



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 159/03

---

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am  
25. Mai 2004

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 300 52 285**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2004 unter Mitwirkung der Richterin Pagenberg als Vorsitzende, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 vom 9. April 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Rechtsberatung und -vertretung“ zurückgewiesen worden ist.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 399 23 241 wird antragsgemäß die teilweise Löschung der Marke 300 52 285 hinsichtlich der unter Ziff 1 genannten Dienstleistungen angeordnet.
3. Der Kostenantrag der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 38:

Telekommunikation;

Klasse 42

Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung, wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung

bestimmten Marke 300 52 285



aufgrund der für die Dienstleistungen

„Unternehmensberatung; Dienstleistungen von Patent- und Rechtsanwälten; Verwaltung, Verwertung und Überwachung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten sowie diesbezügliche Beratung“

am 2. März 2000 eingetragenen Marke 399 23 241

24IP

am 14. März 2001 Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat den Widerspruch mit Beschluß vom 9. April 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß die sich gegenüberstehenden Marken zwar teilweise zur Kennzeichnung identischer und wirtschaftlich nahestehender Dienstleistungen bestimmt seien, die angegriffene Marke halte den erforderlichen Abstand unter Zugrundelegung normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedoch ein. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei allein aufgrund der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke nicht in Betracht zu ziehen. Auch eine klangliche Ähnlichkeit sei nicht ersichtlich. Zwar orientiere sich der Verkehr bei der angegriffenen Marke am Wort als der einfachsten und kürzesten Bezeichnung. Soweit die angesprochenen Verkehrskreise die Buchstabenkombinationen als Abkürzung verstünden, würde jedoch der zusätzliche Vokal „o“, der auch betont gesprochen werde, zu ausreichenden Unterschieden führen. Soweit die angesprochenen Verkehrskreise den Bestandteil „ipo“ als Wort ansehen und gebunden aussprechen würden, falle ebenfalls der Unterschied zwischen dem dunklen Vokal „o“ auf den die angegriffene Marke ende und dem hellen Vokal „e“ der Widerspruchsmarke markant auf.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie tragen vor, daß sowohl eine bildliche als auch eine klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. In bildlicher Hinsicht liege bei der angegriffenen Marke lediglich eine schematische Darstellung vor, die im Verhältnis zu dem bereits größtmäßig stark prägenden Wortbestandteil ein reiner Zierrat sei, mit welchem die angesprochenen Verkehrskreise keinerlei Kennzeichnungskraft assoziierten. Die beiden Zeichen unterschieden sich auch in klanglicher Hinsicht lediglich durch den kleinstmöglichen Unterschied nämlich durch die Hinzufügung eines einzigen Buchstabens, da in klanglicher Hinsicht der Doppelpunkt in üblicher Weise nicht mitgesprochen würde. Angesicht der erheblichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund der nahezu vollständigen Kennzeichnungsidentität eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Markeninhaber haben ihren Widerspruch in der mündlichen Verhandlung auf folgende Dienstleistungen der angegriffenen Marke beschränkt: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Rechtsberatung und -vertretung. Die Widersprechenden beantragen,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistungen anzuordnen.

Sie beantragen weiter, der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin hat sinngemäß beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat vorgetragen, daß die Marken nicht verwechslungsfähig seien. Die Parteien hätten bereits vor der Kennzeichenkammer des Landgerichts Düsseldorf einen Rechtsstreit um die streitgegenständlichen Marken geführt. Zutreffend habe das Gericht in diesem Verfahren ausgeführt, daß die Marke der Widersprechenden lediglich Abkürzungen verwende, die zudem im Verkehr häufig vorkämen. Diese

Abkürzungen hätten eine allgemein verständliche Bedeutung. So stehe „24“ für Angebote, die rund um die Uhr erreichbar seien. Das Kürzel „IP“ stehe für „Internetprotokoll“ oder aber für „Intellectual Property“.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist begründet. Zwischen den Marken besteht im Umfang der Löschungsanordnung die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfaßten Dienstleistungen ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH aaO, Lloyd; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 - HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so daß zB ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw durch einen höheren Grad an Dienstleistungsähnlichkeit ausgeglichen werden kann (stRspr vgl BGH GRUR 2000, 603 - Cetof/ETOP). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Nach dem Benutzungsfragen hier nicht einschlägig sind, ist für die Frage der Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die „Rechtsberatung“ und „-vertretung“ in der angegriffenen Marke ist identisch mit den „Dienstleistungen von Patent- und Rechtsanwälten“. Auch die Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“ liegen im engeren Ähnlichkeitsbereich zur Dienstleistung „Unternehmensberatung“ in der Widerspruchsmarke.

Der Senat geht im vorliegenden Fall von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Der Markenbestandteil der Widerspruchsmarke „24“ kann zwar einerseits für eine Verfügbarkeit rund um die Uhr stehen (vgl beispielsweise BPatG 25 W (pat) 280/01 - Alarm 24; BPatG 25 W (pat) 207/01 - beauty24). Wie von den Widersprechenden zutreffend vorgetragen, kann die Widerspruchsmarke bei gesamtheitlicher Wahrnehmung insbesondere wegen der Voranstellung auch als „2“ „fo(u)r ...“ ausgesprochen werden. Eine derartige lautmalerische ziffernmäßige Abkürzungsweise englischer Ausdrücke ist mittlerweile werbeüblich und den angesprochenen Verkehrskreisen, hier im wesentlichen Fachkreisen, ohne weiteres geläufig. Auch „IP“ steht als Abkürzung für zahlreiche Begriffe (vgl Wennrich, International Dictionary of Abbreviations and Acronyms 1992, S 480). Insgesamt gibt es daher keine Anhaltspunkte für eine entsprechend geschwächte Kennzeichnungskraft.

Den insoweit erforderlichen erheblichen Abstand halten die beiden Marken im Umfang der Löschungsanordnung jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Es stehen sich insoweit eine Wort- und eine Wortbildmarke gegenüber. Nach ständiger Rechtsprechung orientiert sich der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen grundsätzlich am Wort, da es die einfachste und kürzeste Bezeichnungsform darstellt (BGH GRUR 1999, 733 - LION DRIVER). Demnach stehen sich die Bestandteile „24IP“ und „24: ipo“ gegenüber, wobei der Doppelpunkt in der angegriffenen Marke von dem überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise nicht mitgesprochen werden wird. Die beiden Marken unterscheiden sich somit lediglich hinsichtlich des „o“ am Ende in der angegriffenen

Marke. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 1998, 924, 925 - salvent/Salventerol m.w.N.; BGH Urteil v. 6. Mai 2004 - I ZR 223/01 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX - II 1 d) aa)), dem Wortanfang in der Regel besonderes Gewicht zukommt und nicht von einer grundsätzlichen Betonung einer Buchstabenfolge auf dem letzten Vokal ausgegangen werden kann (vgl. BGH GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; BPatG WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's), ist der zusätzliche Vokal in der angegriffenen Marke am Wortende angesichts der im übrigen überwiegenden Übereinstimmungen nicht geeignet, ein hinreichend unterschiedliches Klangbild hervorzurufen, um ein sicheres Auseinanderhalten der Marken in klanglicher Hinsicht zu gewährleisten. Es kann daher insbesondere bei flüchtigen Kontakten oder telefonischen Vermittlungen eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß aus Gründen der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen. Ausgehend von dem registerrechtlichen Verfahrensgrundsatz, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG) bedarf es stets besonderer Umstände, um einer Verfahrensbeteiligten die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Davon ist insbesondere dann auszugehen, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist. Dafür gibt es im vorliegenden Fall keine An-

haltspunkte, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Markeninhaberin in dem Verfahren vor der Markenstelle vollständig obsiegt hatte.

Pagenberg

Richter Kätker ist im Urlaub  
und daher gehindert zu un-  
terschreiben.

Dr. Hock

Pagenberg

CI