



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 38/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 46 934.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Markeninhabers werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2003 und 28. Januar 2005 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der Marke 300 01 230.6 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 46 934.2

CRI

eingetragen für die Dienstleistungen

„Marktforschung, Marketing“

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wort-/Bildmarke 300 01 230.6



eingetragen für die Dienstleistungen

„Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, Erstellung von Finanzierungskonzepten für den Kauf von Immobilien, Vermittlung von Fördermaßnahmen für den Erwerb von Immobilien, Vermittlung von Krediten, Baufinanzierung, Objektfinanzierung; Dienstleistungen eines Baubetreuers, nämlich Vorbereitung und Durchführung fremder Bauvorhaben in organisatorischer und finanzieller Hinsicht; Vermittlung von in- und ausländischen Immobilien einschließlich von Grundstücken, Hausverwaltungsservice; Bauwesen; Errichtung, Renovierung und Reparatur von Gebäuden, insbesondere von Häusern in Holzbauweise, Erstellung von Gutachten auf dem Immobiliensektor; Erstellung schlüsselfertiger Häuser; Wartung und Pflege von Immobilien; Bauberatung in organisatorischer und finanzieller und technischer Hinsicht; Durchführung und Planung von Baumaßnahmen.“

Mit Beschluss vom 22. August 2003, der im Erinnerungsverfahren durch Beschluss vom 28. Januar 2005 bestätigt worden ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwischen den

Dienstleistungen der älteren Marke, u. a. „Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, Vermittlung von in- und ausländischen Immobilien einschließlich von Grundstücken, Hausverwaltungsservice“, und denen der angegriffenen Marke zwar ein gewisser Abstand bestünde. Allerdings läge die Ähnlichkeit der Dienstleistungen aufgrund der Überschneidungen in der Art, der Erbringung, der Inanspruchnahme, dem Einsatzgebiet und den typischen Anbieterbetrieben zumindest noch im mittleren Bereich. Marketing und Marktforschung könnten sich auf alle Wirtschaftsbereiche beziehen, also auch auf das Finanz- und Versicherungswesen. Ein Unternehmen, das Immobilien vermittele, führe typischerweise auch Marktforschung und Marketing für Dritte durch. Zudem würden ebenso wie die Absatzförderung auch Finanz- und Geldangelegenheiten auf den Betrieb eines Unternehmens gerichtet sein. Demnach seien durchschnittliche Anforderungen an den Abstand der sich gegenüber stehenden Marken zu stellen. Trotz der Tatsache, dass der die Widerspruchsmarke prägende Wortbestandteil „GRI“ als Abkürzung für eine Vielzahl von Begriffen in Betracht komme, sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen. Zwar handele es sich bei den Adressaten der Dienstleistungen eher um Fachkreise, doch würden die Unterschiede in den Anfangsbuchstaben dennoch nicht ausreichen, um einer Verwechslungsgefahr in ausreichendem Umfang entgegenzuwirken. Dies gelte umso mehr, als sowohl „C“ als auch „G“ Spreng-/Gaumenlaute seien. Zudem würde das „C“ wie ein „K“ ausgesprochen werden, so dass sich beide Anfangsbuchstaben lediglich durch eine härtere bzw. weichere Aussprache unterscheiden würden. Den phonetischen Gemeinsamkeiten käme gegenüber dem Umstand, dass die beiden Zeichen am stärker beachteten Wortanfang voneinander abwichen und extrem kurz seien, ein größeres Gewicht zu. Dies gelte auch, wenn wider Erwarten Teile des Verkehrs die beiden Marken mit ihren Einzelbuchstaben benennen würden. Für die Aussprache als Wort spreche im Übrigen, dass dem Verkehr Begriffe wie „dernier cri“ bekannt seien. Die von dem Inhaber der angegriffenen Marke hilfsweise angebotene Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf „Marktforschung insoweit, als sie sich auf Kundenzufriedenheitsmanagement und Messung von Kundenzufriedenheit bezieht“,

führe zu keiner Änderung der Entscheidung, da sich auch diese Tätigkeiten auf Immobiliengeschäfte beziehen könnten.

Gegen diese Entscheidung hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt, mit der er beantragt,

den Beschluss vom 28. Januar 2005 aufzuheben, den Widerspruch aus der Marke 300 01 230.6 zurückzuweisen und hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Hierzu hat er ausgeführt, dass sich Marketing und Marktforschung auf alle marktfähigen Waren und Dienstleistungen beziehen könnten, folglich werde der Verkehr sie nicht mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Tätigkeiten in Verbindung bringen. Auch hier gelte der vom Bundesgerichtshof aufgestellte Grundsatz, dass bei einer großen Vielfalt verschiedener Waren und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Bereich angeboten würden, nicht ohne weiteres angenommen werden könne, dass sich die Parteien allein wegen des Bezugs zu dieser Dienstleistung in einem ins Gewicht fallenden Umfang am Markt begegnen würden (unter Verweis auf BGH GRUR 1990, 1042 - Datacolor, und GRUR 1997, 468 - NetCom). Folglich sei allenfalls von einer geringen Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen. Darüber hinaus werde die Bezeichnung „GRI“ auf dem Immobilienmarkt nicht nur von dem Widersprechenden genutzt, was zu einer Schwächung ihrer Kennzeichnungskraft führe. Zudem müsse bei der Prüfung der Ähnlichkeit der beiden Marken nicht nur ihr Klangbild, sondern auch ihr äußerer Eindruck berücksichtigt werden. Dieser sei jedoch unterschiedlich, da die Widerspruchsmarke ein Bildelement aufweise und farbig eingetragen sei. Auch klanglich bestünden ausreichende Unterschiede, zumal der Verkehr das Wort „CRI“ eher mit dem zu Marketing passenderen Ausdruck „le dernier cri“ als mit einer im Immobilienbereich verwendeten Bezeichnung „GRI“ assoziiere. Damit sei ein abweichender Sinngehalt verbunden.

Mit gesondertem Schriftsatz vom 25. August 2005 (Bl. 36 GA) hat der Markeninhaber im Beschwerdeverfahren erstmals die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben.

Der Beschwerdegegner hat darauf ohne Stellung eines bestimmten Antrags erwidert, dass die Widerspruchsmarke seit ihrer Eintragung benutzt werde. Die Firmen „A... GmbH in Berlin“ und „B... GmbH & Co. KG in Hamburg“ würden ausweislich ihrer Briefbögen das Logo als Firmenzeichen führen. Auch werde die Marke von ihm selbst benutzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig und begründet, da keine Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Verwechslungsgefahr liegt dann 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 GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE).

1. Die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen sind entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht ähnlich.

Bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit ist von der Frage auszugehen, ob angesichts objektiver Kriterien wie Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftliche Bedeutung die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseitigen Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 9, Rdnr. 81).

Unter Marktforschung und Marketing sind umsatzsteigernde Maßnahmen zugunsten Dritter und nicht in eigener Sache zu verstehen. Nur in diesem Fall kann die angegriffene Marke als Unterscheidungsmittel im Verkehr dienen. Marktforschung und Marketing können zwar der Optimierung und Förderung der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke dienen. Dieser Umstand trifft jedoch unabhängig vom vorliegenden Fall auf alle Waren und Dienstleistungen zu und würde somit zu einer generellen Ähnlichkeit führen. Folglich kann er - wie der Beschwerdeführer zu Recht ausführt - nicht zur Begründung herangezogen werden.

Die Tätigkeiten der Widerspruchsmarke sind auf das Versicherungs-, Finanz- und insbesondere das Immobilienwesen ausgerichtet. Sie setzen völlig andere Kenntnisse, Fähigkeiten, Vorgehensweisen und Hilfsmittel voraus als Marktforschung und Marketing. So kommt es besonders auf rechtliche, wirtschaftliche oder bauphysikalische Rahmenbedingungen an. Vor allem befassen sich die Dienstleistungen der älteren Marke nicht hauptsächlich mit der Beobachtung des Absatzmarktes und der Erhebung sowie Analyse diesbezüglicher Daten. Auch dienen sie vornehmlich nicht dem Ziel, Bedürfnisse der Marktteilnehmer zu ermitteln, zu erzeu-

gen oder zu befriedigen. Vielmehr sind die Dienstleistungen der älteren Marke auf die Befriedigung bereits bestehender Wünsche in ganz bestimmten Fachbereichen ausgerichtet. Sie zielen auf den Abschluss von Versicherungs- und Kreditverträgen, auf die Anlage von Kapital sowie auf die Vermittlung, Errichtung, den Erhalt und die Verwaltung von Häusern, Wohnungen oder Grundstücken ab. Somit weichen die Gegenstände der beiderseitigen Dienstleistungen deutlich voneinander ab.

Die Ähnlichkeit lässt sich auch nicht damit begründen, dass bereits Marketing/Marktforschung einerseits und betriebswirtschaftlicher Beratung als auch Unternehmensberatung andererseits als ähnlich (gleichartig) angesehen wurden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, Seite 364, rechte Spalte). Die Beratungsdienstleistungen des Widersprechenden („Bauberatung in organisatorischer und finanzieller und technischer Hinsicht“ sowie ggf. auch „Erstellung von Gutachten auf dem Immobiliengebiet“) sind damit nicht vergleichbar. Sie beschränken sich auf den Immobilienbereich und betreffen nicht die auch Marketing und Marktforschung umfassende Betriebswirtschaft oder Unternehmensführung.

Demzufolge weisen die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen keine sachlich relevanten Berührungspunkte auf und wird sie der Verkehr nicht denselben Unternehmen zuordnen.

2. Auf die Kennzeichnungskraft der Marken, ihre Ähnlichkeit und auf eine Glaubhaftmachung der Benutzung kommt es dementsprechend nicht mehr an. Im Übrigen geht der Senat von der Unzulässigkeit der Einrede der Nichtbenutzung aus, da der Markeninhaber die Benutzung der Widerspruchsmarke ausdrücklich nur gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestritten hat. Dessen Voraussetzungen liegen angesichts der Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke (6. Dezember 2001) die Eintragung der Widerspruchsmarke (7. August 2000) noch nicht fünf Jahre zurücklag, allerdings nicht vor. Eine Umdeutung in die zulässige Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1

Satz 2 MarkenG kommt nicht in Betracht, weil vorliegend nicht hinreichend deutlich wird, dass der Markeninhaber von der Möglichkeit eines Bestreitens der Benutzung der Widerspruchsmarke bezüglich des in § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG genannten Zeitraums Gebrauch machen will (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdnr. 18). Seitens des Gerichts bestand aus Gründen der Neutralität auch keine Pflicht zur Aufklärung gemäß § 139 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG, zumal sich die Aufklärungspflicht nicht darauf erstreckt, die Verfahrensbeteiligten erst zur Erhebung neuer Einreden zu veranlassen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdnr. 39).

Der Beschwerde war folglich stattzugeben.

gez.

Unterschriften