



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 539/10

---

(Aktenzeichen)

Zugestellt an  
Verkündungs Statt am  
25. Juni 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 306 27 040.4**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 3. April 2012 durch die Vorsitzende Richterin Werner, der Richterin Dr. Schnurr sowie des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I.

Am 26. April 2006 ist die Wortmarke

**MB**

für die Dienstleistungen der Klasse

"(42) Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei"

beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet worden. Die Eintragung in das dort geführte Register erfolgte am 24. August 2006 unter der Nummer 306 27 040 und die Veröffentlichung am 29. September 2006.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der beiden folgenden prioritätsälteren Gemeinschaftsmarken Widerspruch eingelegt, nämlich aus der Wortmarke Nr. GM 1407857

### **MBP**

die am 2. Dezember 1999 für die folgenden Dienstleistungen angemeldet worden ist:

"(35) Unternehmensberatung;

(42) Dienstleistungen eines Patentanwalts; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters (European Patent Attorney); Beratung, Vertretung, Gutachten und Recherchen (technische und rechtliche), insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bezüglich Patenten, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern, Marken, Topographien, Sortenschutzrechten, Urheberrechten, Arbeitnehmererfinderrechten und Schutzrechts-Lizenzen; Verwaltung von Schutzrechten einschließlich Gebührenüberwachung; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten den gewerblichen Rechtsschutz betreffend, insbesondere

internationale Schutzrechtsrecherchen; technische Beratung; technische und rechtsbezogene Übersetzungen",

und aus der Bildmarke Nr. GM 224733

## **MB&P**

die am 4. Dezember 1998 für folgende Dienstleistungen eingetragen worden ist:

- "(35) Unternehmensberatung;
  
- (42) Dienstleistungen eines Patentanwalts; Dienstleistungen eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters (European Patent Attorney); Beratung, Vertretung, Gutachten und Recherchen (technische und rechtliche), insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bezüglich Patenten, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern, Marken, Topographien, Sortenschutzrechten, Urheberrechten, Arbeitnehmererfinderrechten und Schutzrechts-Lizenzen; Verwaltung von Schutzrechten einschließlich Gebührenüberwachung; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten den gewerblichen Rechtsschutz betreffend, insbesondere internationale Schutzrechtsrecherchen; technische Beratung; technische und rechtsbezogene Übersetzungen".

Mit Beschluss vom 20. Mai 2010 wurden die Widersprüche von der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sich auch bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken die Ver-

gleichsmarken nach dem Gesamteindruck hinreichend unterschieden. Das folge aus dem in der angegriffenen Marke fehlenden Buchstaben "P", der im Vergleich zu der Widerspruchsmarke "MBP" ein Drittel der Zeichenlänge ausmache, und aus der typographischen Gestaltung der Widerspruchs-Wort-Bild-Marke. Neben dem Umstand, dass es sich bei den Vergleichszeichen um jeweils ausgesprochen kurze Zeichen handele, sei zu berücksichtigen, dass die Terminologie auf dem Gebiete der Rechtsvertretung und Rechtswahrnehmung durch die häufige Verwendung von Kürzeln und Akronymen - mit teilweise diversen unterschiedlich beschreibenden Bedeutungsgehalten - geprägt sei. Diese Gepflogenheit sei auch dem angesprochenen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen, auch terminologiekundigen Verkehrskreisen bekannt. Dies werde die Verkehrskreise veranlassen, derartigen kurzen Bezeichnungen in ihrer Gesamtheit mit der erforderlichen Sorgfalt zu begegnen. Auch in klanglicher Hinsicht unterscheide sich die angegriffene Marke von den Widerspruchsmarken hinreichend.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 28. Juni 2010.

Die Widersprechende meint, dass die angegriffene Marke beiden Widerspruchsmarke verwechselbar nahekomme. Alle drei Marken seien sogenannte Kurzzeichen, deren Anfänge regelmäßig mehr Beachtung fänden. Im Übrigen entstehe der kennzeichnende Charakter beider Widerspruchsmarken lediglich durch die beiden Buchstaben "MB", die mit der Buchstabenfolge der angegriffenen Marke identisch seien. Den jeweils dritten Buchstaben "P" würden die angesprochenen Verkehrskreise dagegen - zutreffend - nur als eine beschreibende Angabe verstehen, nämlich als Abkürzung für die Wortfolge "und Partner". Aus diesen Gründen - meint die Widersprechende - handele es sich (auch) um einen Fall der Marken-usurpation.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Warenklasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Mai 2010 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus den Gemeinschaftsmarken GM 224733 und GM 1407857 die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die kollidierenden Zeichen kämen einander nicht verwechslungsfähig nahe. Eine Kennzeichnungs- und/oder Wahrnehmungskonvention des Inhalts, dass der Buchstabe "P" in Buchstabenmarken wie der Widerspruchsmarke "MBP" im Zusammenhang mit Anwaltskanzleien als Abkürzung für die Angabe "und Partner" gemeint sei bzw. verstanden werde, hat die Markeninhaberin bestritten.

Bereits im patentamtlichen Verfahren hat die Markeninhaberin hinsichtlich der Bildmarke Nr. GM 224733 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

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

## II.

Die gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Ob Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Dienstleistungen, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Dienstleistungen und der bei der Auswahl bzw. Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria SPA/HABM; GRUR 2006, 413 ff., - Nr. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff., - Nr. 18 - Picaro/Picasso; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 9 Rdn. 40, 41).

Bei einer Prüfung der Vergleichsmarken nach diesen Vorgaben lässt sich eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den beiden Widerspruchsmarken nicht feststellen.

1. Zur Widerspruchsmarke GM 1407857 "MBP":

1.1 Die sich in der Klasse 42 gegenüberstehenden "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei" - für die die angegriffene Marke eingetragen ist - und "Dienstleistungen eines Patentanwalts; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts", die für die Widerspruchsmarke beansprucht werden, können identisch sein.

1.2 Zugunsten der Widersprechenden - und ohne Auseinandersetzung mit der generellen Frage nach der Kennzeichnungskraft von reinen, nicht aussprechbaren Buchstabenfolgen - geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Dass die Buchstabenfolge "MBP" auch als Abkürzung für solche Begriffe dienen könnte, die im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 42 als eine beschreibende An-

gabe verstanden werden könnten, ist nicht dargetan und vom Senat auch sonst nicht festgestellt worden.

1.3 Dies vorausgesetzt muss die jüngere Marke zu der prioritätsälteren einen deutlichen Abstand halten. Dieser Anforderung wird die angegriffene Marke gerecht.

1.4 Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr lässt sich zwischen den Vergleichsmarken nicht feststellen.

(a) Insbesondere kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke schriftbildlich auch in Großschrift nicht verwechselbar nahe. Bei dieser Beurteilung ist zunächst festzustellen, dass es sich bei beiden Vergleichsmarken um nicht aussprechbare Buchstabenfolgen handelt, die - bildlich - jede ein Kurzzeichen sind. Bei Kurzwörtern ist in der Regel davon auszugehen, dass sie durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst werden, als längere Markenwörter, so dass hier Abweichungen in nur einem Laut Verwechslungen ausschließen können (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rdn. 241 u. a. unter Hinweis auf BPatG MITT. 1989, 243 - MONA/Moras und BPatG Beschluss vom 13. Mai 2009, 29 W (pat) 324/03 - WELT/WEST). Das gilt insbesondere dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise der Marke mit besonderer Aufmerksamkeit begegnen, wie hier. Denn sowohl die "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei", für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, als auch alle Dienstleistungen in den Klassen 35 und 42, für die die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht, haben für die Auftraggeber in der Regel eine wirtschaftliche und finanzielle Bedeutung von einigem Gewicht. Entsprechend aufmerksam ist der Verkehr bei der Auswahl des Auftragnehmers. Dazu gehört auch, dass sich der Verkehr die Marken genau ansieht, die auf die jeweiligen Herkunftsunternehmen der Dienstleistungen hinweisen. Außerdem gehört es seit jeher zur üblichen Praxis im allgemeinen Geschäftsverkehr - und auch der Anwaltskanzleien - reine Buchstabenfolgen als Marken zu verwenden, die sich häufig aus den Initialen der Inha-



ber zusammensetzen. Diese Praxis ist sowohl dem Fachverkehr als auch den weitesten Verkehrskreisen bekannt und ein weiterer Grund für eine genaue Betrachtung dieser Marken. Daher werden die angesprochenen Verkehrskreise auf einen Blick erkennen, dass sich die Vergleichsmarken durch den zusätzlichen Buchstaben "P" in der Widerspruchsmarke von einander unterscheiden, und die beiden Marken nicht mit einander verwechseln.

Tatsächliche Belege oder Indizien für die Richtigkeit der Behauptung der Widersprechenden, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Buchstaben "P" am Ende von reinen Buchstabenmarken wie der Widerspruchsmarke "MBP" im Zusammenhang mit Anwaltspraxen als Abkürzung für den begrifflichen Inhalt "und Partner" verstehe, hat der Senat nicht feststellen können. Dem Senat ist eine solche Praxis in der Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs nicht bekannt, genauso wenig wie eine entsprechende Kennzeichnungsgewohnheit der Anwaltskanzleien. Die Widersprechende hat für ihre Behauptung, die von der Markeninhaberin (durchgehend) mit Nichtwissen bestritten worden ist, keinen lexikalischen Nachweis und keine konkreten Beispielfälle oder sonstigen Indizien dargetan. Auch der Senat hat keine entsprechenden Hinweise feststellen können. Bekannt ist nur die Praxis, dass der Verkehr die Zusätze "und Partner" oder "& Partner" nach den Namen von Kanzleipartnern oder deren Initialen als Hinweis darauf versteht, dass die Kanzlei neben den ausdrücklich genannten noch weitere Partner hat. Im Übrigen ist der Buchstabe "P" im Deutschen ein üblicher Anfangsbuchstabe für Familiennamen und kommt daher ohne weiteres als (weitere) Initiale in Betracht.

Aus denselben Gründen stellt sich im Zusammenhang mit den Vergleichsmarken auch nicht die Frage, ob die angegriffene Marke womöglich die eigentlich kennzeichnenden Bestandteile der Widerspruchsmarke "usurpiert" haben könnte. Denn bei der dargetanen Sachlage kann nur davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke "MBP" als ein einheitliches Zeichen ansehen werden.

(b) Die angegriffene Marke kommt der Widerspruchsmarke "MBP" auch klanglich nicht verwechselbar nahe. Beide Marken sind reine Buchstabenfolgen, die sich nur als solche, nicht dagegen als ein einheitliches Wort aussprechen lassen. Klanglich stehen also die zwei Silben "em-be" der angegriffenen Marke den drei Silben "em-be-pe" der Widerspruchsmarke gegenüber. Dabei wird nach den Ausspracheregeln der deutschen Sprache jeweils die letzte Silbe betont mit der Folge, dass in der Widerspruchsmarke klanglich gerade der Buchstabe hervorgehoben wird, durch den sie sich von der angegriffenen Marke unterscheidet. Damit ist unter markenrechtlichen Gesichtspunkten eine klangliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

(c) Für eine begriffliche Verwechslungsgefahr bestehen schon deswegen keine Anhaltspunkte, weil sich den Vergleichsmarken keine begrifflichen Bedeutungen zuordnen lassen.

1.5 Eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht ebenfalls nicht. Auf der Grundlage der getroffenen tatsächlichen Feststellungen ist nur die Prognose möglich, dass der angesprochene Verkehr die Widerspruchsmarke nicht aufspalten wird in die Buchstaben "MB" und "P", sondern vielmehr als ein einheitliches Zeichen ansehen wird. Schon deswegen kann nicht der Anschein einer Serienmarke entstehen, wenn sich die Vergleichsmarken auf dem Markt begegnen.

2. Zur Widerspruchsmarke GM 224733 "MB?&P":

2.1 Die mit der wirksamen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG aufgeworfenen Fragen einer rechtserhaltenden Benutzung dieser Widerspruchsmarke können dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn zugunsten der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung und eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marke unterstellt wird, scheitert auch dieser Widerspruch daran, dass sich zwischen dieser Widerspruchsmarke

und der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG feststellen lässt.

2.2 Die sich in der Klasse 42 gegenüberstehenden "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei" - für die die angegriffene Marke eingetragen ist - und "Dienstleistungen eines Patentanwalts", für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, können identisch sein.

2.3 Dies vorausgesetzt muss die jüngere Marke zu der prioritätsälteren einen deutlichen Abstand halten. Dieser Anforderung wird die angegriffene Marke gerecht.

2.4 Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr lässt sich zwischen den Vergleichsmarken nicht feststellen.

(a) Die angegriffene Marke kommt der Widerspruchsmarke bildlich nicht verwechselbar nahe, weil sich beide Marken auch dann deutlich von einander unterscheiden, wenn die beiden Buchstaben der angegriffenen Marke groß geschrieben werden. In ihrer jeweiligen Gesamtheit lassen sich die beiden Marken auf den ersten Blick sicher unterscheiden. Der Akzent auf dem Großbuchstaben "B" in der Widerspruchsmarke ist nicht nur deswegen eine auffällige Besonderheit, weil es ein solches Zeichen in der deutschen Sprache auch für andere Buchstaben nicht gibt, gerade für den Buchstaben "b" ist es auch in den anderen europäischen Sprachen unüblich. Jedenfalls hat der Senat keinen sprachregelmäßigen Beispielsfall feststellen können. Ein weiterer bildlicher Unterschied besteht darin, dass die Widerspruchsmarke wegen der zusätzlichen Zeichen "& P" deutlich länger ist als die angegriffene Wortmarke "MB".

Die Widerspruchsmarke wird nicht von den beiden ersten Buchstaben "MB (mit accent aigu)" in markenrechtlichen Sinne geprägt etwa mit der Folge, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr die Zeichenbestandteile "& P" außer Acht ge-

lassen werden könnten. Insbesondere erschöpft sich die begriffliche Bedeutung der Zeichenfolge "& P" nicht in dem Sinn von "und Partner". Einen lexikalischen Nachweis für eine entsprechende Bedeutung von "& P" hat die Widersprechende nicht geführt und auch der Senat hat keinen solchen Beleg festgestellt. Die Widersprechende hat auch keine Belege dafür vorgetragen bzw. eingereicht, dass es überhaupt eine Praxis von nennenswertem Gewicht gäbe, wonach Unternehmen oder Kanzleien in ihren Unternehmensnamen oder Marken mit "& P" auf weitere Partner hinweisen wollen und von den angesprochenen Verkehrskreisen auch so verstanden werden. Dem Senat ist eine solche, über einzelne Fälle hinausgehende Praxis nicht bekannt und er hat auch im Zusammenhang mit diesem Verfahren keine entsprechenden Feststellungen treffen können.

Einer der Gründe für diesen praktischen Befund dürfte die Existenz des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes (PartGG) sein, das bereits 1995, also noch vor Anmeldung der Widerspruchsmarke, in Kraft getreten ist. Der Name einer Partnerschaft muss den Namen mindestens eines Partners und außerdem den Zusatz "und Partner" oder "Partnerschaft" enthalten, § 2 Abs. 1 PartGG. Die Beifügung von Vornamen ist nicht erforderlich. Seit Inkrafttreten des PartGG dürfen nur (noch) Partnerschaften nach dem PartGG den Zusatz "mit Partner" oder "Partnerschaft" führen. Anders als bis 1995 können daher Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und die Personenfirmen von Handelsgesellschaften den Zusatz "mit Partner" nicht mehr führen. Gesellschaften, die diese Bezeichnungen bereits bei Inkrafttreten des PartGG in ihrem Namen führten, ohne Partnerschaften im Sinne des PartGG zu sein, durften die genannten Bezeichnungen nur noch zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes wie bisher führen und mussten nach Ablauf dieser Frist 1997 - das war noch vor Eintragung der Widerspruchsmarke - den Bezeichnungen "Partnerschaft" bzw. "und Partner" einen Hinweis auf die andere Rechtsform hinzufügen, § 11 Abs. 1 PartGG. Da die Partnerschaftsgesellschaft speziell auf die Freien Berufe, also auch auf Rechts- und Patentanwälte zugeschnitten ist, haben sich inzwischen zahlreiche Anwaltskanzleien diese Gesellschaftsform gegeben. Es liegt daher nahe, dass Anwaltskanzleien, unabhängig

davon, ob sie sich eine gesellschaftsrechtliche Verfassung gegeben haben oder nicht, seit Jahren auf eine eindeutige Namensgebung Wert legen, gerade wenn es um anonymisierte Angaben zu weiteren Partnern geht, und jede Unschärfe gegenüber den Vorgaben des PartGG vermeiden. Es mag daher sein, dass einzelne Kanzleien noch mit den Zeichen "& P" auf weitere Partner hinweisen wollen, eindeutig ist dieser Hinweis jedoch nicht. Denn allgemein üblich und geläufig ist eine andere Praxis im Geschäftsleben, die darin besteht, mehrere Initialen von Partnern bzw. Inhabern aneinanderzureihen und die letzte Initiale mit dem Zeichen "&" hinzuzufügen. Eben dieser Praxis entspricht die Widerspruchsmarke in allen ihren Bestandteilen, zumal im Deutschen viele Familiennamen mit "P" beginnen und dem "P" in der Widerspruchsmarke kein Punkt nachgestellt ist, mit dem darauf hätte hingewiesen werden können, dass sich die generelle Bedeutung dieses letzten Buchstabens von der Bedeutung der beiden ersten Buchstaben unterscheiden soll.

(b) Die angegriffene Marke "MB" kommt der Widerspruchsmarke "MB (mit accent aigu) & P" auch klanglich nicht verwechselbar nahe. Bei einer mündlichen Verständigung ist eine Bezeichnung der Widerspruchsmarke mit den Lauten "em-be-und-pe" am wahrscheinlichsten. Diese viersilbige Lautfolge unterscheidet sich schon durch ihre doppelte Länge deutlich von den zweisilbigen Lauten "em-be" der angegriffenen Marke. Selbst wenn die Widerspruchsmarke - entgegen ihrer vier verschiedenen Zeichen - nur mit den drei Lauten "em-be-pe" bezeichnet werden sollte, wären diese drei Silben deutlich länger als die zwei Silben der angegriffenen Marke. Dabei gilt - wie bereits im Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke "MBP" festgestellt - dass nach den Ausspracheregeln der deutschen Sprache jeweils die letzte Silbe betont werden würde mit der Folge, dass in der Widerspruchsmarke klanglich gerade der Buchstabe hervorgehoben wird, durch den sie sich von der angegriffenen Marke unterscheidet.

(c) Für eine begriffliche Verwechslungsgefahr bestehen schon deswegen keine Anhaltspunkte, weil sich den Vergleichsmarken - für sich genommen - keine be-

grifflichen Bedeutungen zuordnen lassen. Sofern sie als eine Aufzählung von Initialen verstanden werden können, stellt das B mit accent aigu in der Widerspruchsmarke einen unverwechselbare Besonderheit dar.

3. Billigkeitsgründe für eine Kostenauflegung zu Lasten eines der beiden Verfahrensbeteiligten sind nicht vorgetragen worden und waren auch sonst nicht erkennbar. Daher bleibt es bei der allgemeinen Kostenregelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Fa