



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 561/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 037 707

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Juli 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die am 23. Juni 2010 angemeldete Wortmarke

Gundermann-Akademie

ist am 24. November 2010 unter der Nr. 30 2010 037 707 für die nachfolgend genannten Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 44 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 35: Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen und der Qualitätssicherung; betriebswirtschaftliche Beratung; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen auch über das Internet in den Bereichen: Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche, gartenwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Erzeugnisse;

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Kursen und Führungen [Aus- und Weiterbildung], insbesondere auf dem Gebiet der Ethnobotanik, Kräuterpädagogik und Kräuterwirtschaft; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Veröffentlichung von Büchern;

Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege; Gesundheitsberatung.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 24. Dezember 2010.

Gegen die Eintragung dieser Marke für die Dienstleistungen Klassen 41 und 44 hat der Beschwerdegegner aus seiner am 20. Februar 2008 angemeldeten und am 16. Juni 2008 für die Waren der Klasse 16 und Dienstleistungen der Klassen 41 und 44

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten;

Klasse 44: medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft;

eingetragenen Marke DE 30 2008 010 817

Gundermannschule

am 3. Dezember 2010 Widerspruch erhoben, gestützt auf die Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 der Widerspruchsmarke.

Der Inhaber der angegriffenen Marke wurde hierüber mit Schreiben des DPMA vom 21. April 2011 in Kenntnis gesetzt.

Mit Beschluss vom 27. April 2017 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, auf den Widerspruch des Beschwerdegegners die angegriffene Marke für die Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 gelöscht.

Zur Begründung ist ausgeführt, zwischen den streitbefangenen Marken bestehe Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Es stünden sich identische bzw. ähnliche Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 gegenüber. So seien die

Dienstleistungen „Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Kursen und Führungen [Aus- und Weiterbildung], insbesondere auf dem Gebiet der Ethnobotanik, Kräuterpädagogik und Kräuterwirtschaft“ der angegriffenen Marke dem Oberbegriff „Ausbildung“ der Widerspruchsmarke zuzuordnen, so dass insoweit Dienstleistungsidentität vorliege. Die Dienstleistungen „Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Veröffentlichung von Büchern“ der jüngeren Marke seien den Dienstleistungen „Ausbildung“ und „Erziehung“ der älteren Marke ähnlich. Im Bereich der Klasse 44 würden die Dienstleistungen der angegriffenen Marke vollständig von den Dienstleistungen des prioritätsälteren Zeichens erfasst, die Dienstleistungen seien daher identisch.

Weiter sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Auch wenn diese neben der rein sachbeschreibenden Angabe „Schule“ noch „Gundermann“ als Bezeichnung einer speziellen Pflanze enthalte, so werde der Verkehr doch wohl nicht davon ausgehen, dass es sich dabei um eine Bildungseinrichtung handelt, die sich (fast) ausschließlich mit der genannten Pflanzenart befasse, da dies den Kennzeichnungsgewohnheiten in diesem Dienstleistungssektor widerspreche. Vielmehr würden Bildungs- und Forschungseinrichtungen weitaus häufiger mit Personennamen verknüpft (wie beispielsweise „Pestalozzischule“, „Grundigakademie“, „Max-Planck-Institut“), was auch im vorliegenden Falle naheliegend sei. Soweit das OLG Düsseldorf die Unterscheidungskraft der Bezeichnungen „Gundermannschule“ und „Gundermannakademie“ verneint habe, so sei dies für das vorliegende Widerspruchsverfahren ohne Bedeutung, da in diesem keine Erörterung der Schutzfähigkeit der gegenüberstehenden Zeichen erfolge.

Beim Zeichenvergleich sei zu berücksichtigen, dass sich zwei Wortmarken gegenüberstünden, deren Grundwort in klar verständlicher Weise eine Lehrereinrichtung benenne („Schule“ bzw. „Akademie“). Damit sei dieser Markenteil unmittelbar beschreibend für sämtliche Ausbildungs- und Erziehungsleistungen. Angeführt würden die Kennzeichnungen jeweils von dem dreisilbigen Bestimmungswort

„Gundermann“, insoweit seien die Bezeichnungen klanglich identisch. Unter diesen Umständen sei eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

Gegen den ihm am 4. Mai 2017 zugestellten Beschluss wendet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit seiner Beschwerde vom 6. Juni 2017, eingegangen beim DPMA am selben Tag (Dienstag nach Pfingsten).

Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, der Widerspruch sei bereits verfristet eingelegt worden, da die Widerspruchsfrist am 24. März 2011 abgelaufen sei und der Widerspruch ausweislich des elektronischen Datenbestandes des DPMA erst am 21. April 2011 erhoben worden sei.

Zudem liege keine Verwechslungsgefahr zwischen den gegenüberstehenden Marken vor. Das DPMA sei zu Unrecht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Wie das OLG Düsseldorf im Verfahren I U 4/16 mit rechtskräftigem Urteil vom 1. September 2016 entschieden habe, sei der Widerspruchsmarke „Gundermannschule“ überhaupt keine originäre Kennzeichnungskraft zuzuerkennen, weil sie rein beschreibend sei. Da es sich bei „Gundermann“ um eine Pflanze handele, könne der Wortbestandteil „Gundermann“ der Widerspruchsmarke stellvertretend für alle Pflanzen aufgefasst werden. Damit werde der weitere Bestandteil „Schule“ der Widerspruchsmarke „inhaltlich verallgemeinernd charakterisiert“, so dass die ältere Marke insgesamt beschreibender Natur sei. Der zusammengesetzte Begriff „Gundermannschule“ beschreibe daher eine Schule, die sich mit der Pflanze „Gundermann“ bzw. mit Kräutern schlechthin auseinandersetze. Aus einer schutzunfähigen Marke könne der Widersprechende keine Rechte herleiten.

Im Verfahren vor dem DPMA hat der Beschwerdeführer geltend gemacht, dass der Widerspruch zurückzuweisen sei, da ihm prioritätsältere Rechte an der Bezeichnung „Gundermannschule“ zustünden. Er habe bereits im Jahr 2004 die Do-

main www.gundermannschule.de registriert. Die Anmeldung der Widerspruchsmarke sei daher bösgläubig erfolgt.

Der Beschwerdeführer und Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA), Markenstelle für Klasse 41, vom 27. April 2017 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke DE 30 2008 010 817 zurückzuweisen.

Der Beschwerdegegner und Widersprechende hat sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keine Anträge gestellt.

Im Verfahren vor dem DPMA hat der Beschwerdegegner geltend gemacht, bereits seit 2002 unter der Bezeichnung „Gundermannschule“ aufzutreten. Dabei sei der Beschwerdeführer als Dozent der vom Beschwerdegegner veranstalteten Kurse tätig gewesen. Den Internetaustritt unter www.gundermannschule.de habe der Beschwerdeführer für den Beschwerdegegner erstellt, damit über diesen die vom Beschwerdegegner veranstalteten Kurse beworben würden. Nicht er selber, sondern der Beschwerdeführer habe bösgläubig gehandelt, als er versucht habe, die gemeinsame Tätigkeit als Gundermannschule auf sich „überzuleiten“, und hierzu eine Konkurrenzfirma unter G... eröffnet habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss des DPMA, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke bleibt in der Sache erfolglos. Zwischen den Kollisionszeichen besteht hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 41 und 44 der jüngeren Marke eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr, so dass das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, zu Recht gem. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke DE 30 2010 037 707 hinsichtlich dieser Dienstleistungen auf den Widerspruch aus der Marke DE 30 2008 010 817 angeordnet hat.

1. Der Widerspruch wurde wirksam eingelegt, insbesondere innerhalb der Widerspruchsfrist. Diese beträgt gem. § 42 Abs. 1 S. 1 MarkenG drei Monate nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke. Vorliegend wurde der Widerspruch am 3. Dezember 2010 eingelegt und nicht erst am 21. April 2011, dem Tag der Mitteilung des Widerspruchs an den Beschwerdeführer. Damit lag der Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs noch vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 24. Dezember 2010. Ein nach Eintragung, aber vor Veröffentlichung der Eintragung erhobener Widerspruch ist zulässig (vgl. Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 42 Rn. 31).

2. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH, GRUR 2010, 933, Rn. 32 – BARBARA BECKER; EuGH, GRUR 2010, 1098, Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 19 – BioGourmet; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Von maßgeb-

licher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH, GRUR 2008, 343, Rn. 48 – II Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; siehe auch Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 41 ff m.w.N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u.a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. 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 (BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 37 – BioGourmet; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 14 – REAL-Chips; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

3. Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu bejahen. Dabei kommt es auf die Frage, inwieweit einer der Beteiligten bei der Anmeldung seiner Marke möglicherweise bösgläubig gehandelt habe, oder wer von den Beteiligten Inhaber älterer sonstiger Rechte sei, im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht an (vgl. Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 42 Rn. 62 m.w.N.).

a) Unter Zugrundelegung der mangels Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichszeichen im Zusammenhang mit teilweise identischen, teilweise ähnlichen Dienstleistungen begegnen. Dabei ist die Ähnlichkeit lediglich hinsichtlich der in den Klassen 41 und 44 bean-

spruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu beurteilen, da nur diese Gegenstand des Widerspruchs und somit auch beschwerdegegenständlich sind.

Eine Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese bei Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 85 - VITAFRUIT; BGH, GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; BGH, GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club).

Wie im angegriffenen Beschluss zutreffend ausgeführt, fallen die Klasse 41 von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen „Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Kursen und Führungen [Aus- und Weiterbildung], insbesondere auf dem Gebiet der Ethnobotanik, Kräuterpädagogik und Kräuterwirtschaft“ unter den Oberbegriff „Ausbildung“, für den die Widerspruchsmarke in Klasse 41 Schutz genießt, so dass insoweit Dienstleistungsidentität vorliegt.

Die weiteren in Klasse 41 von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Veröffentlichung von Büchern“ sind den Dienstleistungen „Ausbildung; Erziehung“ der Widerspruchsmarke zumindest durchschnittlich ähnlich, da Ausbildungseinrichtungen oftmals eigene Zeitschriften oder Bücher – auch in elektroni-

scher Form – publizieren (vgl. auch BPatG 25 W (pat) 56/04, abrufbar über juris.de).

Schließlich beanspruchen die Vergleichszeichen in Klasse 44 Schutz für die identischen Dienstleistungen „Gesundheits- und Schönheitspflege“ und fällt die von der jüngeren Marke beanspruchte Dienstleistung „Gesundheitsberatung“ unter den vorgenannten Oberbegriff „Gesundheitspflege“.

b) Die Widerspruchsmarke „Gundermannschule“ verfügt über eine originär jedenfalls unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2015, 1127, Rn. 10 – ISET/ISETsolar; BGH, GRUR 2012, 1040, Tz. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY). Bei der Bestimmung der originären Kennzeichnungskraft ist auf den Gesamteindruck des Zeichens abzustellen, da der Verkehr in der Regel nicht zu einer zergliedernden und analysierenden Betrachtung eines Zeichens neigt; dies schließt nicht aus, dass zunächst die einzelnen Elemente einer Marke nacheinander geprüft werden, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen (BGH, GRUR 2017, 914, Rn. 19 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke). Marken kommt bereits dann nur eine geringe und keine normale Kennzeichnungskraft zu, wenn sie für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind (vgl. BGH,

GRUR 2010, 729 Rn. 27 – MIXI; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 34 - Culinaria/Villa Culinaria).

Vorliegend handelt es sich, wie im angegriffenen Beschluss festgestellt und von den Beteiligten vorgetragen, bei dem Wort „Gundermann“ neben einem Personennamen zugleich um den Namen einer Pflanzenart, die auch als „Gundelrebe“ bezeichnet wird. Soweit der Beschwerdeführer unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des OLG Düsseldorf im Verfahren I U 4/16 die Auffassung vertritt, dass der Widerspruchsmarke jegliche Kennzeichnungskraft fehle, da der Begriff „Gundermannschule“ für eine Schule, die Kräuterkurse anbiete und sich mit Gundermann (und anderen Pflanzen) beschäftige, rein beschreibend sei, so folgt der Senat dem nicht. Zwar kann die Bezeichnung „Gundermann“ einen Sachhinweis auf den Inhalt eines derartigen Kurses darstellen, und somit die in Klasse 41 von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen möglicherweise beschreiben, ebenso wie die Verwendung dieser Pflanze möglicherweise Gegenstand einer Gesundheitsberatung (Klasse 44) sein kann. Ebenso ist der weitere Wortbestandteil der Widerspruchsmarke „-schule“ für eine Ausbildungseinrichtung und damit auch für die hier relevanten Vergleichsdienstleistungen in Klasse 41, möglicherweise auch für die in Klasse 44 Dienstleistungen, seinerseits beschreibend.

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist jedoch die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Die Bezeichnung „Gundermannschule“ ist für die hier relevanten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, und zwar auch für die Dienstleistungen „Ausbildung, Erziehung“, in ihrer Gesamtheit deswegen nicht rein beschreibend, weil die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise dieser Dienstleistungen – wenn sie in der Bezeichnung „Gundermann“ die Bezeichnung einer Pflanze und nicht sogar einen Personennamen erkennen sollten – nicht davon ausgehen werden, dass es sich um die Bezeichnung einer Schule handelt, die Ausbildungsleistungen speziell zur Pflanze „Gundermann“ anbietet. Vielmehr werden sie auch bei Kenntnis dieser Pflanzenart

in der gewählten Bezeichnung in erster Linie den Namen der Schule als Bezeichnung einer konkreten Institution sehen und sie somit als Herkunftshinweis für die angebotenen Dienstleistungen auffassen. Denn die beschreibende Bezeichnung einer Schule oder einer Ausbildungsstätte mit einem derart konkreten potentiellen Kursgegenstand ist nach den Feststellungen des Senats nicht branchenüblich. Ebenso wäre daher vergleichbaren denkbaren Bezeichnungen wie „Holler-Akademie“, „Malvenschule“ oder „Edelweißakademie“ nicht jegliche Kennzeichnungskraft abzuspochen.

Auch wenn der Widerspruchsmarke im Hinblick auf die zuvor dargelegte beschreibende Bedeutung ihrer Bestandteile insgesamt beschreibende Anklänge zu entnehmen sein sollten, so ist daher die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit als jedenfalls unterdurchschnittlich und nicht nur als weit unterdurchschnittlich (sehr gering) anzusehen. Offen bleiben kann, ob die Kennzeichnungskraft mit der Argumentation, dass die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise in der Bezeichnung „Gundermann“ in erster Linie einen Personennamen sehen sollten, sogar als durchschnittlich zu bewerten sein könnte; denn Verwechslungsgefahr ist vorliegend auch bei Annahme einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft zu bejahen.

Eine Steigerung dieser Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist nicht ersichtlich und wurde vom Beschwerdeführer nicht geltend gemacht.

c) Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke mit Blick auf die vorgenannten Umstände den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nicht ein, da zwischen den Vergleichszeichen eine hohe begriffliche Ähnlichkeit besteht.

aa) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen,

wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH, GRUR 2015, 1004, Rn. 22 – IPS/ISP; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 25 – REAL-Chips; BGH, GRUR 2011, 824, Rn. 25 f. – Kappa; Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 268 m.w.N.).

Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 248 m.w.N.). Dies schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2006, 859, Rn. 18 – Malteserkreuz I).

Des Weiteren kann ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung im vorgenannten Sinne dominiert oder prägt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042, Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2009, 772, Rn. 57 – Augsburger Puppenkiste m.w.N.). Bei Identität oder relevanter Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042, Rn. 30 – THOMSON LIFE;

BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2009, 772, Rn. 57 – Augsburger Puppenkiste m.w.N.).

Bei der Feststellung des Gesamteindrucks können auch für sich genommen schutzunfähige Bestandteile mit zu berücksichtigen sein (vgl. EuGH, GRUR 2016, 80 – BGW/Scholz; BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 37 – BioGourmet; BGH, GRUR 2004, 783 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Jedoch kann eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit allein im Hinblick auf eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen nicht angenommen werden (vgl. BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 37 – BioGourmet; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 18 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

bb) Vorliegend ist eine hohe begriffliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen gegeben.

Die Vergleichszeichen stimmen in ihrem jeweils ersten Wortbestandteil, der Bezeichnung „Gundermann“ als Name einer Person oder einer Pflanze vollständig überein; sie unterscheiden sich in jeweils in ihrem zweiten Wortbestandteil „-Akademie“ bzw. „-schule“. Bei einer Akademie bzw. einer Schule handelt es sich jeweils um Ausbildungseinrichtungen, die die für das vorliegende Verfahren relevanten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 anbieten können. Dabei ist der Begriff „Schule“ nicht auf die klassische Regelschule (Grundschule und weiterführende Schule) für Kinder und Jugendliche beschränkt, sondern findet insbesondere in Begriffs- und Namensverbindungen vielfach Anwendung auch im Bereich der Hochschulen, der privaten oder beruflichen Fortbildung oder im Freizeitbereich. Ebenso wird der Begriff „Akademie“ nicht nur als Bezeichnung einer Fach(hoch-)schule oder einer wissenschaftlichen Gesellschaft verwendet, sondern für die verschiedensten Ausbildungseinrichtungen, die ebenfalls diverse Angebote der Ausbildung oder der privaten oder beruflichen Fortbildung umfassen. Die Begriffe „Akademie“ und „Schule“ weisen daher deutliche Überschneidungen auf und können synonym verwendet werden. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskrei-

se zwischen einer „Schule“ und einer „Akademie“ differenzieren sollten, so werden sie sich im Hinblick auf die im vorliegenden Dienstleistungsbereich jeweils beschreibende Bedeutung dieser Bestandteile in erster Linie jeweils an dem kennzeichnungskräftigeren (Namens-)Bestandteil „Gundermann“ orientieren.

Somit sind die Vergleichszeichen „Gundermann-Akademie“ und „Gundermannschule“ begrifflich als weit überdurchschnittlich ähnlich anzusehen. Daneben liegt im Hinblick auf die vollständige Übereinstimmung der Marken in den ersten drei Silben auch eine Ähnlichkeit in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht vor.

d) Ausgehend von einer mindestens durchschnittlichen Dienstleistungsähnlichkeit und einer jedenfalls unterdurchschnittlichen (geringen) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist daher in der Gesamtabwägung im Hinblick auf die sehr hohe begriffliche Zeichenähnlichkeit der Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG anzunehmen.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 2 MarkenG besteht keine Veranlassung.

5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten einen Antrag auf Durchführung einer solchen nicht gestellt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou