



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 515/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Oktober 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 78 320

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 29. November 2007 angemeldete und am 18. März 2008 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41, 42 und 45, nämlich für

„fotografische, optische, Film-, Mess-, Signal-, Kontroll- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; bespielte und unbespielte Ton-, Bild- und sonstige Datenträger; Videospiele (soweit in Klasse 09 enthalten); Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computer-Software (gespeichert / herunterladbar); Filme (belichtet); Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Zeichentrickfilme; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Werbung; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; organisatorische Beratung bei der Erstellung von Multimedia-Produktionen und auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnologie; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Büroarbeiten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Erstellung von Geschäftsgutachten; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit; Personalmanagementberatung; Versandwerbung; Telekommunikation; Bereitstellen von Telekommunikationskanälen für Tele- und Onlineshopping-Dienste; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf Inhalte im Internet; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln von Daten in Computerdatenbanken, Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen, Texte, Zeichnungen und Bilder; elektronische Nachrichtenübermittlung; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten und von Pressemeldungen (Dienste von Presseagenturen); Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Austausch und Übermittlung von Daten über Telekommunikationsnetze; Bereitstellung einer Internet-Plattform für Filmproduktionen, insbesondere zur Information über und zur Koordinierung sowie Organisation des digitalen Filmwesens; Ausstrahlung von Filmen, Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie elektronischen Produktionen, auch von Multimediaerwerken in interaktiver Form, auch über das Internet; Bereit-

stellung von Internetplattformen erzieherischen, ausbildenden, unterhaltenden, kulturellen und sportlichen Charakters; Bereitstellung des Zugriffs auf Computersoftware in Datennetzen; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Planung, Gestaltung, Produktion von Rundfunk- und Fernsehsendungen, einschließlich IPTV; Produktion, Reproduktion (soweit in Klasse 41 enthalten), Vorführung und Vermietung von Filmen, Video- und Tonaufnahmen; Organisation und Veranstaltung von Show-, Quiz- und Musikveranstaltungen, Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), auch in elektronischer Form; Betrieb von Spielhallen und Vergnügungsparks; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Seminaren und Symposien, auch in virtueller Form; Veranstaltung von Glücksspielen; Betrieb von Clubs (Unterhaltung); Künstlerdienste (Unterhaltung); Künstlervermittlung; Durchführung von Spielen im Internet; Online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten), insbesondere Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Kalendern, Plakaten, Post- und Grußkarten, Programmheften, Broschüren, Spielkarten, Postern sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, auch in elektronischer und digitaler Form sowie über elektronische Medien und das Internet, alle ausgenommen für Werbezwecke; Film-, Video- und Tonträgerproduktion; digitaler Bilderdienst; Dienstleistungen eines Fotografen und eines Illustrators; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Gestaltung und Pflege von Websites; Zurverfügungstellung von elektronischem Speicherplatz und Rechnerkapazitäten für Dritte; Erstellung, Aktualisierung, Pflege, Entwicklung und Weiterentwicklung von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware zur Benutzung über

elektronische Datennetze, insbesondere das Internet; Dienstleistungen eines elektronischen Archives; Dienstleistungen eines Grafikers, eines Designers; Lizenzierung von Software; Vergabe von Sende-, Weitersende-, audiovisuellen, mechanischen und sonstigen Nutzungsrechten an Ton- und Bildproduktionen sowie Fernsehsendungen; Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für Dritte; Verwaltung und Wahrnehmung von Urheberrechten“

eingetragene Wort-/Bildmarke 307 78 320 (veröffentlicht am 18. April 2008)



hat die Widersprechende aus ihrer am 18. September 1997 angemeldeten und am 13. März 1998 für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 41 und 42, nämlich für

„Unternehmens-, Organisations-, Marktstrategie- und betriebswirtschaftliche Beratung; Marktforschung und Marktanalyse; Personalberatung und Personalmanagementberatung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Erstellung von Statistiken; Entgegennahme, Sammeln und/oder Liefern und/oder Weiterleitung von Nachrichten und Daten; Betrieb eines elektronischen Informations- und Kommunikationssystems; Dienstleistungen einer Datenbank, auch für das In-

ternet, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisieren und Weitergabe von Daten; Beratung und Information mittels Computerdatenbanken; Verschaffen von Zugriff auf Computerdatenbanken; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften; Planung und Durchführung von Seminaren, Vortragsveranstaltungen und Fachkongressen; Finanzanalysen; Erteilung von Finanzauskünften; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Betrieb einer Datenbank; Nachrichtenübermittlung; Beratung im Bereich multimedialer Informations- und Kommunikationsdienste; Nachforschungen nach Personen; Nachforschungen in Geldangelegenheiten; Kreditrisikoabsicherung; Finanzdienstleistungen; Erteilung von Auskünften über Kreditwürdigkeit Dritter; gutachterliche Tätigkeit in Angelegenheiten des Finanzwesens und der Kreditwürdigkeit; On-line-Dienste in Angelegenheiten des Finanzwesens und der Kreditwürdigkeit; Konzeption, Aufbau und Betrieb sowie Lizenzierung von Software zu programmgesteuerten Entscheidungsverfahren, wie insbesondere sogenannten Score- und Experten-Systeme; Aufbau und Betrieb von Software mit sogenannten neuronalen Netzen“

eingetragene Widerspruchswortmarke 397 44 761

SCHUFA

Widerspruch eingelegt, der sich gegen alle identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke richtet.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 22. Januar 2009 bis auf die Dienstleistungen „Erteilung von Finanzauskünften; Erteilung von Auskünften über Kreditwürdigkeit Dritter“ die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2009 umfangreiche Benutzungsunterlagen vorgelegt, u.a. eine eidesstattliche Versicherung vom 4. November 2009.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 18. Februar 2010 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nur für die Dienstleistung „Erteilung von Auskünften über Kreditwürdigkeit Dritter“ anerkannt und den Nichtbenutzungseinwand für alle übrigen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aufrechterhalten.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 20. Dezember 2011 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Dazu ist ausgeführt, die Widerspruchsmarke genieße aufgrund ihrer Bekanntheit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft für die Dienstleistungen „Erteilung von Finanzauskünften; Erteilung von Auskünften über Kreditwürdigkeit Dritter“. Die erhöhte Kennzeichnungskraft strahle auch auf die übrigen Dienstleistungen der Klasse 36 auf dem Finanzsektor aus. Bezüglich der übrigen Dienstleistungen sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Die Widerspruchsdienstleistungen „Betrieb eines elektronischen Informations- und Kommunikationssystems; Dienstleistungen einer Datenbank, auch für das Internet, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisieren und Weitergabe von Daten; Verschaffen von Zugriff auf Computerdatenbanken“ seien mit der für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistung „Telekommunikation“ identisch, da sie unter diesen Oberbegriff fielen. Inwieweit die übrigen Dienstleistungen der jüngeren Marke mit den Widerspruchsdienstleistungen ähnlich seien, könne dahingestellt bleiben, da eine Verwechslungsgefahr schon bei Dienstleistungsidentität nicht bestehe.

Die Wörter „UFA“ und „SCHUFA“ seien klanglich, schriftbildlich und begrifflich nicht verwechselbar. Bei beiden Begriffen handele es sich um sogenannte Kurzwörter, bei denen Abweichungen im Verhältnis stärker hervorträten als bei längeren Markenwörtern und die darüber hinaus auch besser und genauer in Erinnerung blieben. Zwar seien alle Buchstaben des prägenden Bestandteils der angegriffenen Marke in dem Widerspruchszeichen enthalten, jedoch liege ein deutlicher Unterschied am Wortanfang vor. So beginne die Widerspruchsmarke mit dem außergewöhnlich markanten Laut „SCH“, der den Gesamteindruck der Marke erheblich kennzeichne. Vor dem Hintergrund, dass Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet würden als die übrigen Markenteile, wiesen beide Marken einen ausreichenden klanglichen Abstand auf.

Der Beschluss der Markenstelle ist der Widersprechenden am 27. Dezember 2011 zugestellt worden.

Dagegen hat sie am 18. Januar 2012 Beschwerde eingelegt. Abweichend von der Auffassung der Markenstelle hält sie die Marken für verwechselbar. Die Widerspruchsmarke habe aufgrund ihrer Bekanntheit die größtmögliche Kennzeichnungskraft. Die erhöhte Kennzeichnungskraft strahle nicht nur auf die Dienstleistungen der Klasse 36, sondern auch auf weitere Dienstleistungen aus. Neben der von der Markenstelle festgestellten Dienstleistungsidentität seien auch weitere zugunsten der jüngeren Marke eingetragene Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich mit den Widerspruchsdienstleistungen.

Die Bezeichnungen „SCHUFA“ und „UFA“ seien klanglich in hohem Maße ähnlich. Die Markenwörter stimmten sowohl in der Silbenzahl als auch im Klang- und Sprechrhythmus und auch in der klanglich besonders markanten Vokalfolge „U-A“ überein. Zudem finde sich zwischen den Vokalen derselbe Laut „F“. Anders ausgedrückt: Das Wortelement „UFA“ bilde den klanglich prägenden Teil der Widerspruchsmarke „SCHUFA“. Richtig sei, dass letztere im Wortanfang durch den Laut

„SCH“ von „UFA“ abweiche. Die Markenstelle überschätze jedoch diesen Umstand ganz erheblich. Es könne schon nicht von einem „außerordentlich markanten Laut“ die Rede sein. Ob der Laut „SCH“ für sich genommen klanglich auffallend sei oder nicht, könne hier dahinstehen. Da die Zeichen stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen seien, sei die Eigenschaft zur Prägung des Gesamteindrucks unter Berücksichtigung der übrigen Laute zu beurteilen. Davon ausgehend führe kein Weg an der Feststellung vorbei, dass insbesondere die Vokalfolge „U-A“ das Markenwort „SCHUFA“ klanglich wesentlich mehr präge als der Anfangslaut „SCH“, der wie nicht zu vergessen sei, stimmlos gesprochen werde. In diesem Zusammenhang sei der Grundsatz zu berücksichtigen, dass es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr mehr auf die Übereinstimmungen als auf die Abweichungen der zu vergleichenden Bezeichnungen ankomme, weil der Verkehr sich eher an die übereinstimmenden Merkmale als an die Abweichungen erinnere.

Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht nur für den Bereich der identischen Dienstleistungen, sondern auch für ähnliche und nur entfernt ähnliche Waren und Dienstleistungen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 20. Dezember 2011 aufzuheben und die Marke 307 78 320 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für sämtliche eingetragenen Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistung „Erteilung von Auskünften über Kreditwürdigkeit Dritter“. Die im Amtsverfahren von der Wi-

dersprechenden vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Dienstleistungen glaubhaft zu machen.

Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke könne aber letztlich dahingestellt bleiben, da zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Im hier maßgeblichen Dienstleistungsbereich verfüge die Widerspruchsmarke lediglich über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien nicht ähnlich. Die Markeninhaberin stellt hierbei auf Seiten der Widerspruchsmarke nur auf die von ihr eingeräumte Benutzung der Dienstleistung „Erteilung von Auskünften für die Kreditwürdigkeit Dritter“ ab.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden bestehe zwischen den Marken keine Ähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht. Die Markeninhaberin verweist hierzu auf eine Entscheidung des HABM vom 5. Mai 2012 bezüglich der identischen Marken.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch mangels einer Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Das Beschwerdevorbringen ist nicht geeignet, eine abweichende Beurteilung zu rechtfertigen; auf die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke kommt es daher nicht an.

1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit und der Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen, einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren 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 2010, 235 - Aida/Aidu; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktion der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel/Autec).

Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen. Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelteile achtet (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 - Limoncello; BGHZ 169, 295 - Goldhase).

2.

Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle zutreffend die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken verneint.

a)

Die zugunsten der angegriffenen Marke in den Klassen 35, 38, 41 und 42 eingetragenen Dienstleistungen sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen teilweise identisch (z.B. Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen). Inwieweit im Übrigen eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit besteht, kann dahingestellt bleiben, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken selbst im Bereich der Dienstleistungsidentität nicht besteht.

Keine Ähnlichkeit besteht zwischen den Waren der jüngeren Marke und den zugunsten der Widerspruchsmarke in der Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungen „Erteilung von Finanzauskünften; Erteilung von Auskünften über Kreditwürdigkeit Dritter“.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist für die Dienstleistungen „Erteilung von Finanzauskünften; Erteilung von Auskünften über Kreditwürdigkeit Dritter“ aufgrund ihrer Bekanntheit gesteigert. Bezüglich der übrigen zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da die Bekanntheit der Widerspruchsmarke bezüglich der Dienstleistungen „Erteilung von Finanzauskünften; Erteilung von Auskünften über Kreditwürdigkeit Dritter“ nicht auf die übrigen Dienstleistungen ausstrahlt.

c)

Den danach im Bereich der Dienstleistungsidentität erforderlichen deutlichen Abstand halten die Marken in schriftlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken bereits durch die besondere graphische Ausgestaltung der als Wort-/Bildmarke eingetragenen jüngeren Marke ausreichend voneinander.

Dies gilt aufgrund der der Widerspruchsmarke vorangestellten Buchstabenfolge „SCH“ auch in klanglicher Hinsicht. Das Publikum, das bei Marken ohnehin stärker auf den Wortanfang achtet (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 237), wird die klanglichen Unterschiede in den ersten Silben („SCHU“ im Vergleich zu „U“) nicht überhören.

Gegen eine klangliche Ähnlichkeit spricht insbesondere auch, dass es sich bei der nur aus drei Buchstaben bestehenden jüngeren Marke um ein kurzes Wort handelt und dass Abweichungen dabei erfahrungsgemäß stärker auffallen (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 241).

Begrifflich besteht zwischen den Marken keine Ähnlichkeit, da es sich bei beiden Marken jeweils um Phantasiebegriffe handelt.

3.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Kopacek

Hu