einschließlich zum Zeitpunkt der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung am 7. April 2003 versichert worden ist, liegt auch für den Zeitraum nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG eine noch ausreichende Benutzungsdauer vor. Dies gilt ebenfalls für den Umfang der Benutzung, zu dem die Markeninhaberin insoweit nicht substantiiert Stellung genommen hat. Zwar sind die Umsätze nur bis einschließlich für das Jahr 2001 versichert worden, so dass zum Zeitpunkt der Entscheidung nur noch die in der zweiten Jahreshälfte 2001 erzielten Umsätze in den maßgeblichen Benutzungszeitraum fallen. Allerdings ist weiter zu berücksichtigen, dass dem auf sehr hohem Niveau liegenden Umsatz für dieses Jahr eine fünfjährige Benutzung mit sich ständig steigender Intensität vorangegangen ist (s. o.). Auch wenn diese weitgehend vor dem Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG stattfand, so vermittelt sie dennoch Anhaltspunkte dafür, dass auch die unmittelbar nachfolgende Benutzung mit gewisser Wahrscheinlichkeit noch ernsthaft i. S. d. § 26 Abs. 1 MarkenG gewesen sein muss (vgl. a. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26, Rdn. 54). Hierfür sprechen weiterhin die von der Widersprechenden eingereichten Werbebeispiele im Magazin "McK" aus dem Jahr 2002 sowie mehrere Pressemitteilungen aus dem gleichen Jahr, die zumindest einen mittelbaren Aufschluss über die Fortset-

zung der Tätigkeit der Widersprechenden geben (vgl. z. B. Pressemitteilungen vom 17. Juli 2002 - "Rasanten Wachstum der Private Equity-Branche bis 2012"; vom 15. Juli 2002 - "Apax Partner gewinnt erfahrenen IT-Experten ..."; vom 27. März 2002 - "Earth Television Network geht an den Start"), ebenso wie der vorgelegte Ausdruck aus dem Internetauftritt der Widersprechenden (Ausdruck vom 8. April 2004).

Es ist auch glaubhaft gemacht worden, dass die als ernsthaft anzusehende Benutzung in Deutschland stattgefunden hat. Neben dem Inhalt der eidesstattlichen Versicherung, in der die versicherten Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen ausdrücklich auf Deutschland bezogen sind, und den Werbebeispielen in einem deutschen Magazin sprechen hierfür Pressemitteilungen, in denen verschiedentlich über eine Münchner Niederlassung der Widersprechenden und über Tätigkeiten in Zusammenhang mit deutschen Unternehmen berichtet wird, etwa der Privatisierung der Bundesdruckerei.

Wie aus Ziffer 2. der eidesstattlichen Versicherung vom 7. April 2003 hervorgeht, ist die Benutzung auch mit Zustimmung der Widersprechenden durch die B... GmbH erfolgt, so dass sie nach § 26 Abs. 2 MarkenG der Widersprechenden zuzurechnen ist.

Glaubhaft gemacht ist allerdings nur eine Benutzung der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit Beratungsdienstleistungen. Dies geht aus verschiedenen der eingereichten Pressemitteilungen hervor, in denen jeweils am Ende ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die C... GmbH in D... "niemals Investorin oder Gesellschafterin der E...", sondern "ausschließlich beratend für Investoren tätig" ist. Der Senat legt daher nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Dienstleistung "consultation en relation avec l'achat, la vente, la gérance, la fusion et la réorganisation et la restructuration d'entreprises" als rechtserhaltend benutzt zugrunde.

3. Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH Mitt. 06, 512 - LIFE/THOMSON m. w. N.).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als normal einzustufen. Insbesondere würde der Bedeutungsgehalt eines "einmaligen Ereignisses", den das Wort "apax" in der altgriechischen Sprache haben mag, keine ohne Weiteres verständliche beschreibende Angabe für die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke darstellen. Im Übrigen würde auch die Zugehörigkeit dieses Wortes zu einer toten Sprache, die auf dem betreffenden Dienstleistungsgebiet offensichtlich auch keine Fachsprache ist, einer Minderung der Kennzeichnungskraft entgegenstehen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdn. 259).

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen teilweise im Identitätsbereich, im Übrigen im Bereich einer engeren Ähnlichkeit.

Die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, insbesondere Forderungsmangement" sind mit der als benutzt zugrunde zu legenden Dienstleistung "Beratung in Bezug auf den Kauf, ..., die Verwaltung und Geschäftsführung, ..." offensichtlich teilidentisch, zumindest aber hochgradig ähnlich, da eine solche Beratung ein wesentliches Element von Geschäftsführungs- und Unternehmensverwaltungsdienstleistungen darstellt.

Für die weiterhin für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte, vorgenannte Dienstleistungen mit Ausnahme von Dienstleistungen für den Bereich private Beteiligungen und Kapitalanlagen sowie hierauf bezogenen Beratung" mag eine (Teil-)Identität wegen des Disclaimers zwar fraglich sein. Jedoch besteht auch zwischen dem nicht beteiligungs- und kapitalanlagenbezogenen Finanzwesen und Geldgeschäften einerseits und der Beratung in Bezug auf den Kauf und die Fusion von Unternehmen andererseits immer noch eine hochgradige Ähnlichkeit. Denn die beiderseitigen Dienstleistungen werden häufig von gleichen Unternehmen erbracht (Banken, sonstige Finanzinstitute, Finanzberater), richten sich an teilweise gleiche gewerbliche Abnehmerkreise und weisen beiderseits eine enge Finanzbezogenheit auf.

c) Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein. Mit gleichen Silbengliederungen und Vokalfolgen stimmen die Marke in den wichtigsten beiden Kriterien der klanglichen Ähnlichkeit überein. Zwar sind die Wortanfänge wegen des klangstarken Anfangslauts "c" der jüngeren Marke (gesprochen als "k") deutlich verschieden, allerdings wird jeder konsonantische Wortanfang erst durch den dazugehörigen Vokal vervollständigt, der hier ("a") gleich ist. Da die Marken bis auf den Anfangskonsonanten ansonsten völlig gleich sind (die weiteren Konsonanten und die Betonung auf der ersten Silbe stimmen überein, wobei sich die Verdoppelung des "x" in der jüngeren Marke bei der Aussprache nicht auswirkt), vermag der abweichende Anfangslaut trotz seiner Klangstärke keine durchgreifende Änderung des

beiderseitigen Gesamtklangcharakters zu bewirken. Es muss zumindest von einer noch mittleren klanglichen Ähnlichkeit der Marken ausgegangen werden.

Damit ist bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und zumindest hochgradig ähnlichen Dienstleistungen eine Gefahr klanglicher Verwechslungen festzustellen. Hinsichtlich der Auffassung der Markeninhaberin, eine klangliche Verwechslungsgefahr könne auf dem vorliegenden Dienstleistungsgebiet vernachlässigt werden, ist auf die ständige Rechtsprechung zu verweisen, wonach die klangliche Markenähnlichkeit auf allen Waren- und Dienstleistungsgebieten stets eine Rolle spielt, selbst bei Waren, die auf Sicht gekauft werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 123, 125 m. w. N.).

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der angefochtene Beschluss damit aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

gez.

Unterschriften