

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 205/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. Januar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 13 388.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 30. Januar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 28. März 2001 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 395 133 88 angeordnet worden ist. Die Widersprüche aus den Marken 2 043 240 und 2 900 617 werden auch insoweit zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

EUCONSULT

ist unter der Nummer 395 13 388 ua für die Waren und Dienstleistungen "Computerprogramme, Datenbanken; Unternehmensberatung; Technologieberatung; Werbung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Computerprogrammen als Druckschriften; Dienstleistungen eines Anwalts, Ingenieurs, Übersetzers, Programmierers, Rechercheurs, Datenbankanbieters" in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen haben der Inhaber der für die Dienstleistungen "Unternehmensberatung, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung, Vermietung von Büromaschinen und -einrichtungen, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere, Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren, Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Vervielfältigung von Dokumenten, Aufstellung von Statistiken, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse, Werbung; Dienstleistungen eines Chemikers, Dienstleistungen eines Ingenieurs, Dienstleistungen eines Physikers, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellen von technischen Gutachten, Meinungsforschung, Nachforschung in Rechtsangelegenheiten, Recherchen (technische und rechtliche) in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, technische Beratung und gutachterliche Tätigkeiten, Übersetzungen, Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten, Verwertung gewerblicher Schutzrechte" eingetragenen Marke Nr 2 043 240

ECONOSULT

sowie die Inhaberin der für die Dienstleistungen "Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Marktforschung und Marktanalyse; Kredit- und Anlageberatung; Kredit- und Anlagevermittlung; Grundstücks- und Hausverwaltung; Vermittlung von Wertpapieren; Immobilien- und Hypothekenvermittlung; Schätzen von Immobilien; Vermittlung von Versicherungen; Vermögensverwaltung; Wohnungs- und Immobilienvermietung; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Vermittlung von Finanzierung;

Unternehmensberatung; Finanz- und Anlagenberatung" eingetragenen Marke
Nr 2 900 617

EUROCONSULT

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 28. März 2001 durch einen Beamten des höheren Dienstes die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 043 240 "ECONOSULT" für "Computerprogramme, Datenbanken; Unternehmensberatung; Technologieberatung; Werbung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Computerprogrammen als Druckschriften; Dienstleistungen eines Anwalts, Ingenieurs, Übersetzers, Programmierers, Rechercheurs, Datenbankanbieters", und wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 900 617 "EUROCONSULT" für "Unternehmensberatung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Computerprogrammen als Druckschriften". Im Übrigen wurden die Widersprüche jeweils zurückgewiesen.

Die angegriffene Marke sei mit der Widerspruchsmarke 2 043 240 "ECONOSULT" teilweise verwechselbar. Die wegen dieses Widerspruchs zu löschenden Waren und Dienstleistungen seien mit Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise identisch und lägen ansonsten im Ähnlichkeitsbereich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als normal einzustufen und daher ein zumindest durchschnittlicher Abstand zwischen den Marken zu fordern, der jedoch in klanglicher Hinsicht nicht mehr eingehalten werde. Die Marken seien gleich lang, der Anfangsvokal "E" und die Endsilbe "SULT" identisch. Die Vokalfolge sei nur leicht verändert und in der angegriffenen Marke fänden sich 8 von 9 Buchstaben der Widerspruchsmarke wieder. Soweit die Widersprechende gegen die übrigen Dienst-

leistungen der angegriffenen Marke vorgegangen sei, sei die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen zu verneinen.

Mit der Widerspruchsmarke 2 900 617 "EUROCONSULT" sei die angegriffene Marke ebenfalls teilweise verwechselbar, nämlich soweit die Dienstleistungen identisch oder ähnlich seien. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unter dem Durchschnitt angesiedelt, da sie aus der bekannten Abkürzung "Euro" (=Europa, europäisch) und dem englischen Wort "consult" (=Beratung, beraten) zusammen gesetzt sei und im Sinne von "europäische Beratung" verstanden werde. Es sei daher ein leicht unter dem Durchschnitt liegender Abstand zu fordern, der jedoch nicht mehr eingehalten werde. Die Marken stimmten in der Silbe "EU" am Wortanfang und in den beiden letzten Silben "CONSULT" überein. Die bei der Anmeldemarke weggelassene unbetonte Silbe "RO" in der weniger beachteten Wortmitte stelle keine auffällige Abweichung dar, die Markenverwechslungen verhindere. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, die an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen und keinen Sachantrag gestellt hat. Schriftsätzlich hat sie gegenüber beiden Widerspruchsmarken die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG erhoben. Außerdem bestehe keine Verwechslungsgefahr.

"EUCONSULT" und die Widerspruchsmarke 2 043 240 "ECONOSULT" seien ausreichend verschieden. Die unterschiedliche Silbenzahl ebenso wie der klangliche Unterschied am Anfang der Marken verhindere eine klangliche Ähnlichkeit. Schriftbildlich seien der Vokal "E" und der Diphthong "EU" nicht verwechselbar und der in der Mitte der Widerspruchsmarke platzierte Vokal "O" nicht zu übersehen.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 900 617 "EUROCONSULT" seien die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede unter Beachtung der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke groß genug, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, da Silbenzahl, sowie Anzahl der Buchstaben und Vokale ver-

schieden seien. Zwischen den Wortbestandteilen "Euro" und "EU" bestünden begriffliche Unterschiede.

Die Widersprechenden beantragen,

die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Der aus der Marke 2 043 240 "ECONOSULT" Widersprechende macht geltend, die Marke werde seit März 1998 von der Patentanwaltskanzlei G... und S... mit seiner Zustimmung benutzt, und hat hierzu ausführlich vortragen.

Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien sämtlich mit den eingetragenen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke identisch, zumindest ähnlich. Der Inhaber der angegriffenen Marke sei ebenfalls Patentanwalt. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehe in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht eine hochgradige Verwechslungsgefahr. Es sei davon auszugehen, dass die Buchstaben "EU" in der angegriffenen Marke getrennt ausgesprochen werden und die Zeichen in Silbenzahl, Sprech- und Betonungsrhythmus übereinstimmten. Ein bloßes Umstellen von Buchstaben reiche nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Selbst wenn die Buchstaben "EU" nicht getrennt gesprochen würden, seien sich die Zeichen klanglich ähnlich. Der Begriff "Consult" sei auch in der Widerspruchsmarke versteckt enthalten. Bei flüchtiger Wahrnehmung und/ oder aus der Erinnerung heraus bestehe auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr. Außerdem sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke größer sei als die der angegriffenen Marke, da es keine Abkürzung "ECONO" gäbe.

Die Inhaberin der aus der Marke 2 900 617 "EUROCONSULT" trägt vor, dass sie ihre Marke in dem relevanten Benutzungszeitraum für die geschützten Dienstleis-

tungen der Klassen 35, 38 und 41 rechtserhaltend benutzt habe. Sie legte eine Visitenkarte des Geschäftsführers mit dem Aufdruck "EUROCONSULT", sowie Presspiegel, Werbeschreiben, E-Mail-Newsletter, Pressemitteilungen Mandantenschreiben, Kundeninformationen, Internetausdrucke und verschiedene Rechnungen vor. In der Eidesstattlichen Versicherung wurde angegeben, dass in den vergangenen fünf Jahren die Widersprechende einen durchschnittlichen Jahresumsatz von circa ... DM erzielt habe und schätzt den Umsatz, der auf die Tätigkeitssparte "EUROCONSULT" entfalle auf circa ... %. Bei den erstellten Rechnungen werde nicht zwischen den einzelnen Produktparten unterschieden. Schreiben an Kunden würden nicht in Papierform archiviert, sondern auf einem Blankobogen elektronisch erstellt. An welche Adressaten (schätzungsweise 100-200) die "Newsletter" gesandt wurden, könnte nicht ermittelt werden, da die Kundendaten umgehend gelöscht würden, wenn diese keine weiteren Informationen mehr wünschten.

Eine mögliche Kennzeichnungsschwäche sei zwischenzeitlich durch intensive Benutzung überwunden. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien identisch bzw lägen im Ähnlichkeitsbereich. Es bestehe in klanglicher und schriftbildlicher sowie begrifflicher Hinsicht eine hochgradige Verwechslungsgefahr. Wer "EU" in "EUCONSULT" entsprechend Bezeichnungen wie EU-Marke, EU-Beitritt, EU-Osterweiterung oder EU-Währung verstehe, werde "EU" und "EURO" gleichsetzen. Die sich gegenüberstehenden Zeichen unterschieden sich lediglich durch eine Zwischensilbe, die im Gesamteindruck untergehe.

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

II.

Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg.

1. Widerspruch aus der Marke 2 043 240 "ECONOSULT"

Entgegen der Ansicht der Markenstelle besteht bei den sich gegenüberstehenden Marken hinsichtlich der streitgegenständlichen Dienstleistungen "Computerprogramme, Datenbanken; Unternehmensberatung; Technologieberatung; Werbung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Computerprogrammen als Druckschriften; Dienstleistungen eines Anwalts, Ingenieurs, Übersetzers, Programmierers, Rechercheurs, Datenbankanbieters" nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Widersprechende für alle eingetragenen Dienstleistungen seiner Marke eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht hat. Insoweit bestehen zwar erhebliche Zweifel, da viele Dienstleistungen möglicherweise nicht als selbständige Dienstleistungen erbracht wurden, sondern nur im Rahmen der Tätigkeit eines Patentanwalts. Doch selbst wenn man für alle Dienstleistungen eine rechtserhaltende Benutzung unterstellt und die Zeichen sich dann bei identischen Dienstleistungen begegnen, ist eine Verwechslungsgefahr auch bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu verneinen.

Die angegriffene Marke "EUCONSULT" hält sowohl klanglich als auch schriftbildlich den gebotenen Abstand von der Widerspruchsmarke "ECONOSULT" ein. Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen (Althammer/ Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Abs 80). Die angegriffene Marke kommt der Widerspruchsmarke nicht so nahe, dass eine Verwechslungsgefahr bestünde, selbst wenn die Zeichen nicht nebeneinander wahrgenommen werden, sondern der Verkehr auf das Erinnerungsbild angewiesen ist.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist bei der angegriffenen Marke nicht damit zu rechnen, dass sie in rechtserheblichem Umfang wie "E-U-Consult" ausgesprochen wird. Da die Buchstaben "EU" in keiner Weise von den übrigen Buch-

staben abgesetzt oder irgendwie hervorgehoben werden, hat der Verkehr keinen Anlass, die einheitliche Bezeichnung "EUCONSULT" zu zergliedern. Er wird den Anfangsbuchstaben daher entsprechend den deutschen Ausspracheregeln wie den Diphthong "eu" aussprechen. Dagegen gibt es im Deutschen keine Wörter, bei denen die Buchstaben "EU" am Zeichenanfang wie "E-U" ausgesprochen werden, wenn nicht durch grafische Mittel (zB durch einen Bindestrich oder durch Großbuchstaben gegenüber der üblichen Schreibweise der restlichen Bezeichnung) diese Buchstaben von dem Rest der Bezeichnung abgesetzt werden, wie dies bei Begriffen wie EU-Beitritt oder EU-Osterweiterung der Fall ist. Mag beim Lesen der angegriffenen Marke auch eine Anspielung auf die Europäische Union erkannt werden, so führt dies wegen der Schreibweise noch nicht zu einer entsprechenden Aussprache, und eine markenrechtliche Gleichsetzung mit "EUCONSULT" kann auch wegen der dann veränderten Grundlage der Beurteilung der Schutzfähigkeit und Kennzeichnungskraft nicht erfolgen. Im Übrigen könnte vom Widersprechenden auch bewusst die in vielen Fremdwörtern enthaltene Vorsilbe "eu" verwendet worden sein, die im Altgriechischen "gut, wohl" usw heißt. Allenfalls ist daher wegen des weiteren aus dem Englischen stammenden Bestandteils "CONSULT" noch mit einer insgesamt englischen Aussprache der angegriffenen Marke zu rechnen. Jedoch sowohl bei deutscher als auch bei englischer Aussprache sind die Zeichen zu verschieden, als dass eine Verwechslungsgefahr bestünde. Die Zeichen stimmen zwar in der Endung "SULT" überein und sind weitgehend aus den gleichen Buchstaben zusammengesetzt, jedoch ist der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke aufgrund des deutlich unterschiedlichen Anfangslauts ("eu" gegenüber "eco"), der unterschiedlichen Silbenzahl (drei gegenüber vier) sowie des anderen Sprech- und Betonungsrhythmus vom Gesamteindruck der Widerspruchsmarke so verschieden, dass nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

Doch selbst wenn noch rechtserhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke wie "E-U-Consult" aussprechen sollten, reichen die klanglichen Unterschiede aus, eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. In diesem

Falle läge nämlich auf dem Vokal "u" zumindest eine Mitbetonung, so dass der Unterschied zwischen "E-U-CON-SULT" und "E-CO-NO-SULT" nicht zu überhören ist und wegen der unterschiedlichen Begriffsanklänge (EU bzw economy) leicht erkannt und behalten wird.

In schriftbildlicher Hinsicht reicht der Zeichenabstand ebenfalls aus. Die Zeichen haben zwar acht von neun Buchstaben gemeinsam, jedoch stehen vier Buchstaben an anderer Zeichenstelle, so dass sich deutlich verschiedene Schriftbilder ergeben und die Abweichungen insgesamt nicht übersehen werden können.

Für eine begriffliche Ähnlichkeit oder ein gedankliches In Verbindung Bringen der Zeichen bestehen ebenfalls keine Anhaltspunkte. Zunächst enthält die Widerspruchsmarke schon nicht den Begriff "CONSULT". Die Widerspruchsmarke stellt wohl eine Zusammenziehung der Wörter "ECONOMY" und "CONSULT" dar, wobei vom ersten Bestandteil das "Y" und vom zweiten Bestandteil die Silbe "CON" weggelassen worden ist. Darüber hinaus ist der Begriff "consult" (englisch für "beraten") wegen des beschreibenden Gehalts für die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen nicht geeignet, vom Verkehr als prägender Bestandteil oder als Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden aufgefasst zu werden.

Somit ist eine Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht zu verneinen.

2. Widerspruch aus der Marke 2 900 617 "EUROCONSULT"

Der Widerspruch aus der Marke 2 900 617 "EUROCONSULT" ist hinsichtlich der noch streitgegenständlichen Dienstleistungen "Unternehmensberatung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Computerprogrammen als Druckschriften" bereits deshalb zurückzuweisen, weil die Widersprechende auf die in der Beschwerde nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässig erhobene Einrede,

die Widerspruchsmarke werde nicht benutzt, für die registrierten Dienstleistungen eine rechtserhaltende Benutzung nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke nach Art, Zeit, Ort und Umfang. Aus den eingereichten Unterlagen muss sich also eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 43 Rdn 42).

Die eingereichten Unterlagen reichen für eine Glaubhaftmachung der Benutzung nicht aus, da daraus nicht ersichtlich ist, ob und für welche der geschützten Dienstleistungen die Marke verwendet wurde.

Wegen der Unkörperlichkeit der Dienstleistungen können die für Warenmarken entwickelten Grundsätze naturgemäß nicht ohne weiteres auf Dienstleistungsmarken übertragen werden, da die für Waren typische Benutzungsart des Versehens der Marke mit der Ware nicht in Betracht kommt. Auch wenn deshalb die Verwendung der Dienstleistungsmarke sich regelmäßig auf Werbemaßnahmen sowie auf die Anbringung der Marke auf bzw in Geschäftsgebäuden und auf Gegenständen beschränkt, die bei der Leistungserbringung eingesetzt werden, kommt es entscheidend darauf an, ob die Markenverwendung funktionsgemäß erfolgt und vom Verkehr als Hinweis auf eine von einem bestimmten Unternehmen erbrachte konkrete Dienstleistung verstanden wird (Althammer/ Ströbele, aaO, § 26 Rdn 20). Es darf jedoch nicht von vornherein auf jegliche unmittelbare Verbindung von Marke und Dienstleistung verzichtet werden, sofern sie tatsächlich möglich und nicht branchenunüblich ist (Althammer/ Ströbele, aaO, § 26 Rdn 20). Die Widerspruchsmarke ist für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 geschützt. Die eingereichten Unterlagen lassen jedoch keinen Bezug zu einer dieser Dienstleistungen konkret erkennen. Insbesondere lassen sich die genannten, zudem nur geschätzten, Umsatzzahlen keiner konkreten Dienstleistung irgendwie zuordnen. Die vorgelegten Pressespiegel und Newsletter belegen auch nicht eine Benutzung der Marke für die eingetragenen Dienstleistungen "Veröffentlichung und Heraus-

gabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften". Abgesehen davon, dass Pressepiegel und Newsletter nicht ohne weiteres unter die Begriffe "Bücher, Zeitungen und Zeitschriften" subsumiert werden können, lassen die eingereichten Unterlagen auch nicht erkennen, ob das Versenden dieser Werke als selbständige Dienstleistung erfolgte, oder ob es sich dabei nur um Informationen im Rahmen einer anderen Dienstleistung handelte. Insgesamt können daher die eingereichten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für eine oder mehrere eingetragene Dienstleistungen nicht belegen, so dass der Widerspruch bereits deshalb keinen Erfolg haben kann.

Doch selbst wenn man eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt und dann teilweise von identischen Dienstleistungen auszugehen wäre, hätte der Widerspruch nach Ansicht des Senats keinen Erfolg. Die Zeichen unterscheiden sich zwar nur durch eine eingeschobene Zwischensilbe und weisen in den Bestandteilen "EU", sofern man diesen Bestandteil überhaupt als Hinweis auf "Europa" verstehen würde, und "EURO" begriffliche Gemeinsamkeiten auf. Jedoch ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke so schwach, dass bereits geringe Unterschiede wie die hier vorhandenen ausreichen, eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Die Bezeichnung "EUROCONSULT" weist auf den Tätigkeitsraum und die Art der Dienstleistungen hin und ist auch in der Gesamtheit zumindest sehr kennzeichnungsschwach. An die Eintragung der Marke ist der Senat allerdings gebunden, und schon deshalb ist ihr im Kollisionsverfahren ein gewisser Schutz zuzubilligen. Soweit die Widersprechende geltend macht, dass eine mögliche Kennzeichnungsschwäche im Laufe des Beschwerdeverfahrens durch intensive Benutzung überwunden sei, kann dies bereits deshalb nicht berücksichtigt werden, da für einen erhöhten Schutzzumfang der Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke maßgeblich ist (Althammer/ Ströbele, aaO, § 9 Rdn 24).

Nach alledem war auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 28. März 2001 aufzuhe-

ben, soweit die Löschung der Marke 395 133 88 angeordnet worden ist, da die Widersprüche aus den Marken 2 043 240 und 2 900 617 auch insoweit keinen Erfolg haben können.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Kliems

Sredl

Bayer

Ko