



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 4/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 061 370

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Mai 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Schödel und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß)



ist am 11. November 2011 angemeldet und am 21. Dezember 2011 unter der Nummer 30 2011 061 370 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register als Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 42 und 45 eingetragen worden. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens hat die Inhaberin der angegriffenen Marke auf die Waren der Klasse 9 und die Dienstleistungen der Klassen 42 und 45 verzichtet, so dass nur noch eine Eintragung bestanden hat für Dienstleistungen der Klasse 38 und Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, Nachforschung und Bewertung in Geschäftsangelegenheiten, Direkte Hilfe bei der Abwicklung von Geschäften und der Leitung von Handelsbetrieben.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 20. Januar 2012 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke

DomiNIC

die am 12. März 2001 in das Register unter der Nummer 300 91 825 eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Computer und Peripheriegeräte, nämlich Dateneingabe-, -ausgabe-, -speicher- und -übertragungsgeräte; auf Datenträger aufgezeichnete Programme; Software (soweit in Klasse 9 enthalten);

Klasse 41: Schulung, Ausbildung und Unterricht auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Informationstechnologie, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren;

Klasse 42: technische Beratung und Planung für die Verwendung von Computern und Computerprogrammen; Entwickeln und Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und für die Steuerung von Peripheriegeräten.

Mit Beschlüssen vom 20. Juni 2014 und 14. September 2016, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA die angegriffene Marke für alle Dienstleistungen der Klasse 38 gelöscht und den Widerspruch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 mangels Ähnlichkeit

mit den Widerspruchswaren und -dienstleistungen zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es sei ausschließlich die Registerlage und nicht das tatsächliche Dienstleistungsangebot der Widersprechenden auf ihrer Webseite in Form von Buchhaltungssoftware („Accounting“), Software zur Integration externer Abrechnungssysteme („Integration“) und zur Automatisierung der Auftragseinreichung („Automation“) maßgeblich. Das Anbieten einer „Software“, mit der der Anwender selbständig sein Unternehmen verwalten und Büroarbeiten effizient erledigen könne, sei nicht mit dem Erbringen der Dienstleistungen *„Unternehmensverwaltung“* und *„Büroarbeiten“* für Dritte gleichzusetzen. Diese Beurteilung gelte auch für die angegriffenen Dienstleistungen *„Geschäftsführung; Nachforschung und Bewertung in Geschäftsangelegenheiten, Direkte Hilfe bei der Abwicklung von Geschäften und der Leitung von Handelsbetrieben“*. Bei der Dienstleistung *„Werbung“* stehe die Werbebotschaft im Vordergrund. Aus dem Einsatz von Computer und Software bei der Erstellung von Werbeträgern schließe das angesprochene Publikum nicht, dass der Werbedienstleister sich auch gewerblich mit der Herstellung oder dem Vertrieb dieser Hilfsmittel befasse.

Gegen die Teilzurückweisung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, der Widerspruchsmarke komme aufgrund ihrer originellen Gestaltung und der verwendeten Kurzform „NIC“ für „Network Information Center“ gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Es sei zwar zutreffend, dass das angesprochene Publikum die erbrachte Dienstleistung nicht mit der dafür verwendeten Hard- und Software in Verbindung bringe, weil sich die Verwendung digitaler Lösungen im Geschäftsleben mittlerweile fast vollständig durchgesetzt habe. Etwas anderes müsse aber dann gelten, wenn die Softwarelösung in Teilen die Dienstleistung ersetze. Dann ergebe sich eine Nähe zwischen der Ware und der durch die Ware ersetzten Dienstleistung, so dass beim Verkehr der Eindruck eines ergänzenden Angebots des Herstellers der Softwarelösung vermittelt werde.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 20. Juni 2014 und 14. September 2016 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der Marke 30 2011 061 370 wegen des Widerspruchs aus der Marke 300 91 825 auch für die Dienstleistungen der Klasse 35 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, es bestehe keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, da es an einem engen Zusammenhang des Themenbereichs der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen fehle. Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne mangels vorgetragener Tatsachen nicht ausgegangen werden.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 30. Januar 2017 sind die Verfahrensbeteiligten auf die Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke in

Klasse 35 keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu Recht zurückgewiesen hat.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).

Auszugehen ist dabei von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und Dienste Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 65 – Henkel). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchtiger, sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Chiemsee).

1. Nach der maßgeblichen Registerlage werden die Vergleichsmarken im beschwerdegegenständlichen Umfang zur Kennzeichnung unähnlicher Waren und Dienstleistungen verwendet. Die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35 weisen keine Ähnlichkeit mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 auf.

a) Da allein von den im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen ist, kommt es nicht darauf an, für welche Waren und Dienstleistungen

die Marken tatsächlich im Verkehr eingesetzt werden und welcher Art die tatsächlichen Umstände der Benutzung sind, weil Vermarktungsstrategien oder Marketingkonzeptionen jederzeit geändert werden können (BGH GRUR 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX, juris-Tz. 21; GRUR 2002, 544, 546 – BANK 24, juris-Tz. 50; GRUR 1999, 245, 247 – LIBERO, juris-Tz. 36; 1998, 1034, 1036 – Makalu, juris-Tz 31; BPatG 33 W (pat) 554/10 – KREDIT iNFORM/CREDITREFORM). Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden spielt es daher keine Rolle, welche Dienstleistungen sie tatsächlich auf ihrer Homepage anbietet.

b) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 – ZOOM).

Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Bei der funktionellen Ergänzung ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne erforderlich, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH a. a. O. Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA; EuG GRUR Int 2007, 1023, 1025 Rdnr. 36, 37 – TOSCA BLU).

aa) Zwischen der Dienstleistung „*Werbung*“ der angegriffenen Marke in Klasse 35 und den Widerspruchswaren und -dienstleistungen in den Klassen 9, 41 und 42 besteht keine Ähnlichkeit.

aaa) Nach der bei der Anmeldung der jüngeren Marke maßgeblichen und bis zur Gegenwart unveränderten Erläuternden Anmerkung zu Klasse 35 in Teil I der Nizza Klassifikation (9. Ausgabe, gültig ab 1.1.2007), auf die § 65 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 19 MarkenV verweist, gehören zur „*Werbung*“ „Dienstleistungen von Werbeunternehmen, die sich in Bezug auf alle Arten von Waren oder Dienstleistungen hauptsächlich mit Mitteilungen an die Öffentlichkeit und mit Erklärungen und Anzeigen durch alle Mittel der Verbreitung befassen“. Damit umfasst der markenrechtliche Dienstleistungsbegriff „*Werbung*“ alle Beratungs-, Mitteilungs-, Konzeptions-, Gestaltungs- und Realisationsleistungen, die von Werbeunternehmen – in erster Linie Werbeagenturen – gegen Entgelt im Kundenauftrag für Dritte auf dem Gebiet der Werbung erbracht werden (vgl. BPatG 33 W (pat) 45/98 – INDIGO IMAGES, juris-Tz. 30; OLG Frankfurt GRUR-RR 2007, 277, 280, juris-Tz. 52; EUIPO R 998/2011-4 Rdnr. 14 – MISSIS UNIVERSE/MISS UNIVERSE; EuG T-76/09 Rdnr. 32 - Mundipharma). Ziel der Werbung ist es, Menschen unter Einsatz spezifischer Werbemittel im Sinne des Werbenden zu beeinflussen (vgl. Der Brockhaus Wirtschaft, 2. Aufl., Stichwort: Werbung; Vahlens Großes Wirtschaftslexikon, 2. Aufl., Band 2, Stichwort: Werbung).

bbb) Die Widerspruchswaren in Klasse 9 „*Computer und Peripheriegeräte, nämlich Dateneingabe-, -ausgabe-, -speicher- und -übertragungsgeräte; auf Datenträger aufgezeichnete Programme; Software (soweit in Klasse 9 enthalten)*“ weisen keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte mit Werbedienstleistungen auf.

(1) Dabei dürfen an eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen keine unüberwindbar hohen Anforderungen gestellt werden. Zwar sind Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren

und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich anzusehen. Besondere Umstände können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 35 – Pelikan; GRUR 2000, 883, 884 – PAPPAGALLO; GRUR 1999, 731 Rdnr. 36 – Canon II). Maßgeblich ist insoweit die Verkehrsanschauung. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen liegt vor, wenn das Publikum annimmt, das Dienstleistungsunternehmen befasse sich selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware oder der Warenhersteller oder –vertreiber betätige sich selbständig gewerblich im entsprechenden Dienstleistungsbereich (BGH a. a. O. – Pelikan).

(2) Wie bereits eingehend dargestellt, dient Werbung der Bekanntmachung von Gütern oder Dienstleistungen Dritter mit dem Ziel, diese zu verkaufen. Hierbei bedient sich der Anbieter von Werbedienstleistungen kommerzieller Werbeträger wie Anschlagtafeln, Litfasssäulen, Flugzetteln, Radio und Fernsehen, Inseraten, Web-Banner, skywriting, Bushaltestellen, Zeitschriften, Zeitungen, Omnibusflächen, der Öffnungsbereiche des Audio- und Videostreams oder der Rückseiten von Eintrittskarten etc.. Bei der Erstellung der für diese Werbeträger bestimmten Werbebotschaften kommen auch Computer und Software zum Einsatz. Bei Erbringung und Inanspruchnahme der Dienstleistung Werbung steht jedoch die Werbebotschaft im Vordergrund. Sie bildet den Schwerpunkt. Mit welchen technischen Mitteln diese hervorgebracht wird, ist zweitrangig. Dass dabei selbstverständlich Computer nebst Software eingesetzt werden, ist dem angesprochenen Publikum ohne weiteres bekannt. Denn Hard- und Software samt Bau- oder Zubehörteilen sind zu Hilfsmitteln und Arbeitsgeräten in nahezu jedem Arbeitsbereich und damit auch für die Anbieter der Werbedienstleistungen geworden. Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher in Kenntnis der Zweckbestimmung des Computers nebst Software als reinem Hilfsmittel nicht davon ausgehen, der Anbieter befasse sich gewerblich selbständig mit deren Herstellung und Vertrieb (29 W (pat) 104/02 – PiN – Präsenz im Netz; 26 W (pat) 506/13 – MUSIC MONSTER/MONSTER MUSIC).

ccc) Zu verneinen ist auch eine Ähnlichkeit von „Werbung“ mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen in Klasse 41 „*Schulung, Ausbildung und Unterricht auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Informationstechnologie, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren*“.

(1) Bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören nicht zuletzt angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen in erster Linie Art und Zweck der Dienstleistung, das heißt der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung, und die Vorstellung des Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden (BGH a. a. O. – BANK 24, juris Tz. 29; GRUR 2001, 164, 165 – Wintergarten, juris Tz. 31).

(2) Dass die Ausbildung im IT-Bereich nicht zu den Aufgaben von Werbeagenturen gehört, versteht sich von selbst (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 571/10 – Palazzo Klenze/Palazzo; BPatG 29 W (pat) 39/10 – CIROCOM/CIROSEC).

Aber auch der Umstand, dass einige Werbeagenturen Workshops und Seminare zum Thema „Marketing“ anbieten (www.tb-hallenberger.de; www.hcmedia.de; www.satzzeichen.eu; www.engelhardt-wetzel.de; www.module23.com), reicht nicht aus, um eine markenrechtliche Dienstleistungsähnlichkeit zwischen der angegriffenen Dienstleistung „*Werbung*“ und der Widerspruchsdienstleistung „*Veranstaltung und Durchführung von Seminaren*“ zu begründen. Werbedienstleistungen verfolgen in erster Linie mit ihren Kampagnen den Zweck, den Verkauf von Waren und/oder Dienstleistungen Dritter zu fördern. Schulungen in Seminaren, z. B. im Marketing, sind von untergeordneter Bedeutung und werden, wenn überhaupt, nur als Neben- oder Zusatzleistung erbracht. Dabei unterscheiden sich auch die Art der Schulungsdienstleistung, deren Methode und Zweck ganz erheblich von der charakteristischen Werbedienstleistung, so dass sie sich im maßgeblichen Kern-

bereich nicht begegnen (vgl. auch EUIPO R 998/2011-4 Rdnr. 15 u. 16 – MISSIS UNIVERSE/MISS UNIVERSE). Gegen ein funktionelles Ergänzungsverhältnis spricht, dass die Dienstleistung der „*Veranstaltung und Durchführung von Seminaren*“ für Werbedienstleistungen weder unentbehrlich noch wichtig ist. Da viele Warenhersteller und Dienstleister in ihrem jeweiligen Fachbereich auch Seminare anbieten können, würde die Einstufung als ähnlich im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG die in der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Kriterien völlig außer Acht lassen und zu einer Aushöhlung des Begriffs der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit führen.

ddd) Auch zu den Widerspruchsdienstleistungen „*technische Beratung und Planung für die Verwendung von Computern und Computerprogrammen; Entwickeln und Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und für die Steuerung von Peripheriegeräten*“ weist die für die angegriffene Marke in Klasse 35 geschützte Dienstleistung „*Werbung*“ keine Ähnlichkeit auf. Zwischen ihnen bestehen keine Berührungspunkte (vgl. BPatG 29 W (pat) 39/10 – CIROCOM/CIROSEC).

bb) Die Widerspruchswaren und -dienstleistungen kommen den angegriffenen Dienstleistungen „*Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Direkte Hilfe bei der Abwicklung von Geschäften und der Leitung von Handelsbetrieben*“ ebenfalls nicht nahe genug, um eine relevante Ähnlichkeit annehmen zu können.

Beim Angebot der Dienstleistung „*Geschäftsführung*“ oder „*Unternehmensverwaltung*“ für Dritte, wozu auch „*Hilfe bei der Abwicklung von Geschäften und der Leitung von Handelsbetrieben*“ gehört, geht es um das Angebot einer Management-Dienstleistung eines Einzelnen oder eines Unternehmens zur Führung eines anderen Unternehmens. Gegenstand ist dabei eine (Re-)Organisation der Unternehmensstruktur, eine Überprüfung fachlicher Entscheidungen, Mitarbeiterführung, eine Ausrichtung des Unternehmens in personeller und fiskalischer Hinsicht und Ähnliches. Gegenstand sind somit vielfältige Dienstleistungen von der Übernahme

der Führung eines gesamten Unternehmens bis hin zur Übernahme von Teilbereichen eines Unternehmens, wie die Errichtung und Erhaltung von Verfahrensweisen, Aufzeichnungen und Regeln im Geschäftsleben (<http://www.onpulson.de/lexikon/unternehmensverwaltung/>).

aaa) Der Umstand, dass die Dienstleistung der Geschäftsführung oder Unternehmensverwaltung einschließlich der „*Hilfe bei der Abwicklung von Geschäften und der Leitung von Handelsbetrieben*“ unter Zuhilfenahme von Computern und Computerprogrammen getätigt werden kann, begründet, wie bereits bei der „Werbung“ näher ausgeführt, noch keine Ähnlichkeit mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klasse 9.

Soweit Software dazu benötigt wird, die Dienstleistung gegenüber Dritten zu erbringen, sieht der Verkehr die Software und Hardware als zweckgebundenes Medium an, das dem Dienstleistungserbringer die Nutzung der angebotenen Dienstleistung erleichtern soll. Solche zweckgebundene Software wird in der Regel neben der beworbenen Dienstleistung nicht als selbständig beworbene und bezeichnete Handelsware in Erscheinung treten (vgl. BGH GRUR 2004, 241 Rdnr. 25 – GeDIOS).

bbb) Mangels eines funktionellen Ergänzungsverhältnisses gilt dies aus den bereits bei der „Werbung“ erörterten Gründen auch in Bezug auf die in Klasse 41 aufgeführten Widerspruchsdienstleistungen „*Schulung, Ausbildung und Unterricht auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Informationstechnologie*“ und „*Veranstaltung und Durchführung von Seminaren*“.

ccc) Eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen „*Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Hilfe bei der Abwicklung von Geschäften und der Leitung von Handelsbetrieben*“ der angegriffenen Marke und den Widerspruchsdienstleistungen in Klasse 42 „*technische Beratung und Planung für die Verwendung von Computern und Computerprogrammen; Entwickeln und Erstellen von Program-*

men für die Datenverarbeitung und für die Steuerung von Peripheriegeräten“ besteht ebenfalls nicht.

Aufgabe des geschäftsführenden Personals in der Führungsebene ist es in erster Linie, die Unternehmenspolitik zu bestimmen. Zu diesem Dienstleistungskernbereich gehört es nicht, selbst EDV-Beratung und –entwicklung durchzuführen. Eine dahingehende Branchenübung konnte der Senat nicht feststellen (vgl. auch EUIPO R 982/2005-4 – IP MANAGER/MANAGER; a. A. ohne belegte Begründung: BPatG 33 W (pat) 182/98 – CAT-PRO/PATPRO; 29 W (pat) 39/10 – CIROCOM/CIROSEC). Soweit in kleinen Firmen der Geschäftsführer oder Unternehmensverwalter auch diese Aufgaben übernehmen sollte, handelt es sich um eine Zusatzleistung, die weder wichtig noch unentbehrlich für die Geschäftsführung als solche ist, so dass auch ein funktionelles Ergänzungsverhältnis ausscheidet.

cc) Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „*Nachforschungen und Bewertungen in Geschäftsangelegenheiten*“ sind den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke unähnlich (vgl. EUIPO BK R 248/20011-4 – UFA/SCHUFA). Da sie inhaltlich enge Berührungspunkte zu den Dienstleistungen „*Geschäftsführung*“ und „*Unternehmensverwaltung*“ aufweisen, kann zur Begründung auf obige Ausführungen Bezug genommen werden.

dd) Keine Ähnlichkeit besteht auch zwischen der Dienstleistung „*Büroarbeiten*“ der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren und –dienstleistungen in den Klassen 9, 41 und 42.

Bei Büroarbeiten handelt es sich um unternehmensbezogene Dienste (vgl. BPatG 29 W (pat) 533/13 – VITA CUR/Verticur), die größtenteils durch Erzeugung, Bearbeitung und Übermittlung von Informationen gekennzeichnet sind. Büroarbeit besteht vorwiegend, etwa zu zwei Dritteln, aus Kommunikationsvorgängen (<http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/75904/bueroarbeit-v8.html>). Dazu

gehören neben der Telefonbetreuung die Vorbereitung und Bearbeitung der Geschäftspost mit allen erforderlichen Schreivarbeiten, d. h. Angebote und Rechnungen erstellen, Korrespondenz mit Kunden und Behörden führen, sowie das Ordnen, Sortieren, Ablegen und Archivieren der Geschäftsunterlagen, das Überwachen der Zahlungseingänge und das außergerichtliche Mahnwesen.

aaa) Der Umstand, dass bei Büroarbeiten auch Computer und Software zum Einsatz kommen, begründet, wie bereits eingehend erörtert, noch keine Ähnlichkeit mit den Widerspruchswaren in Klasse 9 *„Computer und Peripheriegeräte, nämlich Dateneingabe-, -ausgabe-, -speicher- und -übertragungsgeräte; auf Datenträger aufgezeichnete Programme; Software (soweit in Klasse 9 enthalten)“*.

bbb) Keine Berührungspunkte haben die in Klasse 35 angegriffenen Dienstleistungen *„Büroarbeiten“* mit den Widerspruchsdienstleistungen in Klasse 41 *„Schulung, Ausbildung und Unterricht auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Informationstechnologie; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“* (vgl. BPatG 27 W (pat) 571/10 – Palazzo Klenze/Palazzo).

ccc) Dienstleister, die Büroarbeiten anbieten, erbringen auch keine *„technische Beratung und Planung für die Verwendung von Computern und Computerprogrammen“*, für die die Widerspruchsmarke in Klasse 42 Schutz genießt. Büroarbeiten umfassen auch nicht die in derselben Klasse aufgeführten Widerspruchsdienstleistungen *„Entwickeln und Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und für die Steuerung von Peripheriegeräten“*. Wenn Erbringer von Büroarbeiten solche Aufgaben ebenfalls anbieten sollten, was der Senat nicht feststellen können, handelte es sich um eine Zusatzleistung, die weder wichtig noch unentbehrlich für die Ausführung der Büroarbeiten wäre, so dass auch ein funktionelles Ergänzungsverhältnis ausschiede.

2. Da die sich gegenüber stehenden, beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen einander nicht ähnlich sind, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Eine absolute Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann selbst bei Identität der Zeichen nicht einmal durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rdnr. 22 – Canon; GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 34 – Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH a. a. O. Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 10 – ZOOM).

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Schödel

Dr. von Hartz

prä