



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 281/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 30 533

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

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

"Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Werbung, Public Relations, Unternehmensberatung; Filmproduktion; Fernsehproduktion; Audio-, Telefon- und Computerprogramme im Online- und Offlinebereich; Auswertungen und Analysen von Medienerzeugnissen; Konzeption von Markennamen, Buch-, Film-, Radio-, Fernseh-, Tonträger- und Multimedia-Titel sowie Konzeption von Titel für Zeitschriften und sonstige Publikationen; Handel mit Film-, Fernseh- und Bildrechten sowie Rechten mit sonstigen Audio- und Videoproduktionen und Programmen; Erstellung von Drehbüchern und Storyboards zur Produktion von Videofilmen und CD-ROMs sowie CDis; Erstellung von Internet-Websites und interaktiven Internetanwendungskonzepten"

am 12. Juli 1996 angemeldet und am 12. November 1997 registrierten Marke
396 30 533

PRONOMEN

aufgrund der Marke 395 48 672

NOMEN

am 17. März 1998 Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

"Dienstleistungen für Unternehmen, nämlich Schöpfung von Namen für Gesellschaften, Schöpfung von Marken für Waren und Dienstleistungen; Marktforschung hinsichtlich solcher Namen und Marken; Entwickeln von Konzepten für Markenpolitik und Marketingpolitik hinsichtlich solcher Namen und Marken; Erstellung von Analysen bezüglich des Kreativitätspotentials und des Marketingwerts von solchen vorhandenen Namen und Marken; Marketing, Marktforschung und Marktanalyse, einschließlich Imagestudien; Werbung; Unternehmensberatung; Markenberatung; Marketingberatung; Markenbewertung; Markenüberprüfung; Markenanalysen; Entwicklung von Namen für Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen; graphische Gestaltung der vorgenannten Namen; Produkt- und Firmennamentests mittels Zielgruppenbefragungen".

Die Markenstelle für Klasse 35 hat den Widerspruch durch Erstprüferbeschluss vom 12. November 1998 zurückgewiesen und diese Entscheidung im Erinnerungsbeschluss vom 12. September 2003 bestätigt. Sie hat ausgeführt, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen teilweise im Identitäts-, teilweise im hochgradigen Ähnlichkeits- und im übrigen noch im durchschnittlichen Ähnlich-

keitsbereich lägen. Der Widerspruchsmarke komme eher eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein geminderter Schutzzumfang zu. Für die überwiegende Anzahl der Dienstleistungen, die sich nach Inhalt, Gegenstand oder Thema auf die Schöpfung, Analyse, Bewertung etc. von Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen bezögen, habe die Widerspruchsmarke "NOMEN" (lat. = Namen) einen beschreibenden Bezug. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr komme nicht in Betracht. Die Markennörter stimmten zwar in dem gemeinsamen Bestandteil "NOMEN" überein. Aber der in der angegriffenen Marke weitere Bestandteil "PRO" dürfe nicht vernachlässigt werden. Darüber hinaus sei es grundsätzlich verwehrt, aus der angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke oder einem Element der Widerspruchsmarke festzustellen. Eine silbenmäßige Teilung des Begriffes "PRONOMEN" in zwei selbständige Teile widerspreche dem natürlichen Sprachempfinden und Sprachgebrauch. Auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr liege nicht vor. In begrifflicher Hinsicht stünden sich verschiedene Sinngehalte der Zeichen gegenüber. Eine assoziative Verwechslungsgefahr komme nicht in Betracht. Insbesondere habe die Widersprechende nicht nachgewiesen, dass sie den Verkehr durch eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil "NOMEN" bereits an verschiedene Abwandlungen ihrer Marke gewöhnt habe bzw. dass sonstige Umstände vorlägen, die den Schluss aufdrängten, dass diesem Bestandteil ein besonderer Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukomme.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, dass für den größten Teil der beanspruchten Dienstleistungen Identität oder zumindest hochgradige Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen vorhanden sei. Der Widerspruchsmarke komme eine normale Kennzeichnungskraft zu, da der fremdsprachige und mehrdeutige Ausdruck nicht beschreibend hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen sei. In dem angegriffenen Zeichen sei die Widerspruchsmarke vollständig enthalten, wobei die Widerspruchsmarke insoweit ihre Selbständigkeit nicht verliere. "PRO" sei konkret

auf das Substantiv "NOMEN" bezogen und weise darauf hin, dass der zusammengesetzte Ausdruck für oder in Verbindung mit dem Zeichenbestandteil "NOMEN" stehe.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 12. November 1998 und 12. September 2003 die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie geht von einer geminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, da die von der Widersprechenden beanspruchten Dienstleistungen sich überwiegend auf die Schöpfung, Analyse, Bewertung etc. von Namen bezögen. Insofern sei ein beschreibender Bezug der Widerspruchsmarke zu bejahen. Die hier angegriffene Wortmarke trete im Verkehr bereits optisch aufgrund ihrer Schreibweise als eine eingliedrige Kennzeichnung in Erscheinung. Der Verkehr habe keinen Anlass, die angegriffene Marke in zwei Begriffe zu teilen, so dass die Grundsätze über die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke keine Anwendung fänden. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr oder eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn sei hier nicht gegeben. Davon sei allein deshalb auszugehen, weil die Widersprechende keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen habe, dass die Widerspruchsmarke Stammbestandteil einer Markenserie ist oder werden könne.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen für nicht gegeben, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht gemäss § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen hat.

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 (vgl. EuGH GRUR 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH 2000, 506, 508 - ATTA-CHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren stehen dabei in einer Wechselwirkung, so dass z.B. ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw. durch einen höheren Grad an Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen ausgeglichen werden kann (st.Rspr. vgl. BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/ETOP). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

1. Nachdem Benutzungsfragen nicht angesprochen worden sind, ist für die Frage der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen.

Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen befinden sich größtenteils im Ähnlichkeitsbereich bis hin zur Dienstleistungsidentität, insbesondere hinsichtlich der Dienstleistungen, die sich mit der Konzeption von Marken beschäftigen.

2. Der Senat legt seiner Beurteilung eine etwas geschwächte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde. Der aus dem Lateinischen stammende Ausdruck "Nomen" wird im Deutschen mit "Substantiv" bzw. "Wort" übersetzt (vgl. Duden, Das große Fremdwörterbuch, 2. Auflage, Seite 926).

Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke haben zu einem großen Teil einen unmittelbaren Bezug zu der Schöpfung von "Marken" und damit auch "Namen"; die übrigen Dienstleistungen - nämlich "Werbung, Unternehmensberatung" - können ebenfalls mit der Entwicklung bzw. Bewertung von Marken und Namen im Zusammenhang stehen.

3. Der insoweit im Hinblick auf die Dienstleistungsidentität erforderliche erhebliche Abstand wird von den sich gegenüberstehenden Marken in jeglicher Hinsicht eingehalten. Dabei ist davon auszugehen, dass die jüngere Marke ein einheitlicher Gesamtbegriff ist, der nicht durch den Einzelbestandteil "NOMEN" geprägt wird.

Grundsätzlich ist es nicht zulässig, aus einer angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn einem der Markenteile eine so eigenständige kennzeichnende insgesamt dominierende Bedeutung zukommt, dass darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werden kann (BGH GRUR 1996, 775 - SaliToft; GRUR 1998, 930 - Fläminger). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang weiterhin, dass die zur Frage der unmittelbaren Verwechslungsgefahr von Kombinationsmarken entwickelten Grundsätze hinsichtlich der Prägung des Gesamteindrucks mehrteiliger Marken durch Einzelbestandteile nicht ohne weiteres auf ein einheitlich zusammengeschriebenes Markenwort angewandt werden können (BPatG GRUR 2002, 438 - WISCHMAX/MAX).

Die angegriffene Marke stimmt zwar mit der Widerspruchsmarke in dem Bestandteil "NOMEN" überein. Der in einem Wort geschriebene Gesamtbegriff

"PRONOMEN" in der angegriffenen Marke ist jedoch der im Deutschen gebräuchliche und aus dem Lateinischen stammende Ausdruck für "Fürwort" (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Seite 986). Dieser aus der deutschen Grammatik gebräuchliche Begriff ist den angesprochenen Verkehrskreisen, hier insbesondere Fachkreisen, geläufig. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der angesprochene Verkehr beruflich mit Sprache bzw. Wortbildungen im besonderen Maße befasst ist. Aus diesem Grund werden die potentiellen Kunden aus dem Gesamtbegriff der angegriffenen Marke nicht den begrifflich in eine andere Richtung führenden Bestandteil "NOMEN" herauslösen, sondern die Marke als einheitliches Zeichen wahrnehmen.

Auch für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn gibt es keine ausreichenden Anhaltspunkte. Die Widersprechende hat nicht dargetan, dass sie die Widerspruchsmarke in der Art einer Serie verwendet. Auch sind keine weiteren Gesichtspunkte ersichtlich, die nahelegen, dass die beiderseitigen Kennzeichnungen auf Unternehmensverbindungen wirtschaftlicher oder organisatorischer Art schließen lassen.

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.

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

CI