



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 9/06

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Marke 300 91 161**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. November 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 91 161

**JURPARTNER**

eingetragen für

Werbung; Versicherungswesen,

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 1 156 120

**JUROPARTNER**

eingetragen für

Dienstleistungen von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern.

Mit Beschluss vom 30. Oktober 2003, der durch Erinnerungsbeschluss vom 9. November 2005 bestätigt worden ist, hat die Markenstelle für Klasse 36 den Widerspruch zurückgewiesen. Sie hat darin ausgeführt, dass die Tätigkeit „Versicherungswesen“ des angegriffenen Zeichens mittelgradig ähnlich zu den Dienstleistungen der älteren Marke sei. Nach Auffassung des Erinnerungsprüfers besteht zudem zwischen Werbung und den Dienstleistungen von Unternehmensberatern eine „minimale“ Ähnlichkeit. Es sei von einer normalen Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens auszugehen, auch wenn nach Ansicht des Erinnerungsprüfers Anhaltspunkte für eine Schwächung vorliegen, da die Widerspruchsmarke als Hinweis auf einen Partner für/in juristischen Angelegenheiten angesehen werden könne. Dennoch sei keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, insbesondere unter Berücksichtigung des deutlich beschreibenden Anklangs der Widerspruchsmarke gegeben. Der zusätzliche Buchstabe „O“ in dem älteren Zeichen führe zu einer unterschiedlichen Vokalfolge und Silbenzahl. Daraus entstünden eine andere Rhythmusstruktur und ein abweichendes Gesamtklangbild. Zudem sei der Bestandteil „PARTNER“ im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 36 kennzeichnungsschwach, so dass der Verkehr seine Aufmerksamkeit besonders auf die andere Buchstabenfolge richten werde. Auch könne die angegriffene Marke mit der Wortkombination „Your Partner“ assoziiert werden, so dass eine zusätzliche Merkhilfe bestehe. Nicht nur klanglich, sondern auch schriftbildlich seien keine Verwechslungen zu befürchten, da durch den zusätzlichen Buchstaben „O“ eine Zäsur zwischen den Buchstaben „R“ und „P“ entstehe. Zudem erscheine die angegriffene Marke durch die Binnengroßschreibung zweigliedrig. Dadurch werde der Unterschied zwischen den beiderseitigen Bestandteilen „Jur-“ und „JURO-“ besonders deutlich. Weiterhin seien eventuelle begriffliche Überschneidungen unbeachtlich, da diese sich auf die beschreibenden Bestandteile

der beiden Marken beschränken würden. Schließlich lägen keine Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gesichtspunkten vor.

Gegen den Beschluss vom 9. November 2005 haben die Widersprechenden Beschwerde eingelegt, mit der kein bestimmter Antrag verbunden ist. Eine Begründung wurde zwar angekündigt, ist jedoch nicht zur Akte gelangt. Weitere Äußerungen oder Stellungnahmen der Widersprechenden im Rahmen des Beschwerdeverfahrens liegen ebenfalls nicht vor. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt haben die Beschwerdeführer geltend gemacht, dass die Dienstleistung „Versicherungswesen“ mittel- bis hochgradig und die Dienstleistung „Werbung“ zumindest geringfügig ähnlich zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke seien. Die Zeichen würden sich zudem lediglich in dem Buchstaben „O“ unterscheiden, der bei flüchtiger Aussprache „verschluckt“ werde. Er führe darüber hinaus zu keiner Zäsur, die ein durchschnittlicher Verbraucher bewusst wahrnehmen würde. Auch seien beide Marken von dem lateinischen Wort „iura“ abgeleitet. Letztlich wiesen die Vergleichszeichen eine begriffliche Ähnlichkeit im Sinne eines Partners für juristische Angelegenheiten auf.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass die Parteien über eine Konzernschwester eine Toleranzvereinbarung abgeschlossen hätten, die dem Widerspruch materiell-rechtlich entgegenstehe. Darüber hinaus hat sie im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 5. April 2007 erstmals undifferenziert die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Darin trägt sie außerdem vor, dass die beiderseitigen Dienstleistungen nicht ähnlich seien. Insbesondere sei den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt, dass Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater keine Versicherungsdienstleistungen erbringen würden. Auch bleibe die Vorsilbe „JURO“ der Widerspruchsmarke infolge des markanten „O“ gut in Erinnerung.

Demgegenüber stelle die angegriffene Marke ein Wortspiel dar („Dein Partner“ bzw. „Ihr Partner“), sei jedoch aufgrund ihrer Schreibweise kennzeichnungskräftig. Der Begriff „your“ als englischsprachiger Ausdruck für „Dein“ bzw. „Ihr“ sei den angesprochenen Verkehrskreisen geläufig. Demnach bestehe allenfalls geringe Ähnlichkeit der gegenständlichen Dienstleistungen und der zu vergleichenden Zeichen, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

Die Markeninhaberin hat undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und damit die Nichtbenutzungsreinden gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG erhoben (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 43, Rdnr. 15). Die ältere Marke wurde am 19. März 1990 eingetragen. Da die Eintragung des angegriffenen Zeichens am 5. April 2001 veröffentlicht worden ist, sind beide Nichtbenutzungseinreden zulässig.

Die Einrede mangelnder Benutzung muss nicht bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, sondern kann erstmalig auch im Beschwerdeverfahren erhoben werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdnr. 20). Die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 5. April 2007 geltend gemachte Nichtbenutzungseinrede kann auch nicht als verspätet gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen werden. Sie wurde insbesondere weder kurze Zeit vor noch in einer mündlichen Verhandlung erstmalig erhoben oder wiederaufgegriffen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdnrn. 25 und 26).

Den Widersprechenden obliegt es, sich gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 138 Abs. 2 ZPO zu der Behauptung der Nichtbenutzung zu erklären und die Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG glaubhaft zu machen. Dies ist vorliegend jedoch nicht geschehen, da auf den zugestellten Schriftsatz vom 5. April 2007 keinerlei Reaktion erfolgte. Ein weiteres Zuwarten ist nicht erforderlich. Die Widersprechenden hatten über einen Monat Zeit, sich zu der Nichtbenutzungseinrede zu äußern. Jedoch haben sie weder erklärt, dass sie ihr entgegengetreten wollen, noch sind ihrerseits Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt worden. Im Übrigen muss eine Beschwerdebegründung nicht angemahnt werden. Vielmehr kann entsprechend § 85 Abs. 3 Satz 2 MarkenG einen Monat nach Einlegung über die Beschwerde entschieden werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 66, Rdnr. 34).

Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG können bei der Entscheidung nur die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Da eine solche Glaubhaftmachung nicht erfolgt ist, muss bereits aus diesem Grund der Widerspruch und damit auch die Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen werden.

Dr. Hock

Kätker

Dr. Kortbein

CI