

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 30 W (pat) 41/11

Entscheidungsdatum: 2. August 2012

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: MarkenG § 125b Nr. 4; GMV Art. 15 Abs. 1, 152 Abs. 2, 160

"Trigon / TRIGION"

Zum Beginn der Benutzungsschonfrist bei Marken, die international mit Wirkung für die Europäische Gemeinschaft registriert sind.



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 41/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 12 141

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. August 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 22. Februar 2007 angemeldete Wortmarke

Trigon Detektei

ist am 3. Juli 2007 unter der Nummer 307 12 141 für Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 45, nämlich für „betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Analysedienstleistungen; Dienstleistungen einer Detektei und eines Sicherheitsdienstes; Sicherheitsberatung“ in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 3. August 2007.

Gegen die Eintragung ist am 31. Oktober 2007 Widerspruch erhoben worden aus der mit Benennung der Europäischen Gemeinschaft seit dem 9. Juni 2006 international registrierten Marke 897 812

TRIGION

Deren Schutzbewilligung für die Europäische Gemeinschaft ist am 27. August 2007 veröffentlicht worden.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke lautet:

„Telecommunication, measuring, signalling, checking and live-saving apparatus and instruments; excluding computer hardware and software; Printed matter; pamphlets, prospectuses; Business management; services provided by receptionists, such as telephone answering services, parcel receipt and reception of visitors and clients; Installation and repair of alarm and security devices; Transport of money and valuables; Education, teaching, providing of training and courses; Planning and advisory services related to fire prevention and security; security, protection and guarding of persons, buildings and goods, among which mobile surveillance, fire-watch and doorman services; consultancy in the field of safety and security and in the field of interim security management, namely consultancy in the field of safety and security in case of crisis situations; investigation services“

Deren Benutzung ist im Patentamtsverfahren mit Schriftsatz vom 21. Februar 2008 „vorsorglich“ bestritten worden.

Ausgehend von einer innerhalb der Benutzungsschonfrist und damit unzulässig erhobenen Nichtbenutzungseinrede hat die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Erstbeschluss vom 8. Juli 2009 die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 897 812 angeordnet. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen bis eng ähnlichen Dienstleistungen bestehe Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke werde durch das Wort „Trigon“ geprägt, da das weitere Wort „Detektei“ aufgrund seines beschreibenden Sinnges

halts nicht geeignet sei, die jüngere Marke mitzuprägen. Bei Vergleich von „Trigon“ und „TRIGION“ reiche das bloße Fehlen des Vokals „i“ in der Wortmitte der jüngeren Marke nicht aus, um der Gefahr klanglicher Verwechslungen zu begegnen.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Markenstelle mit Beschluss vom 21. Februar 2011 zurückgewiesen. Ergänzend ist ausgeführt, dass das Wort „Detektei“ ein Synonym für „Detektivbüro“ sei und den Anbieter der Dienstleistungen beschreibe und deshalb nicht unterscheidungskräftig sei. Demgegenüber stelle sich das Wort „Trigon“ als normal kennzeichnungskräftig dar. Die Erstprüferin sei deshalb zutreffend davon ausgegangen, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke allein durch das Wort „Trigon“ geprägt werde. Beim Zeichenvergleich von „Trigon“ und „TRIGION“ bestünden erhebliche Ähnlichkeiten in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht, so dass unter Berücksichtigung von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst im Bereich mittlerer Dienstleistungsähnlichkeit Verwechslungsgefahr bestehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie meint, dass nur die Gesamtmarke „Trigon Detektei“ mit der Widerspruchsmarke verglichen werden dürfe, da „Detektei“ nicht „glatt“, sondern nur leicht beschreibend und wenig verwendet sei. Auch „Trigon“ sei wegen seines Bedeutungsgehalts schwach unterscheidungskräftig, denn das Wort bezeichne einen astronomischen Aspekt, bei dem zwei Himmelskörper einen Winkel von 120° am Himmel zueinander einnehmen sowie auch ein Dreieck. Im Gesamtvergleich lägen deutliche und ausreichende Unterschiede zur Widerspruchsmarke „TRIGION“ vor, so dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Auch der Sinngehalt des Wortes „Trigon“ führe zu einem ausreichenden Abstand der Marken. Zudem bestünden bei den Dienstleistungen deutliche Unterschiede; Analysedienstleistungen seien im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht enthalten, so dass es an der Ähnlichkeit fehle.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juli 2009 und vom 21. Februar 2011 aufzuheben und den Widerspruch aus der IR-Marke 897 812 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen die Beschlüsse der Markenstelle für zutreffend. Auf Benutzungsfragen komme es nicht an, da sich die Widerspruchsmarke noch innerhalb der Benutzungsschonfrist befinde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125 b Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Daher hat die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke 307 12 141 angeordnet (§ 125 b Nr. 1 i. V. m. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. 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 Waren/Dienstleistungen, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren/Dienstleistungen und der bei der Auswahl bzw. Auftragsvergabe zu erwar-

tenden 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).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zu besorgen.

Soweit allgemeine Verkehrskreise zu berücksichtigen sind, ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware/Dienstleistung befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware bzw. der in Anspruch genommenen Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2000, 140 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li. Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 Nr. 24. - Lloyd/Loint's). Soweit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf Fachkreise abzustellen ist, ist zu bedenken, dass auch Fachleute nicht dagegen gefeit sind, insbesondere klanglich ähnliche Marken zu verwechseln.

Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der vorliegenden Art wird im allgemeinen eher höher sein, da für diese - eher auch preislich gehobenen - Angebote im Hinblick auf persönliches Vertrauen und individuelle Ansprüche einem Auftrag eine eingehende Prüfung vorausgeht.

Die Widerspruchsmarke **TRIGION** verfügt originär über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dafür, dass diesem Wort im maßgeblichen Dienstleistungsbereich eine beschreibende, die Kennzeichnungskraft schwächende Bedeutung zukommen könnte, sind Anhaltspunkte nicht ersichtlich.

Für den Vergleich der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen ist die Registerlage maßgeblich. Allerdings hat die Inhaberin der angegriffenen Marke im Patentamtsverfahren mit Schriftsatz vom 21. Februar 2008 die Benutzung der Widerspruchsmarke im Inland „vorsorglich“ bestritten. Damit ist die Einrede mangelnder Benutzung zwar eindeutig erhoben worden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 58). Die Einrede der Nichtbenutzung konnte indessen noch nicht entgegengehalten werden, weil die Widerspruchsmarke sich in der Benutzungsschonfrist befand und befindet.

Nach Art. 160 GMV tritt bei der Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Gemeinschaft ist, ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Art. 152 Abs. 2 GMV an die Stelle des Datums der Eintragung gem. Art. 15 Abs. 1 UAbs. 1 GMV. Diese Veröffentlichung erfolgte am 27. August 2007. Die ab diesem Datum laufende fünfjährige Benutzungsschonfrist war und ist noch nicht verstrichen. Die Einrede der Nichtbenutzung gem. § 125b Abs. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV war und ist damit nicht eröffnet.

Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen können identisch sein. Bei der Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit von Dienstleistungen können die zur Warenähnlichkeit entwickelten Grundsätze entsprechend herangezogen werden. Insofern kommt es auch hier darauf an, ob angesichts objektiver Kriterien wie Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftlicher Bedeutung die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseitigen Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923f, Nr. 22 - 29 - Canon; GRUR 2006, 582, 584, Nr. 85 - VITAFRUIT; MarkenR 2009, 47, 53, Nr. 65 - Edition Albert René; BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdn. 49 m. w. N.)

Die Dienstleistungen „Business management“ (Klasse 35) sowie „Planning and advisory services related to fire prevention and security; security, protection and guarding of persons, buildings and goods, among which mobile surveillance, fire-watch and doorman services; consultancy in the field of safety and security and in the field of interim security management, namely consultancy in the field of safety and security in case of crisis situations; investigation services“ (Klasse 45) der Widerspruchsmarke können identisch sein mit den Dienstleistungen „betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung“ (Klasse 35) sowie „Dienstleistungen einer Detektei und eines Sicherheitsdienstes; Sicherheitsberatung“ (Klasse 45) der jüngeren Marke.

Auch bezüglich der „Analysedienstleistungen“ (Klasse 42) ist Identität möglich. Denn die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bedingen zu ihrer Erbringung vorab eine eingehende Analyse. „Analysedienstleistungen“ als Oberbegriff beinhalten systematische Untersuchungen auf allen Gebieten; derartige systematische Untersuchungen sind auch von den im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke konkret genannten Dienstleistungen umfasst, und beispielsweise bei Planung und Beratung zu Feuerschutz, Sicherheit, Personenschutz und Überwachung notwendige Voraussetzung für die geeigneten Maßnahmen zur Erbringung der Dienstleistungen.

Bei dieser Ausgangslage hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen, deutlichen Abstand zumindest in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (BGH GRUR 2008, 258, Nr. 26 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 905, Nr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 909, Nr. 13 - Pantogast). Das schließt es indes nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante

Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2009, 772, 776, Nr. 57 - Augsburger Puppenkiste).

Eine markenrechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit kann sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 487, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60 ff., Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei kann schon die Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen (vgl. BGH a. a. O., Nr. 17 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 803, 804, Nr. 21 - HEITEC; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdn. 224 m. w. N.).

Auszugehen ist ferner von dem allgemeinen Erfahrungssatz, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 211).

In der Gesamtheit der Vergleichsmarken besteht keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Wegen des nur in der jüngeren Marke enthaltenen Wortes „Detektei“, das nicht überlesen oder überhört werden kann, unterscheiden sich die Zeichen in jeder Hinsicht deutlich.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke **Trigon Detektei** wird indessen allein durch das Wort **Trigon** geprägt. Das Wort „Detektei“ ist die gebräuchliche Bezeichnung für ein Detektivbüro, einem Betrieb, in dem Detektive tätig sind, um im Auftrag von Kunden Ermittlungen anzustellen und Informationen über die geschäftlichen und persönlichen Angelegenheiten anderer zu beschaffen (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. S. 411). Damit ist „Detektei“ ein beschreibender Hinweis auf Art und Erbringungsstätte der eingetragenen

Dienstleistungen und kommt wegen fehlender Unterscheidungskraft für eine Prägung oder auch nur Mitprägung des Gesamteindrucks nicht in Betracht.

Nicht gefolgt werden kann der Erwägung der Inhaberin der angegriffenen Marke, dass das Wort **Trigon** wegen Kennzeichnungsschwäche den Gesamteindruck der Marke nicht prägen könne. Zwar trifft es zu, dass „Trigon“ einen astronomischen Aspekt bezeichnet, bei dem zwei Himmelskörper einen Winkel von 120° am Himmel zueinander einnehmen, was wohl im Bereich Astronomie/Astrologie eine Rolle spielen kann. Aus dieser Bedeutung des Wortes „Trigon“ ergeben sich indessen keinerlei beschreibende Bezüge zu registrierten Dienstleistungen. Entsprechendes gilt bezüglich der von der Inhaberin der angegriffenen Marke auch angeführten Bedeutung von „Dreieck“. Es handelt sich damit bei **Trigon** um einen kennzeichnungskräftigen Bestandteil, der geeignet ist, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein zu prägen.

Stehen sich danach die Wörter **Trigon** und **TRIGION** gegenüber, besteht unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr. Die aus sechs Buchstaben bestehende angegriffene Marke stimmt nahezu vollständig mit der aus sieben Buchstaben bestehenden Widerspruchsmarke überein. Bei derart weitgehenden Übereinstimmungen wirkt sich der zusätzliche Vokal „i“ in der Wortmitte der Widerspruchsmarke im Klang nicht ausreichend differenzierend aus.

Es besteht damit in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr, was - wie oben ausgeführt - bereits für eine Löschung der angegriffenen Marke ausreicht (vgl. BGH GRUR 2008, 714, 717, Nr. 37 - idw).

Die Beschwerde ist damit zurückzuweisen.

2. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für

die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind.

Hacker

Winter

Backes

Pr