



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 555/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 026 303

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 10. März 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes für Klasse 35 vom 22. Juni 2012 aufgehoben, soweit die Marke 30 2009 026 303 für die Dienstleistungen der Klasse 41 „sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung“ auf den Widerspruch aus der Marke 30 2009 003 260 gelöscht worden ist. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

markom

ist am 4. Mai 2009 angemeldet und am 12. November 2009 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Dienstleistungen der

- Klasse 35: Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marketing (Absatzforschung); Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Publikation von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Planung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Präsentation von Waren im Internet und anderen Medien; Verteilung von Werbemitteln; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte; Beratung hinsichtlich der Firmenidentität (Corporate Identity) und eines einheitlichen Erscheinungsbildes (Corporate Design) von Unternehmen in den Medien;
- Klasse 41: Erziehung, Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung; Veranstaltung von Seminaren und Kolloquien; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Konferenzen und Kongressen; Herausgabe von Texten, soweit in Klasse 41 enthalten; Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar; Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckereierzeugnissen, soweit in Klasse 41 enthalten; Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke), auch im Internet; Verfassen und Redigieren von Texten, soweit in Klasse 41 enthalten; Dienstleistungen einer Fotoagentur, nämlich Fotografieren;
- Klasse 42: Dienstleistungen eines Designers; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Styling (industrielles Design); Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners; Computersystemdesign; Gestaltung (Design), Erstellung (Programmierung) und Aktualisierung von Homepages und Internetseiten; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; EDV-Beratung.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 18. Dezember 2009 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus der am 19. Januar 2009 angemeldeten und am 23. Juli 2009 eingetragenen Wortmarke 30 2009 003 260

macom

die für die folgenden Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 16: Papier, Pappe (Karton), Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Grafik- und Reproerzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Druckletter; Druckstöcke; alle vorgenannten Waren nicht auf dem Gebiet von Computerhardware und -software;
- Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marketing- und Unternehmensberatung im Rahmen des Marketing [Absatzforschung]; Marketing- und Wettbewerbsanalyse im Rahmen der Marktforschung und Marktanalyse; Erstellen von betriebswirtschaftlichen Direktmarketing-Konzepten im Rahmen des Marketing [Absatzforschung]; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung hinsichtlich des Einsatzes von Medien im Internet; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte; betriebswirtschaftliche Beratung; Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in dem Bereich Elektronik, Tonträger und Datenträger, Druckereierzeugnisse; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Fakturierung; Großhandelsdienstleistungen in dem Bereich Elektronik, Tonträger und Datenträger; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung; Online-Versandhandelsdienstleistungen im Bereich Elektronik, Tonträger und Datenträger; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Verkaufsförderung für Dritte; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte; Versandwerbung; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Waren und Dienstleistungsangeboten für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken;
- Klasse 38: Telekommunikation; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; E-Mail-Dienste; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Vermietung von Zugriffszeiten auf globale Com-

puternetzwerke; Weiterleitung von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; elektronische Nachrichtenübermittlung; Kommunikationsdienste mittels Telefon im Bereich Marketing; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Internetforen für Beschaffung im Business-to-Business-Bereich;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen im Bereich der Digitalgrafik, nämlich digitale Bildbearbeitung als Grafikerdienstleistungen; Grafikgestaltung als Dienstleistung eines Grafikdesigners; technische Beratung für Telekommunikationstechnik; Architekturberatung; Dienstleistungen eines technischen Mess- und Prüflabors; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Dienstleistungen von Ingenieuren; Erstellen von technischen Gutachten, nämlich Schallgutachten; technische Beratungen als Dienstleistungen eines Raumakustikers; technische Beratung beim Einsatz audiovisueller Medien; technische Projekt-Planung und technische Beratung im Bereich des Einsatzes audiovisueller Medien in Räumen für Dritte; Entwicklung von Nutzungskonzepten in technischer Hinsicht, nämlich Entwicklung von Konzepten zum Einsatz audiovisueller Medien in Räumen; Entwicklung von Nutzungskonzepten in technischer Hinsicht, nämlich Entwicklung von Beschallungskonzepten; Entwicklung von Nutzungskonzepten in technischer Hinsicht, nämlich Erstellen von Konzepten der Videoüberwachung; Forschung auf dem Gebiet der Technik, nämlich Entwicklung von Konzepten zum Einsatz audiovisueller Medien in Räumen; Forschung auf dem Gebiet der Technik, nämlich Entwicklung von Beschallungskonzepten; Forschung auf dem Gebiet der Technik, nämlich Erstellen von Konzepten der Videoüberwachung; Einrichtungsberatung hinsichtlich der technischen Ausstattung von Räumen, insbesondere im Hinblick auf audiovisuelle Medien, insbesondere für Veranstaltungs- und Konferenzräume; Entwicklung von Nutzungskonzepten in technischer Hinsicht, nämlich Entwicklung von Konzepten der Gebäudetechnik; technische Beratung auf dem Gebiet der Gebäudetechnik; technische Beratung im Bereich der technischen Objektüberwachung; technische Beratung im Bereich der Beleuchtungstechnik; technische Beratung im Bereich der Bühnenbeleuchtung; technische Beratung im Bereich der Bühnentechnik; Dienstleistungen eines Bühnentechnikers, nämlich technische Beratung; Dienstleistungen eines Bühnenbeleuchters, nämlich technische Beratung; Dienstleistungen eines Beleuchters, nämlich technische Beratung; Entwicklung von Nutzungskonzepten in technischer Hinsicht, nämlich bezüglich der Einrichtung von Videokonferenz-Netzwerken; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; Computerberatungsdienste; Design und Erstellung von Homepages und Internetseiten; digitale Bildbearbeitung (Grafikerdienstleistungen); elektronische Datensicherung; Erstellen von Pro-

grammen für die Datenverarbeitung; Erstellung von Computeranimationen, Gestaltung und Unterhaltung von Websites für Dritte; Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen im Internet

geschützt ist.

Mit Beschluss vom 22. Juni 2012 hat die Markenstelle für Klasse 35 die angegriffene Marke gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, ausgehend von der Registerlage könnten sich die Vergleichszeichen im Bereich identischer oder ähnlicher Dienstleistungen begegnen. Für die von der Widersprechenden behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft gebe es keine Anhaltspunkte, sodass von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Den erforderlichen Abstand halte die jüngere Marke nicht ein, weil die Vergleichszeichen klanglich nahezu identisch seien und sich nur durch den Zwischenbuchstaben „r“ in der jüngeren Marke unterschieden, der aber klangschwach sei und kaum in Erscheinung trete, sodass die Zeichen insbesondere unter ungünstigen Übermittlungsverhältnissen verwechselt werden könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke vom 2. August 2012, die er nicht begründet hat.

Im Amtsverfahren hat er vorgetragen, bei den Vergleichszeichen handele es sich auf beiden Seiten um von Haus aus äußerst kennzeichnungsschwache Marken, da sie Abwandlungen der Abkürzung „MarCom“ für Marketing Communication darstellten. Die Abkürzung MarCom für Marketing Communication habe sich in der Unternehmenssprache eingebürgert. Die deutlich verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch die Verwendung einer Vielzahl von vergleichbaren Kennzeichen auf dem Markt zusätzlich geschwächt. Deshalb genügen auch kleine Zeichenunterschiede wie die hier vorhandene unterschiedliche Länge der Zeichen durch den zusätzlichen Buchstaben der jüngeren Marke und die Abweichungen im Schriftbild durch die zusätzliche Oberlänge des Buchsta-

bens „k“ in der jüngeren Marke sowie die klangliche Abweichung durch den klangstarken Buchstaben „r“ im jüngeren Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Zudem begegneten die angesprochenen Fachkreise den Zeichen mit besonderer Aufmerksamkeit. Außerdem sei die Geltendmachung etwaiger Kennzeichenrechte verwirkt. Beide Beteiligte hätten ihren Unternehmenssitz in Baden-Baden. Der Inhaber der jüngeren Marke habe eine Werbeagentur übernommen, die mindestens seit 2001 die Bezeichnung „markom“ für ihren Geschäftsbetrieb benutze, was die Widersprechende auch gewusst habe. Da beide Firmen bereits seit über fünf Jahren koexistiert hätten, seien etwaige Kennzeichenansprüche gemäß § 21 MarkenG verwirkt.

Der Beschwerdeführer stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Juni 2012 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 30 2009 003 260 zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Widerspruchsverfahren hat sie vorgetragen, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei normal. Die Behauptungen zum Verständnis der Widerspruchsmarke im Sinne einer Abkürzung für Marketingkommunikation seien nicht belegt. Zwischen den Dienstleistungen bestehe teils Identität, teils enge Ähnlichkeit und zwar auch hinsichtlich der von der jüngeren Marke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen. Der Einwand der Verwirkung sei im amtlichen Widerspruchsverfahren nicht zu prüfen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nur hinsichtlich der Dienstleistungen „sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung“ begründet, da insoweit mangels Dienstleistungsähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Im Übrigen hat die Markenstelle für Klasse 35 die angegriffene Marke zu Recht wegen klanglicher Verwechslungsgefahr gemäß §§ 43 Abs. 2, 42 Abs. 1 und 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gelöscht.

Der Senat konnte über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entscheiden, da die Beteiligten keine Anträge auf mündliche Verhandlung gestellt haben und eine solche auch nicht sachdienlich erschien, § 69 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 Rn. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rn. 12 – coccodrillo m. w. N.). Bei dieser 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, a. a. O. – Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación [Carbonell/La Española]; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

1. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen wurden, ist für die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Danach besteht zwischen den zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen überwiegend Identität bzw. enge oder durchschnittliche Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren und Dienstleistungen ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; GRUR 2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; GRUR 1998, 922 Rn. 15 – Canon; BGH GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 – METROBUS; GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinderzeit, m. w. N.).

a) Die Dienstleistung der Klasse 35 „*Werbung*“ ist in beiden Dienstleistungsverzeichnissen vorhanden, sodass insoweit schon nach dem Wortlaut Dienstleistungsidentität besteht. Die „*Dienstleistungen einer Werbeagentur; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Planung von Werbemaßnahmen; Publikation von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Verteilung von Werbemitteln; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte*“ werden von dem

Oberbegriff „Werbung“ der Widerspruchsmarke erfasst, sodass auch insoweit Dienstleistungsidentität besteht. Identität besteht auch zwischen der Dienstleistung „Marketing (Absatzforschung)“ und der von diesem Oberbegriff umfassten Widerspruchsdienstleistung „Erstellen von betriebswirtschaftlichen Direktmarketing-Konzepten im Rahmen des Marketing [Absatzforschung]“. Die Dienstleistung „Beratung hinsichtlich der Firmenidentität (Corporate Identity) und eines einheitlichen Erscheinungsbildes (Corporate Design) von Unternehmen in den Medien“ der jüngeren Marke wird von der Widerspruchsdienstleistung „Beratung in Fragen der Geschäftsführung“ umfasst.

Identität oder engste Ähnlichkeit ist zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke „Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien“ und der Widerspruchsdienstleistung „Verkaufsförderung für Dritte“ gegeben. Denn Ausstellungen und Messen sowie Firmenpräsentationen sind Instrumente zur Verkaufsförderung.

Die Dienstleistung der jüngeren Marke „Präsentation von Waren im Internet und anderen Medien“ ist eng ähnlich zu der Widerspruchsdienstleistung „Zusammenstellung von Waren und Dienstleistungsangeboten für Dritte zu Präsentation- und Verkaufszwecken“, da beide Dienstleistungen einander ergänzen und inhaltlich überschneiden.

b) Auch in Klasse 42 sind die Dienstleistungsverzeichnisse der Vergleichsmarken identisch bis eng ähnlich. Hinsichtlich der in beiden Verzeichnissen vorhandenen „Dienstleistungen eines Grafikers“ und „Dienstleistungen eines Grafikdesigners“ stimmen die Dienstleistungsverzeichnisse bereits im Wortlaut überein. Die in der jüngeren Marke beanspruchten „Dienstleistungen eines Designers“ erfassen als Oberbegriff die „Dienstleistungen eines Grafikdesigners“ der Widerspruchsmarke, sodass auch insoweit Identität besteht.

Die „*Dienstleistungen eines Industriedesigners; Styling (industrielles Design); Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners; Computersystemdesign*“ der jüngeren Marke stehen in engem Ähnlichkeitsverhältnis zu den „*Dienstleistungen von Ingenieuren*“ der Widerspruchsmarke. Die Dienstleistung Produkt- bzw. Industriedesign befasst sich mit dem Entwurf serieller und/oder industrieller Produkte. Das Gestalten von Produkten findet grundsätzlich als Teil der Entwicklung dieser Produkte statt. Der Schwerpunkt der Aufgaben eines Designers zur Gestaltfindung liegt bei technischen Produkten auf deren Funktion. Sie werden daher meist Ingenieuren übertragen.

Die Dienstleistungen „*Gestaltung (Design), Erstellung (Programmierung) und Aktualisierung von Homepages und Internetseiten; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten*“ der jüngeren Marke beinhalten die gleichen Leistungen wie die Dienstleistung der älteren Marke „*Design und Erstellung von Homepages und Internetseiten*“. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „*Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; EDV-Beratung*“ fallen unter die Widerspruchsdienstleistung „*Computerberatungsdienste*“.

c) Ebenfalls im Ähnlichkeitsbereich liegen die Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 41 „*Erziehung*“ und „*Ausbildung*“ und die Widerspruchswaren „*Druckereierzeugnisse*“. Die Waren und Dienstleistungen ergänzen einander und dienen den gleichen Zwecken. Die Anbieter von Ausbildungsdienstleistungen bieten unterrichtsbegleitend und –ergänzend Druckereierzeugnisse wie Skripten und sonstige Lernmaterialien an. Dies gilt ebenso für Erziehungsdienstleistungen. Der Begriff „*Erziehung*“ umfasst dabei nicht nur in einem engeren Sinn die allgemein der Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit dienenden Maßnahmen, sondern – wie die Musikerziehung, die Medienerziehung, die Sexualerziehung, die Umwelt-erziehung, die Verkehrserziehung, die Kunsterziehung, die Ernährungserziehung oder die Spracherziehung - auch die Vermittlung von Fachwissen und ist dem Begriff „*(Aus-)Bildung*“ daher eng benachbart (BPatG, Beschluss vom 01.10.2008,

29 W (pat) 4/07 - tv digital plus+ / TV plus; Beschluss vom 10.05.2005, 32 W (pat) 97/04 - MITP/MIP).

Die Dienstleistungen der jüngeren Marke *„Herausgabe von Texten, soweit in Klasse 41 enthalten; Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar; Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckereierzeugnissen, soweit in Klasse 41 enthalten; Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke), auch im Internet; Verfassen und Redigieren von Texten, soweit in Klasse 41 enthalten“* weisen nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats durchschnittliche Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren *„Druckereierzeugnisse“* auf. Denn die Hersteller von Druckereierzeugnissen erbringen gegenüber Dritten häufig auch die entsprechenden Verlagsdienstleistungen.

Mittlere Ähnlichkeit besteht auch zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke *„Veranstaltung von Seminaren und Kolloquien; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Konferenzen und Kongressen“* und der Widerspruchsdienstleistung *„betriebswirtschaftliche Beratung“*. Denn die Anbieter derartiger Beratungsleistungen vermitteln ihre Leistungen nicht nur individuell, sondern auch im Rahmen von Schulungen auf Seminaren, Kolloquien und Konferenzen.

Die *„Dienstleistungen einer Fotoagentur, nämlich Fotografieren“* der jüngeren Marke sind den Widerspruchsdienstleistungen *„Dienstleistungen im Bereich der Digitalgrafik, nämlich digitale Bildbearbeitungen als Grafikerdienstleistungen“* durchschnittlich ähnlich. Beide Dienstleistungen ergänzen sich inhaltlich und werden häufig aus einer Hand angeboten.

d) Die Dienstleistungen der Klasse 41 *„sportliche und kulturelle Aktivitäten“* und *„Unterhaltung“* weisen dagegen keinerlei Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren und –dienstleistungen auf. Der Umstand, dass sportliche und kulturelle Aktivitäten zu Werbezwecken eingesetzt werden oder auf Unterhaltungsveranstaltungen

Werbung im Rahmen von Sponsoring-Maßnahmen platziert wird, genügt nicht, um eine Dienstleistungsähnlichkeit zu Werbedienstleistungen anzunehmen. Denn die Anbieter von Werbedienstleistungen erbringen die entsprechenden Unterhaltungsdienstleistungen nicht selbst, sondern schalten zu diesem Zweck Dienstleister der Unterhaltungsbranche ein, die ihrerseits keine Werbedienstleistungen gegenüber Dritten erbringen. Auch eine Ähnlichkeit zu den Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 38 besteht nicht. Zwar können die Inhalte von Telekommunikations-, Internet- und Nachrichtendiensten der Unterhaltung dienen. Daraus resultiert jedoch keine Dienstleistungsähnlichkeit zu der technischen Bereitstellung und Übermittlung entsprechender Inhalte. Denn den angesprochenen Verbrauchern ist bekannt, dass die Anbieter von Unterhaltungsdienstleistungen nicht gleichzeitig die technische Bereitstellung dieser Inhalte in elektronischen Medien erbringen.

Eine Verwechslungsgefahr scheidet mithin hinsichtlich dieser im Tenor genannten Dienstleistungen schon deshalb aus, weil sich die Marken nicht auf ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen können.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus durchschnittlich.

Die Buchstabenfolge „macom“ ist ein Fantasiebegriff ohne inhaltliche Bedeutung. Auch als Abkürzung ist sie im Inland nicht gebräuchlich. Der Begriff dient lediglich in der US-Army als Abkürzung für „Major command“, zu den hier verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen hat diese im Inland weitgehend unbekannte Bedeutung jedoch keinerlei sachlichen Bezug. Die Buchstabenfolge kann auch nicht mit der Abkürzung „MarCom“ gleichgesetzt werden, die im Marketing gelegentlich als Abkürzung für Marketing Communication verwendet wird. Auch der Fachverkehr, der die Abkürzung MarCom kennt, wird den Begriff macom - wenn überhaupt - erst über mehrere Gedankenschritte mit dieser Abkürzung gleichsetzen und in dem Zeichen deshalb nicht ohne analysierende Betrachtungsweise einen Hinweis auf das Thema Marketingkommunikation erkennen.

Für eine Schwächung der von Haus aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft durch im Ähnlichkeitsbereich liegende Drittmarken fehlen hinreichende Anhaltspunkte.

Eine solche Schwächung setzt voraus, dass die Drittkennzeichen in gleichen oder eng benachbarten Branchen in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet ist, den Verkehr an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu gewöhnen (BGH GRUR 2008, 1104 Rn. 25 - Haus & Grund II; GRUR 2012, 930 Rn. 40 - Bogner B/Barbie B). Eine solche Gewöhnung kann nur durch eine beträchtliche Anzahl tatsächlich benutzter ähnlicher Drittmarken auf gleichen oder eng ähnlichen Waren- und Dienstleistungsgebieten entstehen (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage 2014, § 9 Rn. 174). Anhaltspunkte für eine solche Gewöhnung des Verkehrs lassen sich dem Vortrag des Beschwerdeführers und den von ihm vorgelegten Unterlagen nicht entnehmen. Es ist nicht erkennbar, ob und wofür die von ihm aufgeführten Drittenmarken tatsächlich im Verkehr benutzt werden. Die drei vorgelegten Markenregisterauszüge haben keinerlei Aussagegehalt zu der Marktpräsenz der benannten Drittmarken. Auch sind drei Ausdrücke von Internetauftritten nicht geeignet, den konkreten Umfang der Benutzung der Drittmarken zu bestimmen. Zudem benutzt die Werbeagentur marketing + kommunikation swoboda die Buchstabenfolge „markom“ lediglich als Kürzel in ihrer Internet-Adresse, nicht dagegen im Rahmen ihres Werbeauftritts, wie sich aus der Anlage 7 zum Schriftsatz des Inhabers der angegriffenen Marke vom 2. März 2011 ergibt. Sonstige Anhaltspunkte für eine Schwächung durch Drittmarken sind nicht erkennbar.

Auch für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung fehlen jegliche Anhaltspunkte. Die Beschwerdegegnerin hat sich - entgegen den Ausführungen der Markenstelle - darauf auch nicht berufen.

3. Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen richten sich überwiegend an unternehmerisch tätige Fachkreise, die den

Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen. Dadurch verkleinert sich der für die Vermeidung der Verwechslungsgefahr erforderliche Zeichenabstand geringfügig.

4. Die angegriffene Marke hält in klanglicher Hinsicht den Abstand nicht ein, der selbst bei durchschnittlicher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und erhöhter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlich ist.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z. B. BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 211). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042 Rn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235 Rn. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Rn. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 235 Rn. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 224 m. w. N.).

Die Vergleichszeichen sind in Silbenzahl, Anfangskonsonant, Endkonsonant, und Vokalfolge klanglich identisch. Dem in der älteren Marke am Beginn der zweiten

Silbe stehenden Buchstaben „c“ entspricht der in der jüngeren Marke an der gleichen Stelle stehende Buchstabe „k“. Diese Buchstaben unterscheiden sich klanglich nicht. Auch der Buchstabe „c“ wird, wenn ihm - wie in der älteren Marke - ein „o“ folgt, hart und stimmlos als „k“ ausgesprochen. Der einzige klangliche Unterschied zwischen den Zeichen ist der Buchstabe „r“ am Ende der ersten Silbe des jüngeren Zeichens, der in der älteren Marke keine Entsprechung hat. Dieser fällt aber klanglich nicht wesentlich ins Gewicht, weil das „r“ in der maßgeblichen deutschen Aussprache, wenn es dem Vokal „a“ folgt und dem Konsonanten „k“ vorausgeht, stimmlos gesprochen wird und insbesondere, aber nicht nur bei ungünstigen Übertragungsverhältnissen klanglich lediglich als geringfügige Verlängerung des vorangehenden Vokals „a“ wahrgenommen wird, sodass sich klanglich „maacom“ und „macom“ gegenüberstehen. Derartige geringfügige Unterschiede in der Aussprache werden jedoch noch nicht einmal den angesprochenen aufmerksamen Verkehrskreisen in Erinnerung bleiben und sind daher nicht geeignet, eine Verwechslung der Marken auszuschließen.

5. Der Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs. 2 MarkenG kann der Einwand der Verwirkung nicht entgegen gehalten werden. Bei dem Einwand der Verwirkung handelt es sich um eine Einwendung, die aus den individuellen Beziehungen der Beteiligten außerhalb des formellen Markenrechts abgeleitet wird. Derartige Einwendungen sind im Widerspruchs- und dem anschließenden Beschwerdeverfahren ausgeschlossen und können nur im Rahmen einer Klage vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden (BGH GRUR 1966, 499, 501 – Merck; Kirschneck in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 42 Rn. 62).

Deshalb war die Beschwerde für alle im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen der jüngeren Marke zurückzuweisen und hatte nur für die nicht im Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsdienstleistungen liegenden Dienstleistungen *„sportliche und kulturelle Aktivitäten“* und *„Unterhaltung“* Erfolg.

6. Zu einer Kostenauflegung auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bot der Streitfall keinen Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu