



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 18/10

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
28. April 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 305 13 563**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. April 2010 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Dr. Kortbein und die Richterin Kortge

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen das für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Computerprogramme und Software; Computer; Programmträger und Speicher von Datenverarbeitungsanlagen;

Klasse 35: Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, Vertriebsberatung; Unternehmensberatung und diesbezügliche Betreuung beim Aufbau von Vertriebsstrukturen; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen; Personalmanagementberatung; organi-

satorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Verkaufsförderung für Dritte; Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellung, Systematisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 41: Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Veranstaltung und Durchführung von Schulungen, Seminaren und Workshops, insbesondere zu Vertriebsangelegenheiten; Weiterbildungsseminare zur Optimierung der Vertriebsstrategien; Desktop-Publishing; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Erziehung und Unterricht, auch auf Akademien;

am 8. März 2005 angemeldete und am 10. Juni 2005 unter der Nummer 305 13 563 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragene Wortzeichen

### **ADVIS**

dessen Eintragung am 15. Juli 2005 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren, am 6. März 1998 für die Dienstleistungen

"Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuerrechtsberatung, Rechtsberatung, Unternehmensberatung, Schulung, Training, Durchführung und Veranstaltung von Seminaren"

unter der Nummer 397 49 547 eingetragenen Wortmarke

### **ADVISA**

Widerspruch erhoben. In ihrem Schriftsatz vom 17. Januar 2006 (Bl. 17 ff., 22 VA) hat die Inhaberin der angegriffenen Marke "für den Fall, dass amtsseitig" der von ihr "vertretenen Auffassung nicht gefolgt werden sollte" die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke "nach § 43 Abs. 1 MarkenG" erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 23. Juni 2008 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Selbst bei unterstellter Benutzung der Widerspruchsmarke, einer Begegnung der Vergleichsmarken im identischen Dienstleistungsbereich und einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte das jüngere Zeichen den deutlich einzuhaltenden Abstand ein. Auch wenn die Widerspruchsmarke - ebenso wie die jüngere Marke - für den angesprochenen Wirtschaftsverkehr erkennbar als an den Ausdruck "to advise" (= beraten, betreuen) angelehnt erscheine, sei die Abwandlung "ADVISA" als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet. Allerdings müsse die Widerspruchsmarke Annäherungen von Drittzeichen an die beschreibende Angabe "advise" aus Rechtsgründen hinnehmen, weil dieser Begriff von Mitbewerbern zur Bezeichnung ihres Produktportfolios benötigt werde. Die in den eidesstattlichen Versicherungen geltend gemachten Umsätze und Marktanteile - mehr als ... Steuerberatungsgesellschaften - seien für die Annahme einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft nicht ausreichend. Der angesprochene Verkehr bringe die Marke "ADVISA" auch nicht mit dem Unternehmen der Markeninhaberin in Verbindung. Bei der zu erwartenden englischen Aussprache von "Ad-vis" [əd'vaɪz] gegenüber "Ad-vi-sa" seien die leicht erfassbaren Wortelemente in klanglicher Hinsicht gut zu unterscheiden. Trotz der übereinstimmenden und regelmäßig stärker beachteten Wortanfänge der beiden Marken sei nicht mit einer klanglichen Verwechslung zu rechnen, weil der zusätzliche Vokal "A" am Wortende des älteren Zeichens zusammen mit dem vorangestellten Konsonant "S" eine eigene Silbe bilde, was wegen der Abweichung in der Wortstruktur und -gliederung von der nur zweisilbigen, deutlich kürzeren jüngeren Marke zu einem wahrnehmbaren Kontrast im phonetischen Eindruck führe. Hinzu komme, dass die Endung "SA" keine typische Endung für die Ab-

wandlung einer Marke im überschneidenden Produktbereich darstelle und der Vokal "A" wegen seines dunklen Klangbildes einen gewissen Kontrast zu dem vorangestellten hellen Vokal "I" bilde. In schriftbildlicher Hinsicht sei angesichts der Kürze der Wortzeichen nicht zu befürchten, dass die Kontur des zusätzlichen Buchstabens "A" der Widerspruchsmarke übersehen werde. Wegen der Anlehnung an die tätigkeitsbeschreibende Angabe "advise" (beraten, betreuen) falle die Übereinstimmung der Marken im Bestandteil "ADVIS" auch aus Rechtsgründen nicht ganz so stark ins Gewicht. Für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr bzw. einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne fehlten besondere Umstände.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinngemäß beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juni 2008 die Löschung der Marke "ADVIS" anzuordnen.

Sie vertritt die Ansicht, dass der wegen der Identität und hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen einzuhaltende weite Markenabstand von der jüngeren Marke nicht eingehalten werde. Entgegen der Ansicht der Markenstelle sei das Zeichen "ADVISA" nicht beschreibend, sondern ein Fantasiebegriff, der lexikalisch nicht nachweisbar sei. Ferner sei nicht die englische, sondern die deutsche Aussprache des Zeichens maßgeblich. Trotz des unterschiedlichen Klangbildes aufgrund des zusätzlichen Vokals "A" bestehe eine klangliche Verwechslungsgefahr, weil der Verkehr im Allgemeinen Unterschieden am Wortende eine geringere Bedeutung beimesse und es schnell zu "Verhörfehlern" kommen könne. Zur Glaubhaftmachung der ernsthaften Benutzung ihrer Marke nehme sie auf ihre Ausführungen im Verfahren vor dem DPMA und die dort vorgelegten Unterlagen sowie ergänzend auf die mit der Beschwerdebegründung als Anlagen 8 bis 13 und mit Schriftsatz vom 8. Oktober 2008 (Bl. 21 ff. GA) eingereichten Benutzungsnachweise Bezug. Auch bei identischer Unternehmens-

bezeichnung liege eine Markenbenutzung vor, wenn - wie hier - durch den Rechtsformzusatz "Steuerberatungsgesellschaft mbH ..." zu ihrem Zeichen "ADVISA" der Geschäftsgegenstand "Steuerberatung" kenntlich gemacht werde. Die der Beschwerdebeurteilung beigefügten Unterlagen belegten aber auch die Benutzung der Widerspruchsmarke ohne angehängten Rechtsformzusatz.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bisher weder einen Antrag gestellt noch auf die Beschwerdebeurteilung erwidert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

An der mündlichen Verhandlung hat keine der Parteien teilgenommen, so dass nach Aktenlage zu entscheiden war.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache mangels hinreichender Glaubhaftmachung der Benutzung keinen Erfolg.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zwar hat sie in ihrem Schriftsatz vom 17. Januar 2006 (Bl. 22 VA) nur "für den Fall, dass amtsseitig" der von ihr "vertretenen Auffassung nicht gefolgt werden sollte", also nur *vorsorglich*, die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke "nach § 43 Abs. 1 MarkenG" erhoben, aber eine solche Einrede wird bei Gericht als unbedingt erhoben behandelt (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 43 Rdnr. 15; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rdnr. 23; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band I, Markenverfahrensrecht, 1. Teil, 2. Kap., Rdnr. 556).

2. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke bei Erhebung der Einrede auf § 43 Abs. 1 MarkenG insgesamt Bezug genommen hat, ohne dessen Satz 1 oder Satz 2 präzise zu zitieren, ist in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON; Ingerl/Rohnke a. a. O. § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 43 Rdnr. 19; Fezer/Grabrucker a. a. O. Rdnr. 560).
3. Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG auch zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 6. März 1998 zu laufen begonnen hat, vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Juli 2005 endete. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, oblag es der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.
4. Die Widersprechende hat jedoch die Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht.
  - a) Der Umstand, dass die bisher eingereichten Unterlagen nur einen Benutzungszeitraum von 2003/2004 bis 2007/2008 abdecken, obwohl sich der 10-jährige Gesamtzeitraum von 15. Juli 2000 bis April 2010 erstreckt, steht einer hinreichenden Glaubhaftmachung nicht entgegen, weil die Benutzung nicht während des jeweiligen gesamten Fünfjahreszeitraumes erfolgt sein muss. Ohne dass es auf eine absolute zeitliche Festlegung ankommt, ist vielmehr entscheidend, ob in Berücksichtigung sämtlicher, für eine wirtschaftliche Verwendung der Marke in der ein-

schlägigen Branche maßgeblicher Tatsachen und Umstände von einer ernsthaften Benutzung und nicht nur von bloßen Scheinhandlungen auszugehen ist (EuGH GRUR 2008, 343, 346 Rdnr. 72 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; Ingerl/Rhonke a. a. O. § 26 Rdnr. 161; Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdnr. 51).

Es ist deshalb unerheblich, dass die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Inhaberin der Widerspruchsmarke vom 7. Juni 2006 (Anlage 7, Bl. 211 f. VA) sowie die gleichlautende eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der früheren Markeninhaberin und nunmehrigen Lizenznehmerin, der A...

...GmbH ... in B..., vom 8. Juni 2006

(Anlage 6, Bl. 209 VA), welche mit Zustimmung der Markeninhaberin Unterlizenzen im Rahmen von Kooperationsverträgen an ca. ... weitere Steuerberatungskanzleien im ganzen Bundesgebiet erteilt hat, nur pauschal eine Benutzung der Widerspruchsmarke seit dem 15. Juli 2000 behaupten, und zum weiteren Beleg für den unabgedeckten Zeitraum vom 15. Juli 2000 bis einschließlich 2002 für jedes Jahr nur eine einzige Gebührenrechnung (Anlage 5, Bl. 196 - 200 VA) vorgelegt worden ist.

- b) Auch der Umstand, dass die Marke "ADVISA" auf den vorgelegten Visitenkarten, dem Briefpapier, den Gebührenrechnungen (Anlagen 8 - 13) und Broschüren der Lizenznehmerinnen (Anlagen 8 - 11) - dort nur teilweise - überwiegend in der Form benutzt worden ist, dass dem grafisch und farblich hervorgehobenen Zeichen "ADVISA" die konkrete Dienstleistung "Steuerberatungs" sowie der Rechtsformzusatz "gesellschaft mbH" hinzugefügt wurde, spricht nicht gegen eine markenmäßige Benutzung.

An einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es nur, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumin-

dest auch als Marke für das konkret vertriebene Produkt benutzt worden ist. Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (BGH GRUR 2008, 616, 617 Rdnr. 11 - AKZENTA).

Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH a. a. O. Rdnr. 12 m. w. N. - AKZENTA).

Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen im Sinne des § 26 MarkenG kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbetrucksachen. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine

bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH a. a. O. Rdnr. 13 m. w. N. - AKZENTA). Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (BGH a. a. O. 618 Rdnr. 13 m. w. N. - AKZENTA).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ist im vorliegenden Fall nach den Umständen davon auszugehen, dass der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst.

In der bereits beschriebenen Verwendung des Firmenbestandteils "ADVISA" im Zusammenhang mit der konkret bezeichneten Dienstleistung der Lizenzunternehmen in ihrer Geschäftskorrespondenz, auf Briefbögen, Visitenkarten, Gebührenrechnungen und teilweise auch in Broschüren wird der Verkehr nicht allein die Benennung des jeweiligen gleichnamigen Geschäftsbetriebs der Lizenznehmer sehen, sondern zugleich auch die bestimmte Leistung, die aus diesen Geschäftsbetrieben stammt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden. Soweit der Unternehmensname oder ein unterscheidungskräftiger Bestandteil in Zusammenhang mit einer konkret bezeichneten Dienstleistung steht, wird der Verkehr die Verwendung daher zugleich regelmäßig als Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verstehen. Dem steht die Anfügung eines Rechtsformzusatzes grundsätzlich nicht entgegen (BGH a. a. O. Rdnr. 16 m. w. N. - AKZENTA).

- c) Allerdings sind sämtliche vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen der Geschäftsführer der (Unter-)Lizenznehmerinnen mangelbehaftet. In ihnen sind weder Angaben zum Zeitraum der Geschäftsführung des oder der Unterzeichnenden enthalten, noch sind die Umsatzzahlen - soweit überhaupt angegeben - hinreichend detailliert.

Die Angaben zu den Umsatzzahlen müssen entweder in Geldbeträgen oder in Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein. Pauschalierungen dürfen nicht vorgenommen werden.

Unzureichend sind daher die beiden vorgenannten, gleichlautenden eidesstattlichen Versicherungen des Geschäftsführers der Inhaberin der Widerspruchsmarke (Anlage 7, Bl. 211 f. VA) und des Geschäftsführers der A... GmbH ... in

B... (Anlage 6, Bl. 209 VA), in denen nur pauschal angegeben wird "die beiden ältesten Unterlizenznehmerinnen, die Steuerberatungskanzleien in Kassel (seit 1981) und in Frankfurt (seit 1992), erzielten unter der Marke "ADVISA" mit den für sie geschützten Dienstleistungen in den letzten Jahren Umsätze von teilweise über ... EUR".

Hier fehlen sowohl konkrete Zahlen für die einzelnen Jahre als auch eine Aufteilung der Zahlen auf die Art der erbrachten Dienstleistungen.

Diese Beanstandungen gelten auch für die anderen, erst im Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen von Geschäftsführern anderer Lizenznehmerinnen, nämlich der A...

... mbH in B..., A1... und G... (Anlagen 8 u. 9; Bl. 24 GA). Zunächst fehlen Angaben zum Zeitraum der Geschäftsführung. Ferner wird, bezogen auf einen Zeitraum von 2003/2004 bis 2007/2008, nur eine durchschnittliche jährliche Umsatz-

zahl sowie ein jährlicher Durchschnittsbetrag für Werbeaufwendungen angegeben, ohne nach der Art der erbrachten Dienstleistung zu differenzieren. Die Umsatzzahlen hätten jedoch auf die vier Dienstleistungsbereiche:

- Steuerberatung,
- betriebswirtschaftliche Beratung und Unternehmensberatung,
- Rechts- und Steuerrechtsberatung sowie
- Schulung, Training sowie Durchführung und Veranstaltung von Seminaren

aufgeteilt sowie für jedes Jahr konkret angegeben werden müssen.

Soweit den eidesstattlichen Versicherungen jeweils ein Konvolut von Gebührenrechnungen beigelegt ist (für die Jahre 2003 bis 2008, Anlagen 9, 10 - 12; für die Jahre 2004 bis 2008, Anlage 13; für die Jahre 2003 bis 2007, Anlage 8) handelt es sich ausdrücklich jeweils nur um einen Auszug von Mandantenrechnungen, abgesehen davon, dass es nicht die Aufgabe des Gerichts ist, die Umsatzzahlen anhand vorgelegter Gebührenrechnungen selbst zu ermitteln.

Hinsichtlich der Lizenznehmerin A...

mbH in P... sind zwar Kopien einer Visitenkarte, von Briefpapier und Gebührenrechnungen (Anlage 13) vorgelegt worden, aber es fehlt eine diesbezügliche eidesstattliche Versicherung sowie konkrete Angaben zu den Umsatzzahlen. Das Gleiche gilt für die Lizenznehmerin A...

... mbH in F... (Anlage 12) sowie für die

Lizenznehmerin A2... mbH, von

der zusätzlich noch eine Originalbroschüre und eine betriebswirtschaftliche "Musterauswertung" vorgelegt wurden (Anlage 11).

Hinzu kommt, dass sich sämtliche Gebührenrechnungen fast ausschließlich auf den Dienstleistungsbereich der Steuerberatung (Erstellung von Einkommensteuererklärungen, Gewinnermittlung, Lohnbuchhaltung etc.) beziehen, so dass eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die übrigen eingetragenen Dienstleistungen nicht nachgewiesen worden ist.

- d) Obwohl die Beschwerdeführerin mit der Terminsladung auf die unzureichende Glaubhaftmachung hingewiesen worden ist, hat sie ihren Vortrag nicht ergänzt.

Grabrucker

Dr. Kortbein

Kortge

Hu