



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 55/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 49 195

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Mai 2009 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der am 7. Oktober 2002 angemeldeten, für

Unterrichtsapparate und -instrumente; Magnetaufzeichnungsträger; Speichermedien; Schallplatten; CDs, CD-ROMs, Videokassetten und DVDs; Software; Programme für die Datenverarbeitung; Waren aus Papier, Pappe und Karton, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern; Büchervermietung (Leihbücherei); Fernkurse und Fernunterricht; Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Filmverleih; Herausgabe von Texten (ausgenommen von Werbetexten); Organisation, Veranstaltung und Leitung von Kolloquien,

Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Workshops und Symposien; Durchführung von Life-Veranstaltungen; Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Dienstleistungen eines Astrologen

geschützten Marke Nr. 302 49 195

The logo for 'FlowNow!' features a stylized red swirl icon on the left, followed by the word 'Flow' in blue and 'Now!' in red.

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 30. Dezember 1993 angemeldeten und seit 17. Juni 1994 für

Personalberatung, Organisationsberatung in Fragen der Personalführung und -entwicklung; Beratung bei der Organisation und Führung eines Unternehmens; Marketing; Organisation und Durchführung von Seminaren, Tagungen und Kongressen; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung, Erstellung von Bildungskonzepten und Bildungsbedarfsanalysen sowie Durchführung von Bildungscontrolling; Beratung bei der Anwendung rhetorischer Methoden und Kenntnisse

eingetragenen Marke Nr. 2068360

flow.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 28. September 2006 und Erinnerungsbeschluss vom 19. De-

zember 2007 den Widerspruch mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit zurückgewiesen. Infolge des Zusatzes „Now!“ in der angegriffenen Marke, der nicht weggelassen werden könne, weil er mit dem weiteren Bestandteil einen Gesamtbegriff darstelle, unterschieden sich beide Marken so weit, dass trotz der hochgradigen Warenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten sei. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil der übereinstimmende Bestandteil „flow“, der sich auch in zahlreichen Drittmarken wiederfinde, keinen Hinweis ausschließlich auf die Widersprechende darstelle.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält ihre Marke unter Hinweis auf ein sprachwissenschaftliches Gutachten für überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die gegenüberstehenden Marken seien auch hinreichend ähnlich. Es bestehe nicht nur eine unmittelbare, sondern auch eine assoziative Verwechslungsgefahr. Von einer häufigen Benutzung durch Drittmarken könne dabei keine Rede sein.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. September 2006 und 19. Dezember 2007 aufzuheben und die Löschung der Marke Nr. 302 49 195 wegen des Widerspruchs aus der eingetragenen Marke Nr. 2068360 anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat bislang keine Stellung zur Beschwerde genommen und auch keinen Antrag gestellt.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2 Nach diesen Grundsätzen - - - ist der Grad der Markenähnlichkeit zu gering, um trotz hochgradiger Warenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

a). Auszugehen ist dabei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Soweit die Widersprechende eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marke in der Beschwerdebegründung behauptet, kann dem nicht gefolgt werden.

aa) Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints); für die Bestimmung des Grades ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn. 320). Diese Eignung ist zu verneinen, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkennbar angelehnten Sinngehalt aufweist oder zahlreiche identische oder ähnliche Drittmarken zum maßgeblichen Zeitpunkt der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Benutzung sind (zum Erfordernis einer Benutzung der zur Kennzeichenschwäche führenden Drittzeichen vgl. BGH GRUR 1967, 246, 248 - Vitapur; GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet; GRUR 2002, 626, 628 - IMS; GRUR 2002, 898, 899 - defacto), so dass der Verkehr wegen des Nebeneinanders dieser Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede achtet (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 199 m. w. N.).

Der Grad an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu bestimmen (so ausdrücklich EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints). Auf den bloßen Umstand ihrer Eintragung kann dabei nicht allein abgestellt werden, weil aus der Eintragung einer Marke lediglich auf den *geringstmöglichen* Grad an Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann; denn

zum einen wird die Kennzeichnungskraft im Eintragungsverfahren nicht geprüft, und zum anderen ist die Prüfung der Unterscheidungskraft, soweit man aus deren Prüfung Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft ziehen kann, nach dem Gesetzeswortlaut (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auf das Mindestmaß beschränkt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 185). Ob die Marke über eine diesen sich aus ihrer Eintragung ergebenden Mindestschutz hinausgehende Kennzeichnungskraft verfügt, bedarf damit im Widerspruchsverfahren der erstmaligen gesonderten Feststellung. Zwar unterliegen die hierfür erforderlichen Ermittlungen grundsätzlich der Amtsermittlung (§§ 59, 73 MarkenG), soweit Feststellungen hierzu aber von Amts wegen - vor allem im Hinblick auf den summarischen Charakter des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens - nicht getroffen werden können, obliegt es dem Inhaber der Widerspruchsmarke, die entsprechenden Umstände für den von ihm geltend gemachten, das aus der Eintragung vermittelte Mindestmaß übersteigenden Grad an Kennzeichnungskraft - gleich ob er eine normale oder gar eine erhöhte Kennzeichnungskraft behauptet (für letzteres ergibt sich dies ausdrücklich bereits aus EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints) - darzulegen und im Falle des Bestreitens des Inhabers der angegriffenen Marke auch nachzuweisen.

bb) Hiervon ausgehend kann der Widerspruchsmarke allenfalls eine normale Kennzeichnungskraft zugebilligt werden. Das von der Widersprechenden vorgelegte „Gutachten zu den sprachlichen Eigenschaften der Marke „flow“, das nach seinem Inhalt ohnehin die Frage nicht nach den hier allein maßgeblichen juristischen Kriterien prüft, belegt allenfalls, dass der Begriff „flow“ grundsätzlich konkret unterscheidungskräftig ist, nicht aber, welchen Grad an Kennzeichnungskraft ihm zuzubilligen ist. Nach den allgemein anerkannten juristischen Anforderungen kommt eine erhöhte Kennzeichnungskraft aber nur in Betracht, wenn eine Marke infolge intensiver Benutzung vom Publikum in besonderem Maße als Hinweis auf seinen Inhaber angesehen wird, was nur durch entsprechende Benutzungsunterlagen belegt werden kann; hierzu gehört das vorgelegte Gutachten indessen nicht.

b) Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bedarf es nach der oben genannten Wechselwirkungstheorie somit entweder eines gleichermaßen erhöhten Grades an Waren- und Zeichenähnlichkeit oder im Fall eines hiervon abweichenden geringeren Grades einer dieser beiden Komponenten des Ausgleichs durch einen entsprechend höheren Grad der anderen Komponente. Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, weil trotz hochgradig ähnlicher gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der Grad an Zeichenähnlichkeit zu gering ist.

aa) Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]).

bb) Aufgrund ihres jeweiligen Gesamteindrucks, von dem die Beurteilung der Markenähnlichkeit unabhängig vom Prioritätsalter vorrangig abhängt (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch) unterscheiden sich beide Marken infolge des in der Widerspruchsmarke nicht enthaltenen Zusatzes „Now!“ in der jüngeren Marke so deutlich voneinander, dass das Publikum keine Mühe hat, beide Zeichen voneinander abzugrenzen. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ergibt sich vorliegend eine Markenähnlichkeit auch nicht dadurch, dass der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Bestandteil „flow“ den durch die angegriffene Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgegerufenen Gesamteindruck dominiert (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] -

THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder prägt (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - cocodrillo); der von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochene Verkehr - dies ist vorliegend die inländische Gesamtbevölkerung - hat nämlich aufgrund der Erscheinungsweise der Marke keinen Anlass, diese allein auf diesen Bestandteil zu verkürzen oder in ihm bereits den kennzeichnenden Teil zu sehen.

cc) Eine Markenähnlichkeit ergibt sich vorliegend auch nicht in Form des gedanklichen Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG, das nur zu bejahen ist, wenn der Verkehr zwar die hinter den Zeichen stehenden Unternehmen auseinanderhält, aber unzutreffend den Eindruck gewinnt, diese seien wirtschaftlich miteinander verbunden, weil sich das ältere Zeichen allgemein zu einem Hinweis auf das oder die Unternehmen der Widersprechenden entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro).

Aufgrund der konkreten Markenbildung kann nämlich zunächst ausgeschlossen werden, dass der übereinstimmende Bestandteil „flow“ in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass er deren Erscheinungsbild dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Eine selbständig kennzeichnende Stellung eines Markenteils liegt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nämlich nur dann ausnahmsweise (vgl. a. a. O. [Rz. 30]: „jenseits des Normalfalls“) vor, wenn der Verkehr die an sich als Gesamtzeichen eingetragene angegriffene Marke als Mehrfachkennzeichnung ansieht, also als Kombination voneinander unabhängiger Kennzeichnungen, wie dies etwa bei der häufigen Kombination von (getrennt voneinander eingetragenen) Erst- und Zweitmarken auf bestimmten Warenbereichen oder bei der Verbindung einer Marke mit dem Unternehmenskennzeichen ihres Inhabers der Fall ist; eine selbständig kennzeichnende Stellung hat der Europäische Gerichtshof daher ausdrücklich nur bei der Hinzufügung eines Unternehmenskennzeichens oder

einer bekannten Marke zu dem übernommen älteren Zeichen bejaht; daneben kommt eine selbständig kennzeichnende Stellung nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 22] - Malteserkreuz) auch aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten des betroffenen Waren- oder Dienstleistungssektors in Betracht, nämlich wenn dem Verkehr bestimmte Markengestaltungen als besonderer Herkunftshinweis auf die angebotenen Waren geläufig ist, wie dies im konkreten Fall für Kreuzdarstellungen bei karitativen Organisationen angenommen wurde. Hierfür sind vorliegend aber Anhaltspunkte schon deshalb nicht erkennbar, weil es sich bei dem Zusatz „Now!“ weder um das - einzige - Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der angegriffenen Marke handelt noch der übereinstimmende Bestandteil „flow“ auf dem hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor einen besonderen Herkunftshinweis auf die Widersprechende darstellt.

Aus diesem Grund scheidet entgegen der Annahme der Widersprechenden auch eine gedankliche Verbindung zwischen den gegenüberstehenden Zeichen in der Weise aus, dass der Verkehr, obwohl er die gegenüberstehenden Marken auseinanderhält, einem in ihnen vorhandenen übereinstimmenden Element einen Hinweis nur auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt. Zwar ist dies anzunehmen, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines einzigen Unternehmens sieht, so dass er auch nachfolgende Bezeichnungen, die den wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24); eine solche Konstellation kommt insbesondere in Betracht, wenn der Stammbestandteil für sich allein kennzeichenrechtlichen Schutz genießt und der Inhaber dieses Kennzeichens bereits eine Zeichenserie mit diesem Bestandteil gebildet hat oder der Verkehr aufgrund besonderer Umstände diesen Bestandteil als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie ansieht (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone; BGH WRP a. a. O. – BIG). Dies ist vorliegend aber auszuschließen, weil - wie die Markenstelle ausgeführt hat - es jedenfalls Drittanbieter gibt, für welche dieser Bestandteil ebenfalls

geschützt ist. Dabei kann dahinstehen, ob, wie die Widersprechende ausgeführt hat, ein Teil der von der Markenstelle genannten Drittmarken erst nach Erhebung des Widerspruchs eingetragen wurden; jedenfalls hat auch die Widersprechende nicht in Abrede gestellt, dass es im Bereich der Dienstleistungsklasse 41 auch Drittmarken gibt, welche den Bestandteil „flow“ allein oder in Verbindung mit weiteren Markenbestandteilen enthalten; damit liegt aber schon indiziell der Schluss nahe, dass der hier interessierende übereinstimmende Bestandteil „flow“ vom Publikum gerade nicht allein als Hinweis nur auf die Widersprechende angesehen wird. Dieses Indiz hat die Widersprechende, die mangels der Möglichkeit einer Amtsermittlung zu dieser Frage eine erhöhte Mitwirkungslast trägt, nicht entkräftet, weil sie weder Anhaltspunkte dafür, dass diese eingetragenen Marken nicht benutzt werden, noch dafür, dass das Publikum auf den hier interessierenden Waren- und Dienstleistungsgebieten die Kennzeichnung „flow“ vorrangig oder ausschließlich als einzigen Hinweis auf sie selbst ansieht, dargetan hat. Damit besteht aber für den Verkehr keine Veranlassung, die jüngere Marke, auch wenn sie sich von der Widerspruchsmarke unterscheidet, irrtümlich allein der Widersprechenden zuzuordnen und somit beide Zeichen assoziativ zu verwechseln.

3. Unter Berücksichtigung aller die Verwechslungsgefahr prägenden Komponenten kann damit im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden. Da die Markenstelle somit den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Me