



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 523/13

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 013 780

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin Dr. Hoppe als Vorsitzende, die Richterin Kirschneck und den Richter Kätker auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2013

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 7. März 2011 hat der heutige Markeninhaber die Wortmarke

EI-QFM

angemeldet. Die Marke ist am 5. April 2011 eingetragen worden für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35:

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten

Klasse 36:

Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen;

industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

In der Veröffentlichung vom 6. Mai 2011 ist die Wortmarke allerdings wiedergegeben worden als „**Eℓ-QFM**“.

Am 4. August 2011 hat die Widersprechende Widerspruch eingelegt aus der am 30. Oktober 2008 angemeldet, am 19. Januar 2009 eingetragen und am 20. Februar 2009 veröffentlichten Wortmarke 30 2008 069 840

QFM

registriert für folgende Dienstleistungen:

Klasse 37:

Bauwesen; Hoch- und Tiefbauarbeiten; Installationsarbeiten; Installation, Wartung und Reparatur von Telekommunikationsnetzen und -systemen, Computerhardware, Hardware für datentechnische Anlagen, Hardware für Netzwerksysteme, Feuer-, Rauch- und Einbruchalarmanlagen, Videoüberwachungsanlagen, Zutrittskontroll- und Sicherheitssystemen, Ruf- und Wechselsprechanlagen, Lautsprecheranlagen, Uhrenanlagen, elektrischen Anlagen, Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Bauberatung; technische Beratung; technische Projektplanungen; Erstellung von technischen Gutachten; Durchführung von technischen

Tests; Dienstleistungen eines technischen Mess- und Prüflabors; Qualitätsprüfung; technische Vorbereitung von Bauvorhaben; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in technischer Hinsicht (Facility-Management); Entwicklung, technische Planung und Projektierung von Telekommunikationsnetzen und -systemen, datentechnischen Anlagen, Netzwerksystemen, Feuer-, Rauch- und Einbruchalarmanlagen, Videoüberwachungsanlagen, Zutrittskontroll- und Sicherheitssystemen, Ruf- und Wechselsprechanlagen, Lautsprecheranlagen, Uhrenanlagen, elektrischen Anlagen, Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen sowie diesbezügliche technische Beratung.

Mit Schreiben vom 6. August 2012 hat der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt, die Veröffentlichung der angegriffenen Marke dahingehend zu korrigieren, dass entsprechend dem Markenanmeldungsformular vom 7. März 2011 die Marke „**EI-QFM**“ und nicht „**E~~I~~-QFM**“ veröffentlicht wird. Das DPMA hat daraufhin die korrekte Marke am 21. September 2012 im Markenblatt erneut veröffentlicht. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 22. August 2012 mitgeteilt, dass sie ihren Widerspruch aufrechterhalte.

Mit Beschluss vom 19. Februar 2013 hat die Markenstelle für Klasse 36 den Widerspruch zurückgewiesen. Sie ist der Ansicht, dass eine Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit nicht bestehe. Die Widerspruchsmarke weise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Insbesondere werde sie weder als übliche Abkürzung noch als sachbezogene Angabe verstanden. Im Hinblick auf die zu vergleichenden Dienstleistungen sei zum Teil von einer Identität auszugehen, so dass die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand einhalten müsse. Dieser sei aber gegeben, da sich die zu vergleichenden Marken in ihrer Gesamtheit durch die unterschiedliche Buchstabenanzahl und die verschiedenen Wortanfänge hinreichend voneinander unterscheiden. Auch wenn die Zeichen über ein identisches Konsonantengerüst (QFM) verfügten, führe die in der ange-

griffenen Marke vorangestellte Vokalfolge „EI“, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde, zu erheblichen Abweichungen. Die angegriffene Marke „EI-QFM“ [Ei-kiu-ef-em] bestehe aus vier durch kurze Pausen unterbrochenen Silben, wohingegen die Widerspruchsmarke über drei durch kurze Pausen unterbrochene Silben verfüge [kiu-ef-em]. Die unterschiedliche Silbenanzahl und der jeweils daraus resultierende Betonungs- und Sprechrhythmus führe zu einer jeweils charakteristisch anderen Klangfärbung. So klinge die angegriffene Marke insgesamt heller als die Widerspruchsmarke, denn diese werde durch die hell klingende Vokalfolge „ei“ am Wortanfang dominiert. Zur Unterscheidung der klanglichen Gesamtheit der beiden Marken trage auch der Umstand maßgeblich bei, dass es sich bei den in beiden Wörtern enthaltenen, übereinstimmenden Konsonanten um nur einen klangstarken Konsonanten „Q“ und um zwei darauf folgende äußerst klangschwache Laute „F M“ handele, die zum Gesamtklangbild der Markenwörter weitaus weniger beitragen als die nur in der jüngeren Marke enthaltene Vokalfolge „E I“. Die jüngere Marke werde auch nicht allein durch „QFM“ geprägt, da es sich bei der vorangestellten Vokalfolge „EI“ im Hinblick auf die registrierten Dienstleistungen der jüngere Marke weder um die Abkürzung einer beschreibenden Angabe handele noch sonstige Gründe für eine Kennzeichnungsschwäche erkennbar seien. Auch in der äußeren Aufmachung stünden die beiden Buchstabenfolgen gleichwertig nebeneinander. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass die Verkehrskreise die maßgeblichen Dienstleistungen nicht nur flüchtig, sondern sorgfältiger als ein durchschnittlicher Verbraucher wahrnähmen. Angesichts der Fülle der kennzeichnenden wie beschreibenden Abkürzungen, mit denen der Verkehr in allen Lebensbereichen konfrontiert sei, schenke er zudem jedem Bestandteil einer Buchstabenfolge eine vergleichsweise hohe Aufmerksamkeit. Bei einem übersichtlichen Buchstabenzeichen, wie hier, werde sich der Verkehr daher an dem Gesamtzeichen „EI-QFM“ orientieren. Auch in schriftbildlicher Hinsicht hielten die Vergleichsmarken in allen üblichen Wiedergabeformen einen noch ausreichenden Abstand ein. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass die Marken schriftlich in der Regel mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen würden als bei mündlicher Benennung. Zudem stehe beim schriftlichen Markenvergleich der

Fachverkehr, der aufgrund seiner beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit wissenschaftlichen und technologischen Dienstleistungen über ein erhöhtes Unterscheidungsvermögen verfüge, im Vordergrund. Unter diesen Voraussetzungen reichten die Abweichungen am Wortanfang, nämlich in der Vokal-/Konsonantenfolge aus, um eine Unterscheidbarkeit der Marken zu gewährleisten. Auch eine begriffliche Ähnlichkeit sei nicht festzustellen. Das gemeinsame Element „QFM“ nehme in dem angegriffenen Zeichen auch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein, da die angegriffene Marke keine Unternehmensbezeichnung, sondern den weiteren Bestandteil „EI-“ enthalte. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die gegenüberstehenden Marken durch den Eindruck einer Serienabwandlung gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, da die Widersprechende zu einer auf dem Markt präsenten Markenserie nichts vorgetragen habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, dass die Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise hochgradig ähnlich seien. Die originäre Kennzeichnungskraft sei durchschnittlich. Eine Schwächung liege nicht vor, insbesondere sei „QFM“ nicht die gebräuchliche Abkürzung für „Quantized Frequenz Modulation“. Die Zeichen seien klanglich hochgradig ähnlich, da sie bis auf die Vorsilbe „ei“ in der angegriffenen Marke identisch seien. Die Vorsilbe sei nicht geeignet, die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der Verkehr werde die Buchstaben „ei“ englisch als [ai] aussprechen, entsprechend der Produktnamen „iPhone“, iPad, „iTunes“. Auch schriftbildlich liege zumindest eine mittlere Ähnlichkeit vor. Der Bindestrich in der angegriffenen Marke Sorge für eine Abtrennung der Vorsilbe, so dass die Buchstabenfolge „QFM“ selbständig hervortrete. Vorliegend sei nicht erkennbar, dass der angesprochene Verkehr der Anfangssilbe eine höhere Bedeutung beimesse, denn bei der Buchstabenfolge „QFM“ handele es sich um eine eigentümliche Buchstabenzusammensetzung, die in dieser Weise in der deutschen Sprache nicht vorkomme und die der Verkehr daher in besonderer Weise wahrnehme. Die Buchstabenfolge „EI“ sei zudem die Abkürzung für „Europäisches Institut“, so dass der Verbraucher den zweiten Markenteil näher betrachten werde, um die genaue Ausrichtung des Instituts zu erfassen. Die Buch-

stabenfolge „QFM“ dominiere folglich den Gesamteindruck der jüngeren Marke. Zumindest aber sei eine Verwechslungsgefahr aufgrund einer selbständig kennzeichnenden Stellung von „QFM“ in dem jüngeren Zeichen gegeben, weil das Kennzeichen bzw. Firmenschlagwort der Widersprechenden erkennbar bleibe. Die Widersprechende sei bereits seit vielen Jahren unter dieser Bezeichnung auf dem Markt tätig. Die Widersprechende hat zur Benutzung des Zeichens „QFM“ näher vorgetragen und verschiedene Unterlagen vorgelegt, auf die wegen der weiteren Einzelheiten Bezug genommen wird. Insbesondere sei aus den vorgelegten Internetseiten ersichtlich, dass die Widersprechende die hier maßgeblichen Dienstleistungen anbiete. Dabei verwende sie das Zeichen „QFM“, das seit 2007 zugleich ihr Firmenschlagwort darstelle. Darüber hinaus sei das Zeichen auf Absperrgittern und Fahrzeugen angebracht und gehöre zur alltäglichen Erscheinung im Berliner Stadtbild bei der Reparatur von Telekommunikations- und Kabelnetzen. Zudem existierten Filialen in Stuttgart, Wuppertal und bei Hamburg. Die Widersprechende erziele in verschiedenen Dienstleistungsgebieten seit 2008 Jahresumsätze von ... Euro.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

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

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er meint, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Insbesondere nehme der Verkehr das angegriffene Zeichen als einheitliches Zeichen wahr.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

1.

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch zunächst gegen das ursprünglich veröffentlichte Zeichen „**E~~l~~-QFM**“ gerichtet. Nachdem das DPMA die Eintragung erneut veröffentlicht hat, hat sie klargestellt, dass sich ihr Widerspruch auch gegen das nachveröffentlichte Zeichen „EI-QFM“ richte. Dies genügt den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Widerspruchserhebung gem. § 42 MarkenG. Es kann dahinstehen, ob die Widersprechende überhaupt klarstellen musste, dass sich ihr Widerspruch auch gegen das korrigierte Zeichen richtet. Denn selbst wenn man davon ausginge, löst die bei erheblichen Mängeln der Erstveröffentlichung notwendige Korrekturveröffentlichung eine neue Widerspruchsfrist aus (vgl. § 28 Abs. 2 MarkenV; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 42 Rd. 49), die die Widersprechende mit ihrer Erklärung gewahrt hat.

2.

Der Widerspruch ist jedoch erfolglos, weil keine Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Nach allgemein anerkannten Grundsätzen liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn die betreffenden Verkehrskreise glauben könnten, dass die mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und die mit der Widerspruchsmarke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Entscheidende Beurteilungsfaktoren sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, sowie die Ähnlichkeit der

von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m.w.N.).

Auszugehen ist von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Produkte Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchtiger, sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 81, § 8 Rd. 29 ff.). Dabei kann der Aufmerksamkeitsgrad je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein.

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen hier Endverbraucher und Fachverkehrskreise, die den angegriffenen Dienstleistungen zumindest mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen. Soweit die Dienstleistungen, z.B. im Immobilienwesen, höherwertige Gegenstände betreffen oder besondere wissenschaftliche oder technologische Kenntnisse erfordern, kann die Aufmerksamkeit des Verkehrs auch erhöht sein.

Bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Springende Raubkatze; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH

GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) – Pantogast; BGH GRUR 2010, 1103 (Nr. 37) - Pralinenform II; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 19) - Kappa/KAPPA; BGH GRUR 2010, 235 (Nr. 15) - AIDA/AIDU; BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 25) - pure/pjur).

3.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 922 (Nr. 22 - 29) - Canon; EuGH GRUR 2006, 582 (Nr. 85) - VITAFRUIT; BGH GRUR 2001, 507 (508) - EVIAN/REVIAN; BGH GRUR 2007, 1066 (Nr. 23) - Kinderzeit).

Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht mit den für die angegriffene Marke in Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen überwiegend Identität. Im Hinblick auf die in Klasse 42 registrierte Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ besteht hochgradige Ähnlichkeit zu der für die Widerspruchsmarke in Klasse 37 eingetragenen „Computerhardware“. Im Hinblick auf das für die angegriffene Marke in Klasse 36 eingetragene „Immobilienwesen“ besteht allenfalls eine entfernte Ähnlichkeit mit der für die Widerspruchsmarke in Klasse 42 registrierten technisch geprägten Dienstleistung „Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in technischer Hinsicht (Facility-Management)“.

4.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich.

Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzzumfang einer Marke und ist daher Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Kennzeichnungskraft ist die Eignung des Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart als Marke einzuprägen, d.h. als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten und wieder erkannt zu werden (BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 25) - pure/pjur; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rd. 497). Je größer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, umso größer ist ihr Schutzzumfang und umso eher wird die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein (EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 18, 24) - Springende Raubkatze; EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 20) - Lloyd Schuhfabrik; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 18) - Canon; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 14) - coccodrillo). Durchschnittlich kennzeichnungskräftig sind Marken, die von Haus aus, also unabhängig von ihrer Benutzung auf dem Markt, normal unterscheidungskräftig und uneingeschränkt geeignet sind, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu individualisieren (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 128; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rd. 532; vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 22) - Lloyd Schuhfabrik).

Die Buchstabenfolge „QFM“ wird teilweise als Abkürzung für „Quantized Frequency Modulation“ verwendet. Mit dieser Bedeutung könnte sie einige der hier maßgeblichen Dienstleistungen beschreiben. Allerdings steht nicht mit hinreichender Sicherheit fest, dass es sich um eine übliche Abkürzung handelt, die der Verkehr ohne weitere Erläuterung versteht. Zudem existiert ein „E...

... GmbH“. Insoweit steht

„QFM“ als Abkürzung für „Qualitätsmanagement finanzmathematischer Lösungen“. Daraus lässt sich indes nicht schließen, dass der Verkehr die Buchstabenfolge „QFM“ ohne weitere Erläuterung mit dieser Bedeutung erkennt, so dass nicht von einer geschwächten, sondern von einer normalen originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft durch Benutzung hat die Widersprechende nicht behauptet. Sie ergibt sich auch nicht aus ihrem Vortrag und den vorgelegten

Unterlagen. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass eine gestärkte Kennzeichnungskraft schon an dem für den Zeitrang der angegriffenen Marke maßgeblichen Tag vorgelegen haben müsste (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 187; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 14) – SIERRA ANTIGUO). Dies folgt aus dem Prioritätsgrundsatz, aus dem sich im Fall einer Schutzerweiterung eines älteren Zeichens ergibt, dass deren Voraussetzungen im Zeitpunkt der Erlangung des Kennzeichenschutzes des kollidierenden jüngeren Zeichens vorliegen müssen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 433 – BIG BERTHA). Eine erst später erworbene, und ggf. die Verwechslungsgefahr begründende Steigerung der Kennzeichnungskraft hat daher unberücksichtigt zu bleiben (vgl. mit entsprechender Wertung: § 22, § 51 Abs. 3 MarkenG), weil die ursprünglich erworbene Rechtsposition des Inhabers der jüngeren Marke insoweit Bestandskraft erlangt (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 433 – BIG BERTHA; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 22 Rd. 4, 5). Soweit der Vortrag der Widersprechenden und die von ihr eingereichten Unterlagen sich auf einen Zeitraum nach dem 7. März 2011 beziehen, können sie daher nicht herangezogen werden. Aber auch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 1. Dezember 2013 enthält in Ziffer 4 und 5. keine hinreichend präzisen Angaben zum Zeitpunkt der Zeichenbenutzung.

Schließlich lässt auch der in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 1. Dezember 2013 genannte jährliche Umsatz von ... Euro seit dem Jahr 2008 keine Rückschlüsse auf die Bekanntheit des Widerspruchszeichens für die hier maßgeblichen Dienstleistungen zu. Der eidesstattlichen Versicherung ist nämlich zu entnehmen, dass die Widersprechende in diversen Bereichen tätig ist, die in keinerlei Zusammenhang zu den hier maßgeblichen, im Identitäts- bzw. Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen stehen. Dies gilt z.B. für die Trassierung von Kabel- und Rohrtrassen, Wartungs-, Installations- und Montagedienste. Da ein substantiiertes Vortrag dazu, welche Umsätze welchen Dienstleistungsaktivitäten zuzuordnen sind, fehlt, ist nicht erkennbar, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die im hier maß-

geblichen Dienstleistungsbereich liegenden Aktivitäten durch Benutzung gesteigert sein könnte.

5.

Die zu vergleichenden Zeichen weisen deutliche Unterschiede auf.

a) Maßgeblich für die Zeichenbeurteilung ist die angegriffene Marke in der angemeldeten und korrekt eingetragenen Form, also „EI-QFM“ und nicht „E~~l~~-QFM“.

b) Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2010, 933 (Nr. 33) - Barbara Becker; BGH, GRUR 2012, 64 (Nr. 9) - Maalox/Melox-GRY, BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 40) - pure/pjur). Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 (Nr. 60) - La Española/Carbonell; BGH, GRUR 2009, 1055 (Nr. 26) - airdsl). In der Regel kann bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen (EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 21) - ZIRH/SIR; BGH WRP 1999, 192 (194) - PATRIC LION/Lions; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 26) - Kappa/KAPPA; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 17) - cocco-drillo). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 19) - ZIRH/SIR; BGH GRUR 2006, 859 (Nr. 17) - Malteserkreuz). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der maßgebliche Verkehr die Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und sie deshalb nicht miteinander vergleichen kann, sondern seine Auffassung nur aufgrund einer meist undeutlichen

Erinnerung an eine der Marken gewinnt (EuGH GRUR 2010, 1098 (Nr. 45) - CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein; EuGH GRUR 2010, 933 (Nr. 33) - BARBARA BECKER/ BECKER; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 9 Rd. 220 m.w.N.).

c) In ihrem bildlichen Gesamteindruck weichen die Wortmarken deutlich voneinander ab. Das angegriffene Zeichen besteht aus den Großbuchstaben „EI“, die durch einen Bindestrich mit den weiteren Buchstabenelementen „QFM“ verbunden sind. Ein derartiger Bindestrich dokumentiert die Zusammengehörigkeit als Gesamtzeichen (BGH GRUR 2008, 258 (260 f.) – INTERCONNECT/T-Inter-Connect). Durch die Buchstabenfolge am Zeichenanfang ist das angegriffene Zeichen daher deutlich länger und enthält gegenüber der Widerspruchsmarke eine zusätzliche Silbe. Dies bewirkt trotz der nachfolgenden identischen Buchstabenfolge „QFM“ einen deutlichen Markenabstand, denn Wortanfänge werden vom Verkehr im allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile (BGH GRUR 2003, 1047 (1049) - Kelloggs`s/Kelly`s; EuG GRUR 2006, 1026 (Nr. 54) – FERRÓ/FERRERO; Jansen in HK-MarkenR, 2. Aufl., § 9 Rd. 88; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 237 m.w.N.). Anhaltspunkte dafür, dass dieser Erfahrungssatz vorliegend nicht gilt, bestehen nicht. Zwar gibt es keine Prämisse dahingehend, dass immer davon auszugehen wäre, dass der Verbraucher dem Anfang eines Wortzeichens mehr Aufmerksamkeit schenkt als dessen Ende, vielmehr kann auch das Ende eines Zeichens kennzeichnungskräftiger oder dominanter als dessen Anfang sein (EuGH C-599/11 P – TOFUKING). Im vorliegenden Fall ist die Buchstabenfolge am Anfang des angegriffenen Zeichens indes weder beschreibend noch in sonstiger Weise kennzeichnungsschwach, sondern bildet mit den nachfolgenden Silben einen Gesamtbegriff, so dass es für den Verkehr keinen Grund gibt, die Anfangssilbe zu vernachlässigen. Insbesondere kann nicht - wie die Widersprechende meint - davon ausgegangen werden, dass der Verkehr die Buchstabenfolge „EI“ als Abkürzung für „Europäisches Institut“ erkennt. Die Abkürzung ist in gängigen Abkürzungsverzeichnissen nicht nachweisbar. Wenn sie im Zusammenhang mit der Bezeichnung eines europäischen Instituts verwen-

det wird, so erfolgt dies regelmäßig als Akronym in Verbindung mit einem entsprechenden erläuternden Zusatz (EI-Europäisches Institut). Demzufolge bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr die Buchstaben auch ohne derartige, die Abkürzung erläuternde Wortzusätze als Hinweis auf ein europäisches Institut erkennt. Lediglich ergänzend ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass selbst wenn Teile des Verkehrs, „EI“ als Hinweis auf ein Europäisches Institut verstehen würden, diese nicht veranlasst wären, eine Verbindung zu dem Widerspruchszeichen herzustellen. Wie die Widersprechende selbst zutreffend anmerkt, würde das zweite Element nämlich typischerweise den Tätigkeitsbereich bzw. die Ausrichtung des Instituts bezeichnen (vgl. z.B. Europäisches Institut für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Europäisches Institut für TagungsWirtschaft, Europäisches Institut für progressive Kulturpolitik, Europäisches Institut für Financial Engineering und Derivateforschung), so dass dann „QFM“ als Aussage über den Tätigkeitsbereich, nicht aber als Hinweis auf die Produkte der Widersprechenden anzusehen sein würde.

Auch im Übrigen besteht keine Veranlassung zu der Annahme, die angegriffene Marke werde durch die Buchstabenfolge „QFM“ geprägt. Stimmen nur einzelne Bestandteile von zwei sich gegenüberstehenden Zeichen überein, ist nach dem Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens zu beurteilen, ob dieser Bestandteil das Zeichen prägt. Besteht das Widerspruchszeichen - wie hier - nur aus dem übereinstimmenden Teil, ist für die Frage, ob dieser Bestandteil prägt, auch eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGH GRUR 2009, 484 (Nr. 80) - METROBUS; BGH GRUR 2003, 880 (881) - City Plus; BGH GRUR 2005, 513 (514) - Mey/Ella May; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 14) - coccodrillo; BGH GRUR 2007, 888 (Nr. 24) - Euro Telekom). Der Umstand, dass ein Zeichen durch seine Verwendung im Geschäftsverkehr eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, führt nämlich dazu, dass der Verkehr das Zeichen auch dann wieder erkennt, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet (BGH GRUR 2007, 888 (Nr. 24) Euro Telekom). Eine Prägung der angegriffenen Marke durch die Buchstaben-

folge „QFM“ kommt indes nicht in Betracht, weil die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft in den hier maßgeblichen Dienstleistungsbereichen – wie oben dargelegt - weder behauptet noch hinreichend substantiiert vortragen hat. Da der Gesamteindruck der angegriffenen Marke demzufolge durch keines ihrer Elemente geprägt wird, kann die Vorsilbe „EI“ nicht vernachlässigt werden und begründet einen deutlichen Zeichenunterschied.

Auch in klanglicher Hinsicht erhält die angegriffene Marke durch die zusätzlichen Anfangsvokale „ei“ eine gänzlich andere Laut- und Klangfolge. Zudem unterscheiden sich die Zeichen auch klanglich in der Anzahl der Silben. Auszugehen ist dabei von einer deutschen Aussprache, da der Verkehr keine Veranlassung hat, die Buchstabenfolge in englischer Sprache auszusprechen. Da es sich um eine Buchstabenfolge ohne Wortsinn handelt, wird der Verkehr die Buchstaben zudem eher getrennt benennen und die ersten Vokale folglich als [e-i] und nicht als [ai] aussprechen. Selbst wenn aber Teile des Verkehrs die ersten Buchstaben als [ai] aussprechen würden, wird der Verkehr - entgegen der Auffassung der Widersprechenden - durch die Vorsilbe „ei“, die dann wie das englische „i“ ausgesprochen würde ([ai]) nicht an das Zeichen der Widersprechenden erinnert. Zwar mag eine Assoziation mit Begriffskombinationen, wie „iPhone“, „iPod“ etc. entstehen, hierbei handelt es sich indes um Markenzeichen anderer Hersteller, so dass der Verkehr keine Veranlassung hätte, ein derartig gekennzeichnetes Produkt, mit dem Unternehmen der Widersprechenden in Verbindung zu bringen.

In begrifflicher Hinsicht ist ein Zeichenvergleich nicht möglich.

6.

Ausgehend von einer zumindest durchschnittlichen Aufmerksamkeit des Verkehrs besteht aufgrund der deutlichen Zeichenunterschiede selbst bei identischen Dienstleistungen nicht die Gefahr, dass der angesprochene Verkehr die Marken gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselt. Es besteht zudem auch nicht die

Gefahr, dass der Verkehr die Marken § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Hs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringt.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden führt die Usurpation ihres Zeichens in die angegriffene Marke nicht zu einer Verwechslungsgefahr, obwohl die Buchstabenfolge „QFM“ seit dem Jahre 2007 der kennzeichnungskräftige Bestandteil ihres Unternehmenskennzeichens (Q...

... GmbH) ist. Das übernommene Element behält nämlich keine selbständig kennzeichnende Stellung in dem angegriffenen Zeichen, sondern wird zu einem neuen einheitlichen Gesamtzeichen verschmolzen.

Wenn ein jüngeres Zeichen das Wortelement eines älteren Zeichens identisch oder ähnlich übernimmt und mit weiteren Silben oder Buchstaben kombiniert, führt dies nicht automatisch zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr (BGH I ZR 85/11 (Nr. 34) - Culinaria/Villa Culinaria). Bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich ist vielmehr stets von der eingetragenen Form der Marke und von dem durch diese Form vermittelten Gesamteindruck auszugehen. Grundsätzlich ist es daher unzulässig, aus den einander gegenüberstehenden Marken ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (st. Rspr. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 34) - SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 9 Rd. 326). Dies würde von dem Grundsatz, dass ein Elementschutz dem Markenrecht fremd ist, abweichen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; EuGH GRUR Int. 2004, 843 (Nr. 32) - Matratzen; EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2010, 1098 - CK CREACIONES KENNYA/CK Calvin Klein; BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 35) - Kinder II; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 18) - SIERRA ANTIGUO; vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rd. 274, 278 m.w.N.). Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (BGH I ZR 85/11 (Nr. 50) - Culinaria/Villa Culinaria; vgl. Büscher in Büscher/Ditt-

mer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG, Rd. 420; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 413). Andernfalls würde die Regel, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, zur Ausnahme, und die Ausnahme, dass ein Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen einnimmt, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden, zur Regel (BGH I ZR 85/11 (Nr. 50) - Culinaria/Villa Culinaria). Ein besonderer Umstand, der es rechtfertigt, in einem zusammengesetzten Zeichen einen Bestandteil als selbständig kennzeichnend anzusehen, kann z. B. vorliegen, wenn eine Marke, die zugleich ein bekanntes Unternehmenskennzeichen ist, in eine neue Marke integriert wird (vgl. BGH GRUR 2009, 484, 491) *Metrobus/METRO*; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9, Rd. 424). Der Begriff der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist gerade für solche Fälle im Firmenrecht entwickelt worden. Davon sind die Fälle betroffen, in denen zwar die beiderseitigen Kennzeichnungen als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, gleichwohl aufgrund besonderer Umstände auf Beziehungen zwischen den Unternehmen geschlossen wird (näher: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 470 ff.). Allerdings müssen im Bereich des Markenrechts weitere besondere Umstände vorliegen, die dem Verkehr die Annahme von wirtschaftlichen und organisatorischen Beziehungen nahe legen. Dafür ist grundsätzlich erforderlich, dass die ältere Marke in der maßgeblichen Branche ein im Verkehr bekanntes oder zumindest erkennbares Unternehmenskennzeichen ist (vgl. BGH GRUR 1998, Blendax Pep/PEP; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 374, 378, 471 m.w.N) oder dass der Verkehr aus anderen Gründen, z.B. durch den Zusatz „by“, veranlasst wird, dieses als unternehmensbezogenen Hinweis aufzufassen (vgl. dazu BGH MarkenR 2004, 406 (409) – Muster). Das ist hier indes nicht der Fall, vielmehr wird „EI-QFM“ als zusammenhängende Buchstabenfolge wahrgenommen. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass dies infolge einer besonderen Bekanntheit des Begriffs „QFM“ als Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden anders zu beurteilen sein könnte, bestehen nicht. Die

Widersprechende hat – trotz des im Ladungszusatz erteilten Hinweises, dass der pauschale Hinweis auf eine mehrjährige Verwendung eines mit dem Widerspruchszeichen identischen Unternehmenskennzeichens nicht genügt, um eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anzunehmen – nicht substantiiert zu einer Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens „QFM“ in dem hier maßgeblichen Dienstleistungsbereich vorgetragen. Zum einen müsste eine entsprechende Bekanntheit aus den oben dargelegten Gründen bereits zu dem für den Zeitrang des angegriffenen Zeichens maßgeblichen Zeitpunkt vorgelegen haben, was bereits deshalb fragwürdig erscheint, weil die Widersprechende das Unternehmenskennzeichen „QFM“ erst seit dem Jahre 2007 verwendet. Zudem erscheint fraglich, ob die mitgeteilten Umsatzzahlen genügen, um von einem bekannten Unternehmenskennzeichen auszugehen. Vor allem aber beziehen sich die von der Widersprechenden vorgetragenen Umsatzzahlen nicht nur auf die hier maßgeblichen Dienstleistungsbranchen, sondern erfassen auch gänzlich andere Tätigkeitsbereiche. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches in Verbindung bringen käme aber nur in Betracht, wenn das Unternehmen in der maßgeblichen Branche über eine hinreichende Bekanntheit verfügt, ohne eine solche Branchennähe hat der Verkehr nämlich keine Veranlassung, zu dem Schluss zu gelangen, dass ein dem Unternehmenskennzeichen entsprechender Markenbestandteil auf Verbindungen mit dem bekannten Unternehmen deutet (vgl. BGH GRUR 2009, 484 (489) - Metrobus/METRO). Die von der Widersprechenden aufgezählten Tätigkeitsfelder liegen zum Teil aber auf gänzlich anderem Gebiet als die hier maßgeblichen, im Identitäts- oder Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen, so weist z.B. die Erstellung von Kabel- und Rohrtrassen keine ausreichenden Bezugspunkte zu den Dienstleistungen der Klasse 42 auf. Mangels hinreichend konkreter Darlegungen kann demzufolge nicht davon ausgegangen werden, dass das Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden in den hier maßgeblichen Dienstleistungsbereichen so bekannt ist, dass ihm in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung beizumessen wäre.

7.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

8.

Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist noch die Rechtsfortbildung oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern.

Dr. Hoppe

Kirschneck

Kätker

Hu