



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 108/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 29 747

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 12. Februar 2004 aufgehoben. Die Löschung der angegriffenen Marke wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 52 768 angeordnet.

G r ü n d e

I.

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

„Versicherungswesen; Finanzwesen; Rechtsberatung“

am 17. Juni 2002 angemeldeten und am 21. Oktober 2002 registrierten Marke 302 29 747

pro juris

aufgrund der am 20. April 2001 für die Dienstleistungen

„Betrieb und Ausbau eines computergestützten juristischen Auskunftssystems (online und auf CD-Rom); Auftragsrecherchen in Rechtssachen; Erstellen von Datenbanken; Sammeln und Liefern von Nachrichten aller Art aus dem juristischen Bereich; Programmierleistungen für Dritte; Dienstleistungen im Internet für rechts- und steuerberatende sowie verwandte Berufe“

eingetragenen Marke 398 52 768

juris

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 12. Februar 2004 zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall schon aufgrund der fehlenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen ausgeschlossen sei. Zwischen den Dienstleistungen „Rechtsberatung“ einerseits und „Auftragsrecherchen in Rechtssachen; Sammeln und Liefern von Nachrichten aller Art aus dem juristischen Bereich“ liege keine Ähnlichkeit vor, denn diese Dienstleistungen würden typischerweise nicht von denselben Personen erbracht. So stehe die Rechtsberatung nach dem Rechtsberatungsgesetz bis auf wenige Ausnahmen lediglich den Rechtsanwälten zu. Demgegenüber könnten die Dienstleistungen der Widersprechenden von verschiedenen Personen erbracht werden. Auch eine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen „Versicherungswesen; Finanzwesen“ und den „IT-Dienstleistungen“ der Widerspruchsmarke sei nicht gegeben.

Auch zwischen den Marken bestehe keine relevante Ähnlichkeit. Zwischen beiden Marken lägen in der Gesamtheit hinreichende Unterschiede vor, da die angegriffene Marke um das vorangestellte Wort „pro“ länger sei als die Widerspruchsmarke. Es könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesamtein-

druck der angegriffenen Marke von „juris“ geprägt werde. „Pro juris“ könne nicht mit „für das Recht“ übersetzt werden, denn die Präposition „pro“ verlange in der lateinischen Sprache den Ablativ, so dass die korrekte Form „pro jure“ wäre. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr komme nicht in Betracht. „Pro“ könne die Bedeutung „professionell“ oder „Profi“ besitzen, dies gelte jedoch nur, wenn es einem anderen Wort nachgestellt werde. Bei der Voranstellung von „pro“ sei die Bedeutung „für“ aber naheliegender. Mit dem Sinngehalt „für juris“ ergäben sich zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke jedoch keine Assoziationen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Diese trägt vor, dass zwischen „Rechtsberatung“ in der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eine enge Ähnlichkeit vorliege. Die Dienstleistung „Rechtsberatung“ lasse sich von dem in Frage kommenden Personenkreis angesichts der Komplexität der Rechtsfelder und zunehmender internationaler Verflechtungen nicht ohne ausreichendes Hintergrundwissen der tatsächlichen Zusammenhänge sowie der Rechtsprechung der zuständigen Gerichte zufriedenstellend erbringen. Der Anwalt nehme zur Erlangung des für seine Rechtsberatungstätigkeit erforderlichen Hintergrundwissens entweder die Dienste von Unternehmen wie den der Widersprechenden in Anspruch oder er führe die erforderliche Recherchetätigkeit selbst durch. Daher gehöre auch das Sammeln und Liefern von Informationen aus dem juristischen Bereich zum anwaltschaftlichen Tagesgeschäft. Auch im Bereich des „Versicherungswesens“ und „Finanzwesens“ sei eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zu bejahen. Insbesondere im Bereich des Finanzwesens spiele die Beratung in juristischer Hinsicht eine wichtige Rolle.

Die Widerspruchsmarke sei eine Kennzeichnung mit erhöhtem Schutzzumfang. Das System „juris“ sei in allen Gerichten der Bundesrepublik Deutschland und in nahezu allen Kanzleien der rechts- und steuerberatenden Berufe präsent.

Es sei bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Es sei davon auszugehen, dass die jüngere Marke verkürzt auf „juris“ wiedergegeben werde. Der weitere Bestandteil „pro“ sei von extremer Kennzeichnungsschwäche und schutzunfähig. Er werde im Deutschen in der Bedeutung „für“ oder als Kurzform von „professionell“ verstanden. Weiter sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Teil des Verkehrs, der die Marken klanglich und schriftbildlich unterscheidet werde hinsichtlich des Markenwortes „pro“ eine der aufgeführten Bedeutungen assoziieren und die jüngere Marke dem Unternehmen zuordnen, das auch die Marke „juris“ führe. Dies gelte insbesondere auch im Hinblick auf den erheblichen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine Ausführungen gemacht. Im Verfahren vor der Markenstelle wurde eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eingeräumt, aber bereits eine Ähnlichkeit der von beiden Marken erfassten Dienstleistungen ausgeschlossen. Die Widersprechende betreibt Auftragsrecherchen und sammelt Informationen auf verschiedenen juristischen Gebieten. Die Markeninhaberin dagegen werde nur insoweit rechtsberatend tätig, als es der Betrieb eines Rechtsschutzversicherers im Hinblick auf seine Versicherungsnehmer erfordere. Die computergestützten Auskunftssysteme der Markeninhaberin seien vorrangig den Betriebsangehörigen zugedacht. Die Widersprechende dagegen nutze die unter der Marke „juris“ arbeitenden EDV-Systeme zur entgeltlichen Informationslieferung an Dritte. Eine Verwechslungsgefahr komme

daher nicht in Betracht. Auch eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf das Vorliegen eines Serienzeichens sei nicht zu bejahen. Dies gelte allein deshalb, weil die Widersprechende keine entsprechende Zeichenserie habe. „Pro“ könne mit „für“ oder auch „professionell“ übersetzt werden. Im vorliegenden Fall sei „pro“ mit einem anderen lateinischen Wort grammatikalisch einwandfrei kombiniert. Dies sei auch den beteiligten Verkehrskreisen mit ihren juristischen oder zumindest teiljuristischen Ausbildungen geläufig, da sich lateinische Begrifflichkeiten insbesondere in der juristischen Terminologie bis heute erhalten hätten. Es bestehe daher kein Grund „pro“ wegzulassen und die Marke auf „juris“ zu verkürzen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 9 Abs 1 Nr 2, 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG für gegeben.

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 Int 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/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 - ATTACHE/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 - HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren 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 Dienstleistungsähnlichkeit ausgeglichen werden kann

(st.Rspr. BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/Etop). Nach diesen Grundsätzen muss im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

1. Nachdem es auf Benutzungsfragen hier nicht ankommt, ist für die Frage der Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Grundsätzlich ist dabei eine Ähnlichkeit von Dienstleistungen dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als einander konkurrierende oder einander ergänzende Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggfs. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 1998, 922 - Cannon; BGH GRUR 2001, 507, 508 - Evian/Revian).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist im vorliegenden Fall von einer Dienstleistungsähnlichkeit hinsichtlich sämtlicher sich gegenüberstehender Dienstleistungen auszugehen.

Die „Rechtsberatung“ in der angegriffenen Marke weist enge wirtschaftliche Berührungspunkte zu dem juristischen Auskunftssystem auf, für das die Widerspruchsmarke eingetragen worden ist. Die Rechtsberatung, die im wesentlichen den Rechtsanwälten und Patentanwälten vorbehalten ist, wird angesichts der Komplexität der Rechtsfelder und der Fülle insbesondere über das Internet zugänglicher Informationen immer häufiger unter Inanspruchnahme von externen Recherchediensten - wie dem der Widersprechenden - ausgeführt. Die potentiellen Mandanten der Rechts- bzw. Patentanwälte, die deren Dienstleistung „Rechtsberatung“ in Anspruch nehmen, erfahren dabei nicht ohne weiteres, dass die Gewinnung der Informationen durch Inanspruchnahme externer Unternehmen erfolgt ist. Daher werden rechtssuchende Bürger ohne weiteres annehmen können, dass die beiderseitigen Dienstleistungen von ein und demselben oder jedenfalls wirtschaftlich einander verbundenen Unternehmen angeboten werden. Ohne Belang

ist in diesem Zusammenhang, dass die Markeninhaberin, wie vor der Markenstelle ausgeführt, ihre computergestützten Auskunftssysteme lediglich für Betriebsangehörige anbietet. Bei der Frage der Dienstleistungsähnlichkeit ist nämlich insoweit vom Dienstleistungsverzeichnis, nicht von der tatsächlichen Benutzung der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen auszugehen.

Es besteht darüber hinaus eine, wenn auch entferntere Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der Widersprechenden und „Versicherungswesen“ und „Finanzwesen“ im Dienstleistungsverzeichnis der Markeninhaberin. In beiden Tätigkeitsfeldern werden Beratungsdienstleistungen auch unter Einbeziehung der juristischen Fragen angeboten. Auch insoweit greifen Berater daher des öfteren auf entsprechende Rechercheleistungen und Auskunftssysteme, wie von der Widersprechenden angeboten, zurück, so dass von wirtschaftlichen Berührungspunkten der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen auszugehen.

2. Die Widersprechende hat bereits vor der Markenstelle und dann nochmals im Verfahren vor dem Bundespatentgericht unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund intensiver Benutzung der Marke „juris“ vorgetragen. Auch die Markeninhaberin hat dies nicht in Zweifel gezogen, so dass der Senat eine entsprechende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seiner Beurteilung zugrunde legt.

3. Den insoweit erforderlichen erheblichen Abstand halten die sich gegenüberstehenden Marken nicht ein.

Dabei ist davon auszugehen, dass für einen erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise die jüngere Marke im wesentlichen durch den Bestandteil „juris“ geprägt wird.

Zwar ist es grundsätzlich nicht zulässig, aus einer angegriffenen jüngeren Marke ohne weiteres ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der

Widerspruchsmarke festzustellen (BGHG GRUR 1996, 90 - Springende Raubkatze). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn einem der Markenteile eine so eigenständige kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zukommt, dass darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werden kann (BGH GRUR 1996, 775 - SaliToft; GRUR 1998, 930 - Fläminger).

„Pro“ ist ein Bestandteil, dem eine erhebliche Kennzeichnungsschwäche anhaftet. Er wird im Deutschen als lateinischer Begriff in der Bedeutung „für“ oder als Kurzform für „professionell“ im Sinne einer Qualitätsberühmung verstanden. Dabei kommt eine begriffliche Verbindung der Gesamtbezeichnung zu einer untrennbaren Einheit aus sprachlichen Gründen jedenfalls für denjenigen Teil des angesprochenen Verkehrs, der der lateinischen Sprache entsprechend mächtig ist, nicht in Betracht. Die Präposition „pro“ wird in der lateinischen Sprache nur in Verbindung mit dem Ablativ verwendet, so dass eine korrekte Bezeichnung „pro jure“ heißen müsste.

Für einen erheblichen Teil der Verkehrskreise, die ausreichende Lateinkenntnisse haben bzw. „pro“ als beschreibende Abkürzung von „professionell“ auffassen, handelt es sich bei „juris“ um den allein prägenden Bestandteil, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht zu bejahen ist.

Darüber hinaus können die Streitmarken jedoch auch gedanklich gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG in Verbindung gebracht werden. Insbesondere unter Berücksichtigung der erheblichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die durch die Vorlage der eidesstattlichen Versicherung dokumentiert und von der Markeninhaberin nicht bestritten worden ist, liegt die Annahme von wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen der Markeninhaberin und der Widersprechenden nahe; dies kommt insbesondere für den Teil der angesprochenen Verkehrskreise in Betracht, der die Sprachregelwidrigkeit der Verbindung der lateinischen Präposition „pro“ mit dem Genitiv des Begriffs „jus“ nicht erkennt.

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

Kätker

Dr. Hock

CI