



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 135/06

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 301 02 142**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Oktober 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Mai 2005 und vom 21. September 2006 teilweise aufgehoben.
2. Auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 398 56 333 wird die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 301 02 142 für die Dienstleistung „Finanzwesen“ angeordnet.
3. Im Übrigen werden der Widerspruch und die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 301 02 142

  
Der Fachservice für Rechtsanwälte

eingetragen für die Dienstleistungen

„Büroarbeiten; Finanzwesen; Rechtsberatung und -vertretung“,

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 398 56 333

### RENO

eingetragen für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38 und 41. Der Widerspruch ist auf die Tätigkeiten „Büroarbeiten“ und „Finanzwesen“ der älteren Marke gestützt und richtet sich nur gegen die identischen Dienstleistungen der jüngeren Marke.

Mit Beschluss vom 4. Mai 2005, der im Erinnerungsverfahren durch Beschluss vom 21. September 2006 bestätigt worden ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung führt sie aus, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist der älteren Marke noch nicht abgelaufen sei, da das gegen sie laufende Widerspruchsverfahren erst am 25. November 2003 ihren Ab-

schluss gefunden habe. Zwar seien die zu vergleichenden Dienstleistungen identisch, doch reichten die Gemeinsamkeiten nicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus. Hierbei sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. „RENO“ stelle zwar die Abkürzung für „Deutsche Vereinigung der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten“ als auch eine Kurzbezeichnung für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte dar. Sie weise jedoch keinen beschreibenden Sinngehalt im Hinblick auf die für die ältere Marke geschützten Waren und Dienstleistungen, insbesondere „Büroarbeiten“ und „Finanzwesen“, auf. Vom Gesamteindruck her würden sich die beiderseitigen Zeichen durch die Bestandteile „Office“ und „Der Fachservice für Rechtsanwälte“ auf Seiten der angegriffenen Marke unterscheiden. Auch wenn davon ausgegangen werde, dass der Verkehr den letztgenannten vernachlässige, so werde jedoch die Begriffskombination „ReNo-Office“ nicht aufgetrennt. Es handele sich um eine zusammengehörige Einheit, die im Sinne von „Rechtsanwalts-Büro“ oder „Notar-Büro“ verstanden werde. Hierzu trage auch die einheitliche graphische Gestaltung von „ReNo“ und „Office“ sowie ihre Verbindung durch einen Bindestrich bei. Von der Einholung eines demoskopischen Gutachtens zur Bekanntheit der Bezeichnung „RENO“ könne abgesehen werden. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer Zeichenseerie bestünden auch mangels Sachvortrags seitens der Widersprechenden nicht.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben, mit der sie sinngemäß beantragt,

dem Widerspruch stattzugeben und die Eintragung der angegriffenen Marke für „Büroarbeiten“ und „Finanzwesen“ zu löschen.

Begründet wird das Rechtsmittel damit, dass „ReNo“ als Abkürzung für „Deutsche Vereinigung der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten“ allenfalls Fachkreisen bekannt sei. Hierauf komme es jedoch nicht an, da sich die angegriffene Marke nicht ausschließlich an Angehörige der Rechtsanwalts- und Notarberufe, sondern

an Nachfrager von Büroarbeiten und Dienstleistungen im Bereich des Finanzwesens wende. Bei ihnen handele es sich um Individuen aus allen Bevölkerungsschichten und um Unternehmen aus allen Branchen. Der Bestandteil „Office“ in der angegriffenen Marke mit seiner allgemein bekannten Bedeutung „Büro“ stelle bezüglich der Dienstleistungen „Büroarbeiten“ und „Finanzwesen“ eine beschreibende Angabe dar. Damit präge das Element „ReNo“ den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens. Zudem sei es der Name des Unternehmens der Widersprechenden, der den einschlägigen Verkehrskreisen bekannt sei. Die Inhaberin der älteren Marke betreibe in Europa 700 Filialen unter diesem Namen, in denen sie vorzugsweise Schuhe und Bekleidungsstücke anbiete. Folglich komme der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Die Verkehrskreise könnten damit zumindest annehmen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem bekannten Unternehmen „Reno“ der Hamm-Reno-Gruppe wirtschaftlich verflochten sei.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat zu der Beschwerde keine Stellungnahme abgegeben. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie sich dahingehend geäußert, dass die Widerspruchsmarke nicht mit Büroarbeiten und Finanzdienstleistungen, sondern mit Schuhen und damit in Zusammenhang stehenden Dingen in Verbindung gebracht werde. Demgegenüber bewege sich die angegriffene Marke im juristischen Bereich. Zudem seien bereits vor Eintragung der Widerspruchsmarke Marken mit dem Bestandteil „RENO“ registriert worden, woraus sich keine Kollisionen ergeben hätten. Auch sei die Inhaberin der älteren Marke nicht gegen andere Marken mit dem Bestandteil „ReNo“ vorgegangen. Sie hat darüber hinaus in ihrem Schriftsatz vom 8. Mai 2004 geltend gemacht, dass „in den vergangenen ... Jahren ... die Widersprechende ... geschäftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit den Klassen 35 und 36 nicht aufgenommen“ habe und „gemäß § 25 MarkenG ... die Ansprüche der Widerspruchsmarke wegen mangelnder Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG auszuschließen“ seien. Des Weiteren stelle „RENO“ keinen eigenständigen Begriff, sondern eine geläufige Abkürzung dar und lasse jegliche Unterscheidungskraft vermissen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und teilweise begründet.

1. Auch wenn davon ausgegangen wird, dass in den Ausführungen in dem Schriftsatz vom 8. Mai 2004 der Wille zum Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichend deutlich zum Ausdruck kommt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 43, Rdnr. 19), so ist die Nichtbenutzungsreinrede doch als unzulässig anzusehen. Gemäß § 43 Abs. 1 i. V. m. § 26 Abs. 5 MarkenG tritt im Falle eines Widerspruchs gegen die ältere Marke an die Stelle des Zeitpunkts ihrer Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens. Das gegen die Marke 398 56 333 angestrebte Widerspruchsverfahren ist ausweislich des Registerauszugs am 25. November 2003 abgeschlossen worden. Insofern ist die 5-jährige Benutzungsschonfrist auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde (November 2007) noch nicht abgelaufen.

2. Die Widerspruchsmarke weist im Hinblick auf die gegenständliche Dienstleistung „Büroarbeiten“ eine äußerst geringe und im Hinblick auf „Finanzwesen“ eine schwache Kennzeichnungskraft auf.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei „RENO“ unabhängig von Groß- und Kleinschreibung ausgehend von der Grundbedeutung „Rechtsanwalt und Notar“ um die geläufige Abkürzung für „Deutsche Vereinigung der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten“ (vgl. u. a. Koblischke, Lexikon der Abkürzungen, Seite 390) bzw. für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Die ältere Marke kann zwar noch weitere Bedeutungen aufweisen. So stellt sie auch den Namen einer Stadt in Nevada/USA, eines Flusses in Italien oder eines franzö-

sischen Filmschauspielers dar. Diese Interpretationsmöglichkeiten treten jedoch zurück, da „RENO“ von den maßgeblichen im Rechtsanwalts- und Notariatsbereich tätigen Personen als Fachbegriff angesehen wird. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke - wie aus dem Zusatz „Der Fachservice für Rechtsanwälte“ deutlich wird - richten sich nur an Fachkreise. Auch wenn dies bei der Widerspruchsmarke nicht der Fall sein sollte, so reicht es aus, wenn sich ausschließlich die Dienstleistungen einer Marke an Fachleute wenden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 112).

a) Damit stellt die Widerspruchsmarke in Bezug auf Büroarbeiten eine beschreibende Angabe dar. Diese Dienstleistung wird typischerweise für Rechtsanwälte und Notare bzw. von Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten erbracht. So sind in einer Kanzlei Schriftstücke zu schreiben, Telefonanrufe entgegenzunehmen oder Postsendungen zu bearbeiten. Diese Tätigkeiten werden zudem - sofern vorhanden - von Rechtsanwalts- oder Notariatsangestellten wahrgenommen. Da es im Kollisionsverfahren jedoch nicht möglich ist, die Schutzfähigkeit einer Widerspruchsmarke in Frage zu stellen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 222), kann der Bezeichnung „RENO“ für Büroarbeiten die Kennzeichnungskraft nicht vollständig abgesprochen werden, ihr ist jedoch insoweit nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft zuzuerkennen.

b) Im Hinblick auf Finanzwesen besitzt die ältere Marke demgegenüber einen größeren Schutzzumfang. Diesbezüglich kann ihr erst bei genauerer Analyse ein beschreibender Sinngelhalt entnommen werden. Zwar können zu den Aufgaben von Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten auch Tätigkeiten im Bereich des Kosten- und Rechnungswesens, wie Prüfung der Zahlungseingänge oder Erstellen von Gebührenrechnungen, gehören. Doch handelt es sich hierbei nicht um Tätigkeiten, die dem Finanzwesen im markenrechtlichen Sinn zugerechnet werden können. Bei der Auslegung registrierter Begriffe in Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen ist vor allem vom Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken

auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 57). Nach den erläuternden Anmerkungen zur Klasseneinteilung fallen unter Geldgeschäfte und Finanzwesen insbesondere Dienstleistungen von Bank- oder Kreditinstituten, von Investment- oder Holdinggesellschaften, von Wertpapier- oder Gütermaklern, von Treuhändern im Zusammenhang mit Geldangelegenheiten und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Reiseschecks und Kreditbriefen. Unter Finanzwesen versteht der Senat somit die Gesamtheit aller Dienstleistungen, die rund um den Gegenstand der Finanzen, also des Geldes und geldgleicher Vermögensgegenstände erbracht werden, soweit sie nicht im Hinblick auf ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt spezielleren Begriffen des Versicherungs- oder Immobilienwesens bzw. einer anderen Klasse zuzuordnen sind. Demzufolge müssen die Finanzen im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen und nicht nur eine untergeordnete Bedeutung im Rahmen einer anderen Dienstleistung aufweisen. Dies bedeutet, dass Rechtsanwälte und Notare bzw. Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte normalerweise keine Dienstleistungen im Rahmen des Finanzwesens erbringen. Der Schwerpunkt ihrer Aufgaben liegt im juristischen und nicht im finanziellen Bereich. Insofern besteht zwischen Finanzwesen und den üblichen Tätigkeiten der Personen, die mit der Abkürzung „RENO“ in Verbindung gebracht werden, ein größerer sachlicher Abstand. Demzufolge kommt der Widerspruchsmarke im Hinblick auf Finanzwesen eine stärkere Kennzeichnungskraft zu.

Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft auf Grund umfangreicher Benutzung kann der Widerspruchsmarke nicht zugebilligt werden. Die Marke „RENO“ wird insbesondere in Zusammenhang mit Schuhen verwendet. Es liegen jedoch keine Belege vor, aus denen sich eine erhöhte Verkehrsgeltung auch im Hinblick auf „Büroarbeiten“ und „Finanzwesen“ ergibt. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft kann jedoch nur dann berücksichtigt werden, wenn sie liquide ist, d. h. wenn alle für die Tatsache der behaupteten Benutzung und der durch sie bewirkten Verkehrsbekanntheit maßgeblichen Umstände unstreitig oder amtsbekannt sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 192 m. w. N.).

3. Die Vergleichszeichen sind im Hinblick auf die Tätigkeit „Finanzwesen“ unmittelbar verwechselbar. Vom Gesamteindruck her sind zwar keine Verwechslungen zu befürchten, da - wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - die abweichenden Bestandteile „Office“ und „Der Fachservice für Rechtsanwälte“ in der jüngeren Marke deutlich auffallen. Allerdings hat unter Berücksichtigung der Dienstleistungsidentität das übereinstimmende Element „ReNo“ - selbst wenn es nicht als prägend angesehen werden sollte - gegenüber den übrigen Bestandteilen zumindest seine selbständig kennzeichnende Stellung behalten (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Nr. 37 - LIFE/THOMSON LIFE).

Der Zusatz „Der Fachservice für Rechtsanwälte“ benennt den Inhalt und die Ausrichtung der Dienstleistung. Zwar weist das Finanzwesen - wie oben unter 2.b) bereits ausgeführt - zu den Tätigkeiten von Rechtsanwälten einen größeren sachlichen Abstand auf. Doch besitzt der Bestandteil „ReNo“ gegenüber der Ergänzung „Der Fachservice für Rechtsanwälte“ eine größere Kennzeichnungskraft, da es sich bei ihm um eine Abkürzung handelt. Insofern bedarf es zusätzlicher Überlegungen, welche Wortfolge sich dahinter genau verbirgt. Zudem kommen verschiedene Bedeutungen in Betracht, die abhängig vom Empfängerhorizont noch zugeordnet werden müssen.

Auch das weitere Element „Office“ in der angegriffenen Marke tritt gegenüber dem Bestandteil „ReNo“ in den Hintergrund. Es handelt sich um das im Inland geläufige englische Wort für „Büro“ (vgl. Pons Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 604). In einem Büro können Tätigkeiten erledigt werden, die zum Finanzwesen gehören. Damit bezeichnet der Begriff „Office“ nur den Bereich ihrer Erbringung. Entsprechend den Ausführungen der Markenstelle unterstreicht zwar die Schreibweise und der Bindestrich die Zusammengehörigkeit der beiden Wörter „ReNo“ und „Office“. Dennoch wird ein Großteil des Verkehrs die Wortfolge „ReNo-Office“ aufgliedern und sich vornehmlich an dem Element „ReNo“ orientieren. Hierfür spricht insbesondere der Umstand, dass die Abkürzung „ReNo“ einen

deutlich größeren Schutzzumfang aufweist, zumal der Begriff „Office“ eine sofort erkennbare und keine weitere Interpretation erfordernde Sachangabe darstellt.

Zusammenfassend ist „ReNo“ damit von allen in der angegriffenen Marke enthaltenen Bestandteilen als der kennzeichnungskräftigste anzusehen.

4. Im Hinblick auf „Büroarbeiten“ besteht hingegen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Eine solche ist dann zu verneinen, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente der älteren Marke beschränken (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 214). Entsprechend den Ausführungen unter 2.a) werden mit dem Bestandteil „ReNo“ in der jüngeren Marke die Fachkreise benannt, die Büroarbeiten erbringen oder für die sie geleistet werden. Insofern handelt es sich diesbezüglich um eine schutzunfähige Angabe, der keine eigenständig kennzeichnende oder gar prägende Funktion zukommt. Das Element „ReNo“ steht vielmehr gleichwertig neben den übrigen ebenfalls beschreibenden Bestandteilen und wird nicht verwechslungsbegründend herausgegriffen.

Auch eine assoziative und vor allem eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist zu verneinen. Mangels Kennzeichnungskraft in Bezug auf Büroarbeiten kommt dem gemeinsamen Kürzel „RENO“ der erforderliche Hinweischarakter nicht zu. Beschreibende Angaben sind als Stammbestandteile von Serienmarken nicht geeignet, da der Verkehr in ihnen nur einen Hinweis auf die betroffenen Waren

bzw. Dienstleistungen, nicht jedoch auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (vgl. Ströbele/Hacker, § 9, Rdnr. 327).

Der Beschwerde war somit nur teilweise stattzugeben.

Richterin Dr. Hock ist wegen  
Urlaub an der Unterschrift  
verhindert.

Kätker

Dr. Kortbein

Kätker

Cl