



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 28/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 43 744

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

...

in der Sitzung vom 12. Juli 2006

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die für die Dienstleistungen

„Werbung; Marketing; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

eingetragene Marke 302 43 744

QualitätsScouts

ist Widerspruch erhoben worden aus der für

„Design von Netzwerkseiten und deren Einstellen ins Internet für Dritte als computergestützte Märkte für verschiedene Produkte und Dienstleistungen, bei denen Anbieter und Nachfrager mit Hilfe computergestützter Erfassung von Angeboten und Nachfragen zusammengeführt werden, insbesondere unter Nutzung des Internets und von Callcentern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Aufbau von Datenbanken und multimedialen Informationssystemen in telekommunikativen Netzen; Entwicklung und Betreuung von Computerprogrammen; Betrieb einer Datenbank“

eingetragenen prioritätsälteren Marke 398 52 580

Scouty,

und aus der für

„Werbung und Marketing; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere, Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren; Werbemittlung; Personalberatung und Personalvermittlung; Arbeits- und Arbeitsplatzvermittlung; Immobilien- und Hypothekenvermittlung; Grundstücks- und Hausverwaltung; Finanzwesen; Schätzen von Immobilien; Vermittlung von Versicherungen; Wohnungsvermietung; Reparatur und Instandhaltung von Häusern, Wohnungen und

Gärten; Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere Daten-, Bild- und Sprachdienstleistungen; Network-Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Informationen und Daten; Daten- und Bildübermittlung mittels Computer; Online-Dienste, nämlich Sammeln, Bereitstellen, Liefern und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Betreiben eines Call-Centers; Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zum Internet; Einstellen von Web-Seiten in das Internet für Dritte (Web-Hosting); integrierte Sprach- und Datenkommunikation; Bereitstellen eines computergestützten Kraftfahrzeugmarktes, insbesondere Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen über Angebote und Nachfrage nach gebrauchten und neuen Fahrzeugen; E-mail-Datendienste; Design von Netzwerkseiten und deren Einstellen ins Internet für Dritte als computergestützte Märkte für verschiedene Produkte und Dienstleistungen, bei denen die Anbieter und Nachfrager mit Hilfe computergestützter Erfassung von Angeboten und Nachfragen zusammengeführt werden, insbesondere unter Nutzung des Internets und von Call-Centern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Aufbau von Datenbanken und multimedialen Informationssystemen in telekommunikativen Netzen; Entwicklung und Betreuung von Computerprogrammen; Betrieb einer Datenbank“

eingetragenen prioritätsälteren Marke 399 30 169

SCOUT 24.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch einen Beamten des gehobenen Dienstes aufgrund der Widersprüche die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und zwar für die Dienstleistungen

„Werbung; Marketing; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei teilweise identischen bzw. ähnlichen Dienstleistungen sei von einer assoziativen Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die den Vergleichsmarken gemeinsame Lautfolge „Scout“ auszugehen. Von den Widersprechenden sei vorgetragen worden, dass sie durch ca. 30 auf dem einschlägigen Sektor benutzte eigene Zeichen mit der Lautfolge „Scout“ den Verkehr an diesen Wortstamm als Stammbestandteil von Serienzeichen gewöhnt hätten; zudem stelle „Scout“ eine Firmenbezeichnung dar. Bei dem Zeichenwort „Scout“ handle es sich auch nicht um eine rein beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe in Bezug auf das Verzeichnis der Dienstleistungen. Die angegriffene Marke enthalte den Bestandteil „Scout“ und sei ähnlich gebildet wie die Serienmarken der Widersprechenden. Hinsichtlich der im Tenor nicht genannten Dienstleistungen sei eine Ähnlichkeit zu den Waren/DL der Widerspruchsmarken hingegen nicht gegeben; es seien hierfür von den Widersprechenden auch keine Anhaltspunkte vorgetragen worden.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit der Beschwerde. Sie macht geltend, letztlich sei der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen maßgeblich. Darüber hinaus bestehe auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der der Verkehr zwar die sich gegenüberstehenden Zeichen als solche auseinander halte, jedoch auf eine vertragliche, organisatorische oder sonstige Verbindung der Unternehmen schließe. Diese könne nicht allein aufgrund eines übereinstimmenden Bestandteils bejaht werden; vielmehr sei bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr aufgrund einer

Serienmarke große Zurückhaltung geboten. Der übereinstimmende Zeichenteil habe in dem Kollisionszeichen seine Selbständigkeit verloren, die Verbindung „QualitätsScout“ stelle ein eindrucksfähiges, eigenartiges Gesamtgebilde dar.

Demgemäß beantragt die Inhaberin der angegriffenen Marke sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

Die Widersprechenden stellen den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertreten die Auffassung, der Beschluss der Markenstelle sei zutreffend. Es sei eine Gewöhnung des Verkehrs an die Zeichenserie der Widersprechenden eingetreten, weshalb ein übereinstimmender Stammbestandteil vorliege, der die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr rechtfertige. Die Scout-Gruppe biete ihre Waren und Dienstleistungen auf verschiedenen Internetseiten unter Verwendung ihrer Marken an. Diese Seiten gehörten zu den meistbesuchten Websites auf dem betreffenden Dienstleistungssektor.

Darüber hinaus habe der Begriff „Scout“ entgegen der Ansicht der Markeninhaberin seine Selbständigkeit im Rahmen der angegriffenen Marke nicht verloren. Ein neuer Begriffsinhalt sei durch die Verbindung mit dem Bestandteil „Qualitäts-“ nicht zu erkennen. Aufgrund der ähnlichen Zeichenbildung füge sich die angegriffene Marke ohne Weiteres in die Markenserie der Widersprechenden ein.

Der Widerspruch aus der Marke 398 68 620 „SCOUT“ ist mit Erklärung vom 1. November 2005 zurückgenommen worden.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Zwischen der angegriffenen Marke „QualitätsScouts“ und den Widerspruchsmarken „Scout 24“ und „Scouty“ besteht eine teilweise Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichnungsrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Nähe der Waren bzw. Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 239 - DONLINE; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

In Bezug auf die Dienstleistungen „Werbung; Marketing; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ der angegriffenen Marke ist Identität bzw. Ähnlichkeit mit den entsprechenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarken zweifelsfrei gegeben.

Nach dem Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus (vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Auch wenn dem Bestandteil „Qualitäts-“ in der angegriffenen Marke aufgrund seiner beschreibenden Eigenschaft für sich gesehen eine Schutzfähigkeit wohl nicht zugebilligt werden kann, ist dennoch davon auszugehen, dass schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente den Gesamteindruck grundsätzlich mitbestimmen und deshalb bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl. BGH GRUR 1999,

735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Zutreffend hat die Markenstelle jedoch angenommen, dass vorliegend die Voraussetzungen der assoziativen Verwechslungsgefahr in Form der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG) gegeben sind.

Bei der Annahme dieser Form der Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich Zurückhaltung geboten. Sie greift nur dann ein, wenn die Vergleichszeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen mit maßgeblicher Herkunftsfunktion ansieht und deshalb eine nachfolgende Bezeichnung, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweist, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 - BIG). Daher spricht für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr vor allem, dass der Markeninhaber bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist, wobei es aus verfahrensrechtlicher Sicht nicht erforderlich ist, dass aus allen diesen Serienmarken Widerspruch eingelegt wird (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24; BPatG GRUR 2002, 345, 346 ASTRO BOY/Boy).

Das Vorliegen eines kennzeichnungskräftigen Stammbestandteils mit Hinweischarakter ist bei dem Zeichenteil „Scout“, der in beiden Widerspruchsmarken sowohl in der Zusammensetzung „Scout 24“ als auch in der Verkleinerungsform „Scouty“ dominierend hervortritt, als gegeben zu erachten. Ausweislich einer aktuellen Recherche des Senats sind für die Widersprechende und Beschwerdeführerin I, die A... GmbH, allein 20 Marken eingetragen, die den Bestandteil „Scout“ in verschiedenen Zusammensetzungen enthalten. Zudem haben die Widersprechenden bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgetragen, dass auch weitere, zur Scout-Gruppe gehörende Unternehmen (den

Ausführungen zufolge auch die Widersprechende und Beschwerdeführerin II), Inhaberinnen von verschiedenen Marken mit dem Zeichenteil „Scout“ sind. Somit erhöht sich die Zahl der mit diesem Zeichenteil existierenden Serie - wie bereits von der Markenstelle zutreffend festgestellt - auf 30. Die Benutzung dieser eingetragenen Marken durch die Widersprechenden bzw. die mit ihr verbundenen Unternehmen wurde von der Inhaberin der angegriffenen Marke weder im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch im Beschwerdeverfahren bestritten, weshalb der Vortrag der Widersprechenden als zugestanden gilt (§ 82 Abs. 1 MarkenG, § 138 Abs. 3 ZPO, so dass von der Benutzung einer Zeichenserie und einer dadurch eingetretenen Gewöhnung des Verkehrs an den Bestandteil „Scout“ durch die Widersprechenden auszugehen ist.

Dabei kann die Frage, ob der Begriff „Scout“ im Hinblick auf die Dienstleistungen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarken (Transportwesen, Werbe-, Telekommunikations- und Computerbereich) möglicherweise einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweist, im Ergebnis dahingestellt bleiben. So ist zwar der für die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils kennzeichnungsschwachen Markenteilen grundsätzlich abzusprechen (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; GRUR 2000, 608, 609 - ARD-1). Ausnahmen gelten jedoch für Fälle, in denen der fragliche Bestandteil als Herkunftshinweis im Verkehr durchgesetzt ist (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 Kinder) oder im Rahmen einer existenten Markenserie tatsächlich als Stammbestandteil aufgefasst wird (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG). Beides ist vorliegend aufgrund der von der Widersprechenden dargelegten, unstreitigen umfangreichen Benutzung und Verkehrsbekanntheit anzunehmen.

Des Weiteren ist der Zeichenteil „Scout“ nach unbestrittenem Vortrag der Widersprechenden zugleich auch der Firmenhinweis auf die „Scout“-Gruppe, die aus dem Unternehmen der Widersprechenden sowie den mit ihr verbundenen Unternehmen besteht und große Präsenz im Internet zeigt; dies spricht ebenfalls für

den Stammcharakter dieses Bestandteils (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdnr. 738 m. w. N.).

Der Stammbestandteil „Scout“ ist in der angegriffenen Marke wesensgleich enthalten; die Pluralform in der jüngeren Marke beeinträchtigt die Erkennbarkeit des Seriencharakters nicht, sondern vermittelt vielmehr den Eindruck einer nahe liegenden Abwandlung des ursprünglichen Bestandteils. Der Zeichenbestandteil „Scouts“ tritt in der angegriffenen Marke auch als selbständiger Wortstamm hervor. Der weitere Zeichenteil „Qualitäts-“ weist aufgrund des produktbeschreibenden Charakters eine nur geringe Kennzeichnungskraft auf, wodurch die Aufmerksamkeit des Verkehrs in erster Linie auf den weiteren Bestandteil gelenkt wird und diesen als das eigentliche Betriebskennzeichen erscheinen lässt (vgl. BPatG GRUR 1998, 1025, 1026 - Rebenfreund; BPatG GRUR 2002, 438, 440 - „WISCHMAX/Max“). Hinzu kommt, dass die Binnengroßschreibung des Bestandteils „Scouts“ den Eindruck eines zweigliedrigen Begriffs zusätzlich verstärkt.

Die Zeichenbildung der angegriffenen Marke mit einem vorangestellten klar beschreibenden Bestandteil, der den Gegenstand bzw. Inhalt der Dienstleistungen näher erläutert, herrscht auch bei der Zeichenserie der Widersprechenden vor. Wie z. B. die Marken „Home Scout“, „Property Scout“, „Immobilien Scout 24“, „Hypersearch Scout“, „Gesundheit-Scout 24“, „TeleScout24“, „FinanzScout24“, „AUTO SCOUT 24“, etc. deutlich werden lassen, verbindet sich der nachgestellte Bestandteil „Scout“ stets mit der vorangestellten konkreten Bezeichnungen des Gegenstands bzw. Inhalts der angebotenen Dienstleistungen (Immobilien, Finanzen, Gesundheit, Autos etc., sei es in deutscher oder englischer Sprache), wobei in einigen Zusammensetzungen auch eine Binnengroßschreibung des Zeichenteils „Scout“ erfolgt. Insofern liegt für den Durchschnittsverbraucher, der an die Zeichenserie der Widersprechenden gewöhnt ist, die Annahme besonders nahe, bei den unter der Bezeichnung „QualitätsScouts“ vertriebenen Dienstleistungen handle es sich um solche, die einen bestimmten Qualitätsstandard einhalten oder

messen und daher der Unternehmensgruppe der Widersprechenden zuzuordnen sind.

Demnach ist die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, gegeben, was zu einer teilweise Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens im Rahmen der festgestellten Ähnlichkeit der Dienstleistungen führt.

Zur Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften