



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 8/17

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 048 369**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Februar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. August 2014 und vom 2. November 2016 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der international registrierten Marke IR 989 149 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere für methodisches und suggestopädisches Lernen; Training; Computer Based Training (CBT); Ingenieurdienstleistungen; Software-Entwicklung; Erstellung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen“

zurückgewiesen worden ist.

Im vorgenannten Umfang wird die Löschung der Marke 30 2012 048 369 wegen des Widerspruchs aus der international registrierten Marke IR 989 149 angeordnet.

- II. Die weitergehende, sich gegen die Zurückweisung der beiden Widersprüche aus den international registrierten Marken IR 989 149 und IR 949 740 für die Dienstleistungen

„Beratung und Coaching zum methodischen und ganzheitlichen Lernen; Training für methodisches Lernen; Training für suggestopädisches Lernen“

richtende Beschwerde wird zurückgewiesen.

III. Im Übrigen wird festgestellt, dass die Beschwerde hinsichtlich des Widerspruchs aus der international registrierten Marke IR 949 740 im Umfang der angeordneten Löschung gegenstandslos ist.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **COUVERT**

ist am 11. September 2012 angemeldet und am 9. Oktober 2012 unter der Registernummer 30 2012 048 369 für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 9: Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere für methodisches und suggestopädisches Lernen;

Klasse 41: Beratung und Coaching zum methodischen und ganzheitlichen Lernen; Training; Training für methodisches Lernen; Training für suggestopädisches Lernen, Computer Based Training (CBT);

Klasse 42: Ingenieurdienstleistungen; Software-Entwicklung; Erstellung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 9. November 2012 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus dem jeweiligen EU-Anteil zweier international registrierter Marken mit dem Wortzeichen

## **COVERITY**

wobei die am 10. Dezember 2008 international registrierte Marke IR 989 149 COVERITY (Widerspruchsmarke 1), deren Schutzdauer bis zum 10. Dezember 2028 verlängert worden ist, für folgende Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Computer software for design and development of computer systems and software applications; computer software for analysis and production of programming code in the field of software development; computer software development tools; computer software for visualization of software and design of computer systems;

Klasse 42: Consultation services in the field of development and testing of computer software“

und die am 13. Dezember 2007 international registrierte Marke IR 949 740 COVERITY (Widerspruchsmarke 2) mit Schutzdauer bis zum 13. Dezember 2027 für Waren der

„Klasse 9: Computer software to detect defects in security system software and reliability“

Schutz beansprucht.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschlüssen vom 6. August 2014 und vom 2. November 2016, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die beiden Widersprüche aus den Widerspruchsmarken IR 989 149 und IR 949 740 zurückgewiesen, da jeweils keine Verwechslungsgefahr bestehe (§§ 119, 125b Nr. 1, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Selbst soweit sich die jeweiligen Marken nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage auf identischen Waren begegnen könnten, scheidet eine Verwechslungsgefahr trotz Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken mangels hinreichender Ähnlichkeit der Vergleichszeichen aus. Die sich gegenüberstehenden Marken **COUVERT** und **COVERITY** seien klanglich unähnlich. In schriftbildlicher Hinsicht sei von einer geringen bis mittleren Ähnlichkeit auszugehen. Die Vergleichszeichen unterschieden sich in der Buchstabenanzahl zwar in lediglich einem Buchstaben, allerdings sei die Vokalfolge deutlich anders (OU-E zu O-E-I), und gerade in der Kleinschreibung steche auch die Unterlänge am Wortende der Widerspruchszeichen heraus. Die Endung „ITY“ finde in der angegriffenen Marke keine Entsprechung. Die visuelle Wahrnehmung erlaube zudem in der Regel eine genauere und häufig sogar wiederholte Wahrnehmung, so dass bestehende Unterschiede schriftbildlich besser wahrgenommen würden. Der insbesondere dem angegriffenen Zeichen zukommende begriffliche Gehalt trage weiter zur Unterscheidbarkeit bei, weil er die Erfassung von Unterschieden zwischen den Zeichen erleichtere und sich die Widerspruchszeichen gerade nicht im Rahmen desselben Begriffs bewegten. Hierdurch werde die visuelle Ähnlichkeit weiter gemindert, so dass im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr für beide Widerspruchsmarken zu verneinen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Widersprechende hat die Beschwerde nicht begründet. Im Amtsverfahren hatte sie geltend gemacht, die Vergleichszeichen begegneten sich auf teilweise identischen, zumindest aber hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen. Ferner verfügten die Widerspruchsmarken als Kunstschöpfungen mit assoziativem Sinngehalt über eine originär überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Selbst bei Zugrundelegung einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft reiche in der Gesamtabwägung schon ein geringes Maß an Zeichenähnlichkeit aus, um Verwechslungsgefahr hervorzurufen. Die Vergleichszeichen **COUVERT** und **COVERITY** seien aber, unter Berücksichtigung der nahezu gleichen Wortlänge, der ähnlichen Buchstabenfolge und der zumindest sehr ähnlichen Wortanfänge, schriftbildlich sogar hochgradig ähnlich. Gegenüber diesen erheblichen Übereinstimmungen trete die abweichende Endung der Widerspruchsmarken im Gesamteindruck zurück, zumal der Wortstamm „COVER“ das Schriftbild maßgeblich präge. Auch klanglich bestehe kein ausreichender Abstand zwischen den Vergleichsmarken, insbesondere werde der deutsche Verkehr das Wort **COUVERT** nach deutschen Sprachregeln aussprechen. Die Annahme, der Verkehr werde dem angegriffenen Zeichen ohne weiteres ein französisches Klangbild zuordnen, sei nicht haltbar, weil es sich bei **COUVERT** nicht um ein Wort handle, das dem deutschen Verkehr heutzutage dem Schriftbild nach geläufig wäre, dies erst recht nicht, wenn es wie hier in einem Bereich (nämlich für Software) gebraucht werde, der wie kein zweiter durch die englische Sprache dominiert werde.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. August 2014 und vom 2. November 2016 aufzuheben und wegen der Widersprüche aus den Marken IR 989 149 und IR 949 740 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2012 048 369 anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Amtsverfahren hatte er vortragen, dass der Gesamteindruck beider Widerspruchsmarken aufgrund der Vielzahl von (Unions-)Marken mit dem vorangestellten Bestandteil „COVER“ („COVERIGHT, COVERI, COVERIX, COVERIAL, COVERIZED“ und „COVERMET“) durch das Wortende "-ITY" geprägt sei, welches in der angegriffenen Marke aber gerade nicht enthalten sei. Außerdem werde **COUVERT** vom Verkehr in Anlehnung an die französische Herkunft des Wortes und nicht in Sinne des englischen Wortes „cover“ ausgesprochen. Eine Verwechslungsgefahr liege daher nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat im tenorierten Umfang Erfolg.

**A.** Zwischen der angegriffenen Marke 30 2012 048 369 und dem EU-Anteil der international registrierten Marke IR 989 149 (Widerspruchsmarke 1) besteht teilweise, nämlich hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere für methodisches und suggestopädisches Lernen; Training; Computer Based Training (CBT); Ingenieurdienstleistungen; Software-Entwicklung; Erstellung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen“

Verwechslungsgefahr, so dass insoweit die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen war (§§ 119 Abs. 1, 112 Abs. 1, 125b Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1, §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Hinsichtlich der für die jüngere Marke in Klasse 41 weiterhin registrierten Dienstleistungen

„Beratung und Coaching zum methodischen und ganzheitlichen Lernen; Training für methodisches Lernen; Training für suggestopädisches Lernen“

ist dagegen wegen absoluter Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, so dass die Markenstelle den Widerspruch insoweit im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 – UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/ Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 – Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen besteht in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchs-

marke 1 (IR 989 149 COVERITY) eine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

2. Zwischen den sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen besteht zum Teil Identität oder zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit, zum Teil Unähnlichkeit. Soweit Unähnlichkeit besteht, muss dem Widerspruch (und insoweit auch der Beschwerde) schon deshalb der Erfolg versagt bleiben, im Einzelnen:

a) Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 - 29 – Canon; EuGH GRUR 2006, 582 ff., Nr. 85 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941 ff., Nr. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 59 m. w. N.). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann dagegen nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 – Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR 2015, 176

Rn. 10 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 9 – DESPERADOS/ DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 – METROBUS).

**b)** Die von der Widerspruchsmarke IR 989 149 in Klasse 9 beanspruchte spezielle Computersoftware lässt sich unter den weiten Oberbegriff der „Datenverarbeitungsprogramme“, wie ihn die angegriffene Marke beansprucht und der auch durch den „insbesondere“-Zusatz nicht sachlich beschränkt wird, subsumieren, so dass sich die Vergleichszeichen insoweit auf identischen Waren begegnen können.

**c)** Die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 42 „Software-Entwicklung; Erstellung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen“ können sich auf die auf Seiten der Widerspruchsmarke 1 in Klasse 9 beanspruchte spezielle Computersoftware beziehen, so dass insoweit von einer hochgradigen (weit überdurchschnittlichen) Ähnlichkeit auszugehen ist (vgl. etwa BPatG, 33 W (pat) 91/07 – INTERFAST/INTERGAST; siehe auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl. 2017, S. 65, rechte und mittlere Spalte m. w. N.).

**d)** Dies gilt auch für die angegriffenen „*Ingenieurdienstleistungen*“. Denn auch Ingenieure – zumal auch darunter zu subsumierende „Software-Ingenieure“ – können mit dem Entwurf und der Entwicklung von spezieller Computersoftware, wie sie die Widerspruchsmarke beansprucht, befasst sein.

**e)** In Klasse 41 beansprucht die angegriffene Marke die sehr weiten Oberbegriffe „Training“ und „Computer Based Training (CBT)“, worunter Training/Schulungen in allen möglichen Bereichen fallen können. Ausgehend hiervon ist eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit zu den von der Widerspruchsmarke in Klasse 42 beanspruchten speziellen Beratungsdienstleistungen („Consultation services in the field of development and testing of computer software“) anzunehmen, da (computerbasiertes) „Training“ (im Sinne von

Schulung) und „Beratung“ auch auf dem Gebiet der Entwicklung und Prüfung von Computersoftware Hand in Hand gehen können (vgl. auch Richter/Stoppel, 16. Aufl., S. 330 re Sp., nähere bis mittlere Ähnlichkeit von Beratung und Managementschulung/betriebliche Aus- und Weiterbildung, BPatG 33 W (pat) 225/99).

f) Unähnlichkeit ist dagegen anzunehmen zwischen den spezifisch auf die Entwicklung und Prüfung von Computersoftware bezogenen Beratungsdienstleistungen, wie sie die Widerspruchsmarke 1 beansprucht, und den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 41

„Beratung und Coaching zum methodischen und ganzheitlichen Lernen; Training für methodisches Lernen; Training für suggestopädisches Lernen“

da es sich bei letzteren um auf spezielle Bereiche der Pädagogik und Lernpsychologie bezogene Dienstleistungen handelt, die keine Überschneidungen zu der Beratung auf dem Gebiet der Computersoftwareentwicklung aufweisen.

Keine Ähnlichkeit besteht insoweit auch zu den Widerspruchswaren der Klasse 9. Dass sich die genannten pädagogischen/lernpsychologischen Dienstleistungen auch auf die von der Widerspruchsmarke 1 beanspruchte spezielle Software beziehen können, liegt fern.

Daher liegt für die genannten angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 41 mangels ausreichender Berührungspunkte eine Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 nicht vor, so dass die Markenstelle den Widerspruch insoweit im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen hat.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 **COVERITY** ist durchschnittlich.

Von einer originär unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Widerspruchsmarke erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt wäre (vgl. BGH MarkenR 2017, 412 Rn. 19 – Medicon-Apotheke/MedicoApotheke; GRUR 2014, Rn. 26 – REAL-Chips). Dies kann aber vorliegend nicht festgestellt werden. Eine erkennbare Anlehnung an das englische Wort „COVER“ (im Sinne von „Abdeckung“ bzw. als Verb u. a. „bedecken, abdecken, sich mit etwas befassen, etwas decken, bewachen usw.“) liegt im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang nicht unmittelbar nahe, wenngleich die Widersprechende selbst von einem assoziativen Sinngehalt (nämlich dem „Überprüfen, Verifizieren einer Sache“) spricht. In jedem Fall verbindet sich das Element „COVER“ vorliegend mit den Silbenschwänzen „ITY“ zu einem einheitlichen Fantasie- und Kunstwort, das keine unmittelbare Wortbedeutung hat und über einen eigenschöpferischen Gehalt verfügt. Daher ist insgesamt von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Zu keinem anderen Ergebnis führt der Vortrag der Markeninhaberin zu einer Schwächung durch (Unions-)Drittmarken mit dem vorangestellten Bestandteil „COVER“. Denn zum einen können nur Drittmarken die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwächen, deren Benutzung unstreitig oder amtsbekannt oder zumindest vom Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 187), woran es vorliegend, in Ermangelung jeglichen Vortrags zur Drittbenutzung, fehlt. Letztlich kann aber auch diese Frage dahinstehen. Denn der Vortrag der Markeninhaberin übersieht ferner, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke grundsätzlich nur durch Drittmarken geschwächt werden kann, die der Widerspruchsmarke näher kommen als die angegriffene Marke (vgl. etwa BGH GRUR 2012, 930, Nr. 40 – Bogner B/Barbie B; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Rn. 188 m. w. N.); dagegen rechtfertigt insbesondere die durch häufige Verwendung bedingte Kennzeichnungsschwäche eines Markenbestandteils - wie hier „COVER“, worauf die Markeninhaberin alleine abhebt - schon grundsätzlich nicht die Annahme, die Ge-

samtmarke **COVERITY** sei von geringer Kennzeichnungskraft (vgl. BGH GRUR 1967, 246, 251 – Vitapur; GRUR 2009, 766, 769, Nr. 32 – Stofffähnchen; GRUR 2016, 83, 87, Nr. 54 - Amplidect/ ampliteq; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Rn. 188, m. w. N.).

Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 bestehen auf Grundlage des Vorbringens der Widersprechenden nicht. Die Frage kann im Ergebnis auch dahingestellt bleiben, da auch bei Annahme einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr vorliegen.

**3.** Die Vergleichszeichen weisen ferner eine jedenfalls durchschnittliche schriftbildliche Zeichenähnlichkeit auf.

**a)** Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich der jeweilige Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen maßgeblich (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 – MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 – METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH

GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/ Hacker/ Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 268 m. w. N.).

**b)** Entgegen dem Vorbringen der Markeninhaberin ist auf Seiten der Widerspruchsmarke 1 das Wort **COVERITY** nur in seiner Gesamtheit zu würdigen (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 348). Denn der Verkehr wird das Zeichen als einheitliches Fantasiewort auffassen. Besondere Umstände, die den Verkehr veranlassen würden, das Einwortzeichen weiter zu zergliedern (vgl. Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 347) bzw. vorrangig auf das Element „-ITY“ abzustellen, sind nicht ersichtlich. Insbesondere kann von einer „Prägung alleine“ durch das Element „-ITY“ nicht die Rede sein, nachdem sich – wie ausgeführt – die Widerspruchsmarke 1 als einheitliches Phantasiezeichen darstellt.

**c)** Im klanglichen Zeichenvergleich schließen die Unterschiede in der Silbenzahl (zwei bzw. vier Silben) und im Betonungsrhythmus sowie die voneinander abweichende Vokalfolge („OU-E“ / „O-E-I-Y“) Verwechslungen allerdings weitgehend aus.

**d)** Bei einem Vergleich des Schriftbilds – insoweit ist nach jüngerer Rechtsprechung alleine auf die registrierte Schreibweise abzustellen (vgl. im Einzelnen Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 229 und 298 m. w. N.) – kommen sich beide Markenwörter hingegen zumindest durchschnittlich nahe. Stehen sich die Vergleichszeichen in ihrer konkret eingetragenen Form

**COUVERT**

**COVERITY**

gegenüber, so weisen diese eine zumindest durchschnittliche schriftbildliche Ähnlichkeit auf.

Die Vergleichszeichen stimmen in sechs (CO...VER...T) von sieben bzw. acht Buchstaben überein und weisen zudem ein identisches Konsonantengefüge (C-V-R-T) auf. Der schriftbildliche Gesamteindruck wird dabei maßgeblich durch die beiden identischen Anfangsbuchstaben „CO“, die in der zweiten Silbe übereinstimmende Buchstabenfolge „VER“ sowie den in beiden Marken vorhandenen Konsonanten „T“ bestimmt, wobei neben dem besonders beachteten Wortanfang (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 281) insbesondere auch der Konsonant „V“ - aufgrund seiner spitz nach unten zulaufenden Umlaufcharakteristik - sowie die das Schriftbild mitprägenden Buchstaben „E“, „R“ und „T“ im Gesamtbild deutlich hervortreten.

Gegenüber diesen Übereinstimmungen fallen die Abweichungen im Wortinnern – in Form der zusätzlichen Buchstaben „U“ (in der angegriffenen Marke) sowie „I“ (in der Widerspruchsmarke) – weniger auf und können vom angesprochenen Verkehr leicht übersehen werden. Auch der zusätzliche Schlussbuchstabe „Y“, der die Widerspruchsmarke leicht (um einen Buchstaben) verlängert, steht im Gesamteindruck allenfalls der Annahme einer noch höhergradigen (überdurchschnittlichen) Zeichenähnlichkeit entgegen. Auch wenn berücksichtigt wird, dass Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß präziser wahrgenommen werden können als dem Klang nach, weil das Schriftbild sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort (vgl. BGH GRUR 2015, 1004, 1006, Nr. 31 – IPS/ISP; Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 297 m. w. N.), sind die schriftbildlichen Übereinstimmungen vorliegend zu ausgeprägt, als dass eine zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit verneint werden könnte. Dies gilt umso mehr, als die Vergleichszeichen im Verkehr nicht gleichzeitig nebeneinander aufzutreten pflegen, sondern ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 1999, 734 Nr. 26 – Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 – ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003, 1047 – Kellogg`s/ Kelly`s).

4. Entgegen den Feststellungen der Markenstelle fehlen vorliegend auch Anhaltspunkte dafür, dass sich die festgestellten Übereinstimmungen durch einen abweichenden Begriffsgehalt der Zeichen so reduzieren, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sein könnte.

a) Unabdingbare Voraussetzung für eine derartige Reduzierung der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt ist, dass dieser vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und sein Verständnis keinen weiteren Denkvorgang erfordert (vgl. EuGH, Beschluss vom 15. Januar 2010, C-579/08, Nr. 57 – Ferromix/FERROMAXX: „immediately“; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 307). Es genügt also nicht, dass es sich lediglich um verständliche Begriffe handelt; vielmehr müssen diese in der alltäglichen Vorstellungswelt der jeweils angesprochenen Verkehrskreise so geläufig sein, dass sich die Erinnerung an ihre Bedeutung auch aufdrängt, wenn sie als abstrakte Kennzeichnungsmittel für Waren/Dienstleistungen isoliert und schlagwortartig auftreten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 307 m. w. N. a. d. Rspr.). Von entscheidungserheblicher Bedeutung kann weiter sein, ob beide Marken einen ausgeprägten unterschiedlichen Sinngehalt aufweisen oder ob nur eine Marke einen geläufigen Begriff verkörpert (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 310). Im zweiten Fall ist besonders sorgfältig zu prüfen, ob sich dieser Begriffsgehalt für den Verkehr deutlich aufdrängt (vgl. BGH GRUR 1967, 246, 247 - Vitapur; BPatG GRUR 2007, 154, 155 - Chrisma/Charisma).

b) In Anwendung der dargelegten Grundsätze kann vorliegend eine Reduzierung der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt nicht festgestellt werden. So fehlt es bei der Widerspruchsmarke, die wie dargelegt als Fantasiezeichen wahrgenommen wird, schon an einem sofort und ohne weiteres erfassbaren Sinngehalt. Auf Seiten der angegriffenen Marke ist zwar das Wort **COUVERT** lexikalisch mit folgenden Bedeutungen erfasst (vgl. etwa [www.duden.de](http://www.duden.de)):

- „1. Bettbezug für Steppdecken u. ä., dessen oberer Teil in verschiedenen Formen (oft rautenförmig) ausgeschnitten ist;
2. frühere, in der Schweiz noch häufigere Schreibung für Kuvert“.

Allerdings fehlt es an Anhaltspunkten für das Vorliegen der Voraussetzung, dass diese Begriffsinhalte in der alltäglichen Vorstellungswelt der hier angesprochenen Verkehrskreise so geläufig sind, dass sich die Erinnerung an ihre Bedeutung auch bei isolierter und schlagwortartiger Verwendung unmittelbar aufdrängen würde. In der erstgenannten Bedeutung („Bettbezug für Steppdecken“) handelt es sich bei „Couvert“ um einen speziellen Begriff, der in den hier angesprochenen Verkehrskreisen weitgehend unbekannt sein dürfte. Auch als „frühere Schreibung“ für „Kuvert“ erscheint der Begriff, wenngleich er teilweise noch verwendet wird, für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise jedenfalls nicht mehr derart geläufig, dass von einer Erfassbarkeit auch bei flüchtiger Wahrnehmung ausgegangen werden könnte. Vielmehr steht die nicht mehr sehr gebräuchliche, dem Französischen entstammende Schreibweise, die auch im Schriftbild von der neuen Schreibung gerade am besonders beachteten Wortanfang deutlich abweicht („COU“ statt „Ku“), einer sofortigen Erfassbarkeit entgegen bzw. ist jedenfalls geeignet, einen Denkvorgang auslösen. Daher wird die schriftbildliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken auch nicht durch einen bekannten Sinngehalt der angegriffenen Marke ausgeschlossen.

**5.** Bei dieser Sachlage kann in der Gesamtabwägung angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 und der zumindest durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken insoweit nicht verneint werden, als diese sich auf identischen bzw. zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen können.

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. August 2014 und vom 2. November 2016 waren daher im tenorierten Umfang aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke in diesem Umfang anzuordnen.

**B.** Die weitergehende, sich gegen die Zurückweisung der beiden Widersprüche aus den international registrierten Marken IR 989 149 und IR 949 740 für die angegriffenen Dienstleistungen

„Beratung und Coaching zum methodischen und ganzheitlichen Lernen; Training für methodisches Lernen; Training für suggestopädisches Lernen“

richtende Beschwerde war dagegen zurückzuweisen. Beide Widersprüche und damit auch die Beschwerde sind insoweit schon wegen absoluter Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit unbegründet. Die diesbezüglichen Erwägungen für die Widerspruchsmarke 1 (vgl. hierzu oben, A 1 f)) gelten ebenso für die Widerspruchsmarke 2. Denn auch die von der Widerspruchsmarke IR 949 740 in Klasse 9 beanspruchte Computersoftware, bei der es sich um spezifische Software aus dem Bereich „Fehlererkennung/Sicherheitssystem-Software“ handelt („Computer software to detect defects in security system software and reliability“), weist zu den vorgenannten angegriffenen Dienstleistungen, die ihrerseits auf den Bereich des methodischen, ganzheitlichen bzw. suggestopädischen Lernens beschränkt sind, keine Berührungspunkte auf, so dass auch insoweit Unähnlichkeit festzustellen ist.

**C.** Soweit die Beschwerde im Hinblick auf die Widerspruchsmarke 1 (IR 989 149) im tenorierten Umfang Erfolg hat, ist sie wegen des weiteren Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 2 (IR 949 740) gegenstandslos.

D. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr