



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 515/21

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29.09.2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 033 534

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. September 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Dr. Weitzel sowie des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Januar 2021 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 395 15 170 in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Herunterladbare elektronische Broschüren; Bespielte Medien; Aufgezeichnete Daten; Herunterladbare Veröffentlichungen; Herunterladbare elektronische Veröffentlichungen; (...); Herunterladbare Software; Herunterladbare Druckschriften; Herunterladbare Podcasts; Herunterladbare Computergrafiken; Herunterladbare Videoaufnahmen; Herunterladbare elektronische Publikationen; Herunterladbare elektronische Fotos; Herunterladbare elektronische Newsletter; Herunterladbare elektronische Berichte; (...); Herunterladbare Videoaufnahmen mit Musik; Aus dem Internet herunterladbare digitale Bücher

Klasse 36: (...); Von Rechtsanwälten bereitgestellte Finanzdienstleistungen; Inkassogeschäfte; Erstellen von Steuergutachten; (...)

Klasse 41: Organisation und Durchführung von Seminaren und Workshops [Ausbildung]; Organisation und Veranstaltung von Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere von Vorträgen, Konferenzen,

Kongressen und Symposien; Fortbildung; Sämtliche vorgenannte Dienstleistungen zu wirtschaftlichen, juristischen und weltlichen Themen; Organisation und Durchführung von Konferenzen und Seminaren, Information und Beratung jeweils zu Aus-, Fort- und Weiterbildungszwecken; Online-Fernkurse; (...); Online-Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen; Bereitstellen von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Online-Zeitschriften; Zurverfügungstellen von Online-Tutorien; Zurverfügungstellen von Online-Ausbildung; Herausgabe von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Multimedia-Materialien online; (...); Bereitstellung von Online-Publikationen [nicht herunterladbar]; Online Publikation von Büchern und Zeitschriften; Auskünfte in Bezug auf Online-Schulungen; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Bereitstellen von elektronischen Online-Veröffentlichungen [nicht herunterladbar]; Online-Ausbildung mittels einer Computerdatenbank oder über das Internet; (...); Bereitstellung von Online-Informationen in Bezug auf Audio- und visuelle Medien; Ausbildungsberatung, die online über eine Computerdatenbank oder dem Internet bereitgestellt wird; Publizieren von Zeitschriften; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften; Multimedieveröffentlichung von Zeitschriften, Journalen und Zeitungen; Multimedia-Veröffentlichungen; Organisation und Führung von Diskussionsgruppen im Rahmen der Ausbildung, nicht online; Bereitstellen von Online-Informationen und Neuigkeiten im Bereich der beruflichen Ausbildung; Verfassen von Texten für Blogs; (...); Juristische Ausbildung; Durchführung von juristischen Schulungen; Veranstaltung von juristischen Fortbildungskursen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Videos; Bereitstellung von nicht herunterladbaren audiovisueller Präsentationen

Klasse 42: Erstellen von wissenschaftlichen Gutachten; (...)

Klasse 45: Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Rechtsvertretung Dritter in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Dienstleistungen eines Juristen; (...); Rechtsanwaltsdienste; Erstellen von rechtswissenschaftlichen Gutachten, insbesondere von Projektstudien im Bereich des geistigen Eigentums; Dienstleistungen von Rechtsanwälten; Rechtsanwaltsdienste [juristische Dienstleistung]; Dienstleistungen von Rechtsanwaltsgehilfen; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Verwertung durch Lizenzvergabe sowie Verwaltung von Markenrechten und anderen geistigen Eigentumsrechten für Dritte; Lizenzierung von Computersoftware und -firmware und -hardware [juristische Dienstleistungen]; Nachforschungen zu rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen in allen Bereichen des nationalen und internationalen allgemeinen und Steuerrechts; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Rechtsberatung zu geistigen Eigentumsrechten; Registrierung von Domainnamen [juristische Dienstleistung]; (...); Juristische Mediationsdienste; Juristische Dienstleistungen "pro bono"; Juristische Schlichtungsdienste; Juristische Nachforschungsdienstleistungen; Juristische Nachforschungen; Juristische Beratungsleistungen; Markenüberwachung [juristische Dienstleistungen]; Durchführung juristischer Recherchen; Erteilung von juristischen Auskünften; Rechtsberatung; Erstellen von juristischen Gutachten; Zurverfügungstellung von juristischen Gutachten; Juristische Dienstleistungen bezüglich geistigen Eigentumsrechten; Lizenzierung von Urheberrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung geistiger Eigentumsrechte; Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten; Beratungsdienste hinsichtlich der Lizenzierung geistigen Eigentums; Lizenzierung von musikalischen Werken [juristische Dienstleistung]; Juristische Dienstleistungen bezüglich Lizenzierung von Urheberrechten; Lizenzierung von Franchising-Konzepten [juristische

Dienstleistungen]; Lizenzierung geistigen Eigentums; Fachliche Beratung bezüglich der Lizenzierung von Urheberrechten; Lizenzierung von geistigem Eigentum im Bereich Marken [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Datenbanken [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierungsdienste bezüglich Aufführungsrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Marken [juristische Dienstleistungen]; Organisation der Erbringung juristischer Dienstleistungen; Abfassung juristischer Dokumente für Dritte; Erteilung von Auskünften über juristische Dienstleistungen; Juristische Dienstleistungen bezüglich des Erwerbs geistigen Eigentums; Juristische Dienstleistungen den Schutz von Urheberrechten betreffend; Juristische Dienstleistungen die Anmeldung von Geschmacksmustern, Designrechte betreffend; Lizenzierung von Rundfunk- und Fernsehsendungen [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Forschung und Entwicklung [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Videoproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Filmen [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwertung von Übertragungsrechten; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Audioproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Registrierung von Marken; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Fernsehproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen das Gebiet des geistigen Eigentums betreffend; Dienstleistungen zur alternativen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen betreffend den Schutz des geistigen Eigentums; Lizenzierung von Filmen, Fernsehen und Videos [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierungsdienste bezüglich der Herstellung von Waren [juristische Dienstleistungen]; Dienstleistungen auf dem Gebiet der nicht-juristischen Streitregelung; Juristische Dienstleistungen auf dem Gebiet der

Durchsetzung von Markenrechten; Juristische Dienstleistungen für Verfahren in Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Übertragungsrechten; Juristische und gerichtliche Nachforschungen im Bereich des geistigen Eigentums; Lizenzierung von geistigem Eigentum im Bereich Urheberrechte [juristische Dienstleistungen]; Beratungsdienste in Bezug auf die juristischen Aspekte von Franchising; Vergabe von Lizenzrechten an Film-, Fernseh- und Videoproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von geistigen Eigentumsrechten; Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten durch Lizenzvergabe [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung, Überwachung und Vergabe von Lizenzrechten; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich der Verwendung von Fotografien [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Urheberrechten an Filmen; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und Nebenrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Nutzung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten; Registrierung von Domainnamen zur Identifizierung von Benutzern in einem weltweiten Computernetzwerk [juristische Dienstleistung]; Juristische Dienstleistungen bezüglich Urheberrechtsschutz und -verwertung von Filmen, Fernsehen, Theater, Theater- und Musikproduktionen; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Fernseh-, Video- und Radioprogrammen, -produktionen und -formaten [juristische Dienstleistungen]; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten durch Lizenzvergabe an Dritte [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Aushandlung und die Ausgestaltung von Verträgen bezüglich geistigen Eigentumsrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung

von Nebenrechten bezüglich Film-, Fernseh-, Video- und Musikproduktionen“

zurückgewiesen worden ist.

In dem genannten Umfang wird die Löschung der Marke 30 2017 033 534 angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 22. Dezember 2017 angemeldete und seit dem 25. April 2018 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: **Herunterladbare elektronische Broschüren; Bespielte Medien; Aufgezeichnete Daten; Herunterladbare Veröffentlichungen; Herunterladbare elektronische Veröffentlichungen; Herunterladbare Musikaufzeichnungen; Herunterladbare Software; Herunterladbare Druckschriften; Herunterladbare Podcasts; Herunterladbare Computergrafiken; Herunterladbare Videoaufnahmen; Herunterladbare elektronische Publikationen; Herunterladbare elektronische Fotos; Herunterladbare elektronische Newsletter; Herunterladbare elektronische Berichte; Herunterladbare elektronische Karten; Herunterladbare digitale Musik; Herunterladbare Videoaufnahmen mit Musik; Aus dem Internet herunterladbare digitale Bücher**

Klasse 35: Werbung; Online-Werbung; Internetwerbung; Werbung im Internet für Dritte; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

Unternehmensberatung; Beratung bei der Geschäftsführung, auch per Internet; Branchenübergreifende betriebswirtschaftlich/organisatorische Beratung; Unternehmensberatung für den Mittelstand, soweit in Klasse 35 enthalten; Erstellung von Abrechnungen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Verbesserung in der Unternehmensführung durch Unternehmensberatung; Vermietung von Online-Werbefläche; Online-Werbung in computergestützten Kommunikationsnetzen; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz; Online-Werbung für Computernetze und Websites; Verkaufsförderung, Werbung und Marketing durch Online-Websites; Online-Werbung für Dienstleistungen und Waren auf Websites; Werbung in Zeitschriften, Broschüren und Zeitungen; Verteilung von Werbematerial, nämlich Flyern, Prospekten, Broschüren und Warenproben für den Versandhandel [grenzüberschreitend oder nicht]; Beratung und Information für Verbraucher über Kundendienstleistungen, Produktmanagement und Preise auf Internetseiten bei Onlineeinkäufen; Über Blogs bereitgestellte Werbe- und Marketingdienstleistungen; Unternehmensberatung via Internet; Zusammenstellung von Werbeanzeigen für das Internet; Präsentation von Firmen im Internet und andere Medien

Klasse 36: Finanzberatung für mittelständische Unternehmen; **von Rechtsanwälten bereitgestellte Finanzdienstleistungen; Inkassogeschäfte; Erstellen von Steuergutachten;** Finanzberatung; Erteilung von Finanzauskünften; Recherchen auf dem Gebiet des Finanzwesens; finanzielle Insolvenzberatung; Immobilienvermittlung und Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien [Facility management]; Vermietung von Büros [Immobilien]; Schätzung von Immobilien; Factoring; Online-Ausführung von Finanzgeschäften; Online-Banking; Online-Geschäftsbanking; Vermögensverwaltung via Internet

Klasse 38: Kommunikation mittels Online-Blogs; Kommunikationsdienste mittels Internet; Online-Nachrichtenübermittlungsdienste; Bereitstellung von Online-Foren; Online-Informationen in Bezug auf Telekommunikation; Bereitstellung des Zugriffs auf Online-Computerdatenbanken; Bereitstellung des Zugriffs auf Online-Multimedia-Inhalte; Informations- und Datenübermittlung über Onlinedienste und das Internet; Bereitstellung von Internetzugängen; Datenübertragung über das Internet; Bereitstellung von interaktiven Internetforen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen im Internet; Streaming von Videomaterial im Internet; Fernseh-Streaming über das Internet; Drahtloser Datentransfer über das Internet; Weiterleitung von Nutzern zu Internetseiten; Ausstrahlung von Programmen über das Internet; Übertragung von Multimediainhalten über das Internet; Telekommunikationsdienste über Internet, Intranet und Extranet; Übertragung von Audiodaten über das Internet; Ausstrahlung von Fernsehsendungen über das Internet; Ausstrahlung von Spielfilmen über das Internet; Bereitstellung eines Benutzerzugangs zu Internet-Plattformen; Übertragung von Daten, Audio-, Video- und Multimediadateien, einschließlich herunterladbarer Dateien und von über ein globales Computernetzwerk gestreamten Dateien; Übertragung von Videodaten über das Internet; Bereitstellung von Sprachkommunikationsleistungen über das Internet; Übertragung von Video- und Audioprogrammen über das Internet

Klasse 41: Organisation und Durchführung von Seminaren und Workshops [Ausbildung]; Organisation und Veranstaltung von Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere von Vorträgen, Konferenzen, Kongressen und Symposien; Fortbildung; Sämtliche vorgenannte Dienstleistungen zu wirtschaftlichen, juristischen und weltlichen Themen; Organisation und Durchführung von Konferenzen und Seminaren, Information und Beratung jeweils zu Aus-, Fort- und Weiterbildungszwecken, Online-Fernkurse; Interaktive Online-

Unterhaltung; **Online-Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen; Bereitstellen von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Online-Zeitschriften; Zurverfügungstellen von Online-Tutorien; Zurverfügungstellen von Online-Ausbildung; Herausgabe von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Multimedia-Materialien online; Bereitstellung von Online-Musik, nicht herunterladbar; Bereitstellung von Online-Publikationen [nicht herunterladbar]; Online Publikation von Büchern und Zeitschriften; Auskünfte in Bezug auf Online-Schulungen; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Bereitstellen von elektronischen Online-Veröffentlichungen [nicht herunterladbar]; Online-Ausbildung mittels einer Computerdatenbank oder über das Internet; Zurverfügungstellen von Unterhaltungsinformationen mittels Fernsehen, Breitband-, kabellose und Onlinedienste; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbaren elektronischen Onlineveröffentlichungen im Bereich Musik; Bereitstellung von Online-Informationen in Bezug auf Audio- und visuelle Medien; Ausbildungsberatung, die online über eine Computerdatenbank oder dem Internet bereitgestellt wird; Publizieren von Zeitschriften; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften; Multimedieveröffentlichung von Zeitschriften, Journalen und Zeitungen; Multimedia-Veröffentlichungen; Organisation und Führung von Diskussionsgruppen im Rahmen der Ausbildung, nicht online; Bereitstellen von Online-Informationen und Neuigkeiten im Bereich der beruflichen Ausbildung; Verfassen von Texten für Blogs; Über das Internet zur Verfügung gestellte Beratungsleistungen im Bereich Unterhaltung; Juristische Ausbildung; Durchführung von juristischen Schulungen; Veranstaltung von juristischen Fortbildungskursen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Videos und Online-Musik; Bereitstellung von nicht herunterladbaren audiovisueller Präsentationen**

Klasse 42: **Erstellen von wissenschaftlichen Gutachten**; Technische Beratung in Bezug auf die Beurteilung, Auswahl und Implementierung von Computersoftware, -firmware, -hardware und von Datenverarbeitungssystemen; Vermietung von Computersoftware, -firmware und -hardware; Online-Computerdienste; Überwachung von Computersystemen zur Erkennung von unberechtigten Zugriffen und Datenschutzverletzungen; Online-Hostfunktionen für interaktive Diskussionen; Hosting von digitalen Inhalten, nämlich von Online-Tagebüchern und Blogs; Aktualisieren von Internetseiten; Website-Hosting im Internet; Erstellung von Internet-Websites; Gestaltung von Internet-Websites; Hosting digitaler Inhalte im Internet; Erstellung und Wartung von Internetseiten; Beratung zur Erstellung von Homepages und Internetseiten; Beratungsleistungen im Bereich Gestaltung von Homepages und Internetseiten

Klasse 45: **Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Rechtsvertretung Dritter in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Dienstleistungen eines Juristen**; Online-Dienstleistungen zum Knüpfen sozialer Kontakte; **Rechtsanwaltsdienste; Erstellen von rechtswissenschaftlichen Gutachten, insbesondere von Projektstudien im Bereich des geistigen Eigentums; Dienstleistungen von Rechtsanwälten; Rechtsanwaltsdienste [juristische Dienstleistung]; Dienstleistungen von Rechtsanwaltsgehilfen; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Verwertung durch Lizenzvergabe sowie Verwaltung von Markenrechten und anderen geistigen Eigentumsrechten für Dritte; Lizenzierung von Computersoftware und -firmware und -hardware [juristische Dienstleistungen]; Nachforschungen zu rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen in allen Bereichen des nationalen und internationalen allgemeinen und**

Steuerrechts; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Rechtsberatung zu geistigen Eigentumsrechten; Registrierung von Domainnamen [juristische Dienstleistung]; Internetbasierte Dienstleistungen zur persönlichen ersten Kontaktaufnahme; Juristische Mediationsdienste; Juristische Dienstleistungen "pro bono"; Juristische Schlichtungsdienste; Juristische Nachforschungsdienstleistungen; Juristische Nachforschungen; Juristische Beratungsleistungen; Markenüberwachung [juristische Dienstleistungen]; Durchführung juristischer Recherchen; Erteilung von juristischen Auskünften; Rechtsberatung; Erstellen von juristischen Gutachten; Zurverfügungstellung von juristischen Gutachten; Juristische Dienstleistungen bezüglich geistigen Eigentumsrechten; Lizenzierung von Urheberrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung geistiger Eigentumsrechte; Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten; Beratungsdienste hinsichtlich der Lizenzierung geistigen Eigentums; Lizenzierung von musikalischen Werken [juristische Dienstleistung]; Juristische Dienstleistungen bezüglich Lizenzierung von Urheberrechten; Lizenzierung von Franchising-Konzepten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung geistigen Eigentums; Fachliche Beratung bezüglich der Lizenzierung von Urheberrechten; Lizenzierung von geistigem Eigentum im Bereich Marken [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Datenbanken [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierungsdienste bezüglich Aufführungsrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Marken [juristische Dienstleistungen]; Organisation der Erbringung juristischer Dienstleistungen; Abfassung juristischer Dokumente für Dritte; Erteilung von Auskünften über juristische Dienstleistungen; Juristische Dienstleistungen bezüglich des Erwerbs geistigen

Eigentums; Juristische Dienstleistungen den Schutz von Urheberrechten betreffend; Juristische Dienstleistungen die Anmeldung von Geschmacksmustern, Designrechte betreffend; Lizenzierung von Rundfunk- und Fernsehsendungen [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Forschung und Entwicklung [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Videoproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Filmen [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwertung von Übertragungsrechten; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Audioproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Registrierung von Marken; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Fernsehproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen das Gebiet des geistigen Eigentums betreffend; Dienstleistungen zur alternativen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen betreffend den Schutz des geistigen Eigentums; Lizenzierung von Filmen, Fernsehen und Videos [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierungsdienste bezüglich der Herstellung von Waren [juristische Dienstleistungen]; Dienstleistungen auf dem Gebiet der nicht-juristischen Streitregelung; Juristische Dienstleistungen auf dem Gebiet der Durchsetzung von Markenrechten; Juristische Dienstleistungen für Verfahren in Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Übertragungsrechten; Juristische und gerichtliche Nachforschungen im Bereich des geistigen Eigentums; Lizenzierung von geistigem Eigentum im Bereich Urheberrechte [juristische

Dienstleistungen]; Beratungsdienste in Bezug auf die juristischen Aspekte von Franchising; Vergabe von Lizenzrechten an Film-, Fernseh- und Videoproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von geistigen Eigentumsrechten; Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten durch Lizenzvergabe [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung, Überwachung und Vergabe von Lizenzrechten; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich der Verwendung von Fotografien [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Urheberrechten an Filmen; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und Nebenrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Nutzung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten; Registrierung von Domainnamen zur Identifizierung von Benutzern in einem weltweiten Computernetzwerk [juristische Dienstleistung]; Juristische Dienstleistungen bezüglich Urheberrechtsschutz und -verwertung von Filmen, Fernsehen, Theater, Theater- und Musikproduktionen; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Fernseh-, Video- und Radioprogrammen, -produktionen und -formaten [juristische Dienstleistungen]; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten durch Lizenzvergabe an Dritte [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Aushandlung und die Ausgestaltung von Verträgen bezüglich geistigen Eigentumsrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Nebenrechten bezüglich Film-, Fernseh-, Video- und Musikproduktionen“

BTK BELTLE THEADO KANZLEI

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 6. April 1995 angemeldeten und seit dem 26. Februar 1996 für die Dienstleistungen

„Klasse 45: Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“

eingetragenen Wortmarke 395 15 170

TBK

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 17. Januar 2019 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke zum Schriftsatz vom 5. März 2020 u.a. folgende Unterlagen eingereicht:

- Anlagenkonvolut TBK 1 an jeweils „geschwärzte“ Empfänger u.a. bestehend aus:
 - Rechnung vom 1. Dezember 1999 mit der Rechnungsnummer 52650
 - Rechnung vom 26. Januar 2018 mit der Rechnungsnummer 581.396 und den Buchstaben **TBK** am rechten oberen Seitenrand.

- Anlagenkonvolut TBK 2: Gebührenordnungen der Widersprechenden mit unterschiedlicher grafischer Ausgestaltung der Buchstaben „TBK“ auf der jeweils ersten Seite aus den Jahren 2001, 2013, 2014 und 2016.

- Anlagenkonvolut TBK 3: zwei Flyer der Widersprechenden mit dem Kopf **TBK**
- Anlage TBK 5: Auszüge von Google Analytics Abfragen zu Aufrufen der Website der Widersprechenden.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 7. Januar 2021 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt: Auch wenn man von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgehe, fehle es an einer kollisionsbegründenden Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Eine Verwechslungsgefahr scheide bei der anzunehmenden durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst hinsichtlich der teilweise hochgradig ähnlichen Dienstleistungen in Klasse 45 aus.

TBK sei eine Abkürzung ohne sachbezogenen Bedeutungsgehalt. Entgegen der Ansicht des Inhabers der jüngeren Marke könne nicht von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft wegen anderer Marken mit dem Bestandteil „TBK“ ausgegangen werden. Im Register gebe es nur vier entsprechende Marken, die Dienstleistungen der Klasse 45 beanspruchten; drei davon gehörten der Widersprechenden.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden sei auch nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Die in diesem und in Zusammenhang mit dem Nachweis der Benutzung eingereichten Unterlagen reichten dazu nicht aus. Das gelte auch für das Vorbringen der Widersprechenden, dass ihre Kanzlei über 100 Mitarbeiter beschäftige und ihre – nicht näher belegte - Behauptung, deutschlandweit zu den 10 wichtigsten Kanzleien im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu gehören. Auch die Abfragen zu den Aufrufen der Homepage der

Widersprechenden ließen nicht auf eine erhöhte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen schließen.

Im Hinblick auf die Zeichenähnlichkeit seien die jüngere Wortmarke **BTK BELTLE THEADO KANZLEI** und die ältere Wortmarke **TBK** allenfalls gering ähnlich bis unähnlich.

In ihrem klanglichen Gesamteindruck stünden sich die Buchstabenkombinationen „BTK“ und **TBK** gegenüber, die klanglich nur sehr gering ähnlich seien. Die Wortaneinanderreihung „BELTLE THEADO KANZLEI“ trete im klanglichen Gesamteindruck zurück. Die Vergleichszeichen würden entsprechend ihrer Buchstabenkombinationen „Be-Te-Ka“ und „Te-Be-Ka“ ausgesprochen. Die Betonung liege jeweils auf der ersten unterschiedlichen Silbe „Be“ bzw. „Te“. Der Konsonant „B“ werde stimmhaft weich gesprochen, der Konsonant „T“ hingegen stimmlos (hart). Dieser Unterschied in der Aussprache werde bei der jeweils betonten ersten Silbe deutlich hörbar und führe von einer klanglichen Ähnlichkeit weg.

Hinzu komme, dass Rechtsanwalts- und Patentanwaltskanzleien häufig Abkürzungen als Firmierung verwendeten. Oftmals existierten mehrere Kanzleien, die die gleiche Abkürzung verwendeten. Eine Unterscheidung sei dann nur durch einen entsprechenden Zusatz möglich. Dies sei den Verkehrskreisen bekannt und sie achteten bei den Kurzformen auf geringste Abweichungen. Eine entsprechende Praxis ergebe sich auch aus der Entscheidung BPatG 24 W (pat) 539/10 – MB ≠ MBP. Überdies sei aufgrund der wirtschaftlichen und finanziellen Bedeutung der Inanspruchnahme von Patentanwalts- oder Rechtsanwaltsdienstleistungen die Aufmerksamkeit des Verkehrs bei deren Auswahl erhöht.

Die Vergleichsmarken seien auch schriftbildlich unähnlich. Auffällig seien die stark unterschiedlichen Längen der aus vier Worten bestehenden jüngeren Wortmarke **BTK BELTLE THEADO KANZLEI** und der älteren Einwortmarke **TBK**. Auch unter

der eher unwahrscheinlichen Annahme, dass die jüngere Wortmarke auf schriftbildlicher Ebene auch von der Abkürzung „BTK“ geprägt würde, ergebe sich keine Ähnlichkeit im Schriftbild für die registrierten und anderen möglichen verkehrsüblichen Schreibweisen „BTK“ – „TBK“, „btk“ – „tbk“ oder „Btk“ – „Tbk“. Zudem wiesen die Vergleichsmarken keine begriffliche Ähnlichkeit auf. Überdies fehlten Anhaltspunkte für sonstige Fälle der unmittelbaren oder mittelbaren Gefahr von Verwechslungen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie geltend macht, die Markenstelle habe den Widerspruch zu Unrecht zurückgewiesen. Es sei davon auszugehen, dass die angegriffene Marke von dem Bestandteil „BTK“ geprägt werde. Es stünden sich also die Zeichen **TBK** und „BTK“ gegenüber. Die Vergleichsmarken seien zunächst klanglich ähnlich. Das ergebe sich unter anderem aus der Entscheidung „IPS/ISP“ (BGH, I ZR 161/13), wonach Zeichen, die aus denselben, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge angeordneten Buchstaben gebildet seien, regelmäßig einen klanglich ähnlichen Gesamteindruck erweckten, wenn sie bei der Aussprache dieselbe Vokalfolge aufwiesen. Das sei vorliegend der Fall („Te-Be-Ka“ und „Be-Te-Ka“), nämlich „e-e-a“. Die Markenstelle habe die vorliegende Klangrotation und ihre Folgen für die klangliche Ähnlichkeit zu Unrecht nicht berücksichtigt.

Eine klangliche Ähnlichkeit ergebe sich zudem aus dem Beschluss des BPatG 33 W (pat) 269/02 – KTS/TKS. Danach werde eine klangliche Ähnlichkeit dadurch begründet, dass die Markenwörter in Silbenzahl und Gliederung sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus übereinstimmen und darüber hinaus einen identischen Lautbestand aufwiesen. Gegenüber diesen weitreichenden Annäherungen stelle die Abweichung zwischen den Marken, die allein darin bestehe, dass die ersten beiden Silben vertauscht seien, kein ausreichendes Gegengewicht dar. Die bloße Umstellung („Klangrotation“) identischer Laute schaffe einen relativ geringen Abstand und wirke der Verwechslungsgefahr nicht ausreichend entgegen. Diese Feststellungen träfen auch auf die Vergleichsmarken **TBK** und „BTK“ zu.

Zudem erfolgten Empfehlungen im Bereich juristischer Dienstleistungen häufig über sog. Mundpropaganda. Die Klangrotation der ersten beiden Buchstaben führe deshalb leicht zu Verwechslungen.

Auch die schriftbildliche Markenähnlichkeit sei zu bejahen. Die Markenstelle habe nicht berücksichtigt, dass sich der Verkehr an die Buchstaben, nicht aber an ihre genaue Anordnung erinnern werde.

Darüber hinaus seien jedenfalls die Dienstleistungen in Klasse 45 im juristischen Bereich hochgradig ähnlich und teilweise sogar identisch. Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros umfassten u.a. Anmeldung, Schutzgewährung, Verteidigung und Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten. Diese juristischen Dienstleistungen wiesen zu sämtlichen in Klasse 45 beanspruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke ganz erhebliche Berührungspunkte auf.

Für die von der Widerspruchsmarke umfassten „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ sei die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht. Es sei amtsbekannt, dass die Widersprechende das Zeichen **TBK** spätestens seit 1999 für die beanspruchten Dienstleistungen benutze. Eine Abfrage in der Datenbank beim Deutschen Patent- und Markenamt werde ergeben, dass **TBK** seit 1999 mehrere tausend Schutzrechte für in- und ausländische Mandanten angemeldet habe.

Die rechtserhaltende Benutzung ergebe sich ferner aus den vorgelegten Anlagenkonvoluten TBK 1 bis 5 und aus dem Schriftsatz vom 5. März 2019, wo der unterzeichnende Anwalt den Umfang des Tätigkeitsgebiets der Widersprechenden anhand eigener Erfahrungen erläutere.

Im Hinblick auf die Kennzeichnungskraft sei von einer Steigerung auszugehen. Das ergebe sich aus der nachgewiesenen und im Übrigen amtsbekannten äußerst umfangreichen Tätigkeit der Beschwerdeführerin auf dem hochspezialisierten Markt des Rechts des geistigen Eigentums. Die von der Markenstelle geforderten Umsatzzahlen oder Verkehrsbefragungen zur Bekanntheit seien für eine

Dienstleistungsmarke ungeeignet. Vorliegend komme es auf die Frequenz und geografische Verbreitung der Rechtsberatung und –vertretung an. Hinsichtlich der Bekanntheit einer Kanzlei ließen sich Rückschlüsse aus den bei Patent- und Markenämtern einsehbaren Anmeldezahlen ziehen. Nach einer Abfrage bei Patent Information Service for Experts – EP Bulletin Search beim EPA habe es von 2013 bis 2017 zwischen 910 und 1302 EP-Patentanmeldungsveröffentlichungen gegeben. Nach einer Abfrage beim Register des DPMA habe es für den gleichen Zeitraum zwischen 443 und 735 DE-Patentanmeldungsveröffentlichungen gegeben. Zudem verwende die Widersprechende für ihre Rechnungen fortlaufende Nummern. Die Rechnung im Anlagenkonvolut TBK 1 vom 1. Dezember 1999 habe die Nummer 52.650, die Rechnung vom 26. Januar 2018 habe die Nummer 581.396. Das bedeute, dass die Widersprechende in den letzten 19 Jahren für ihre Dienstleistungen im gewerblichen Rechtsschutz insgesamt mehr als 528.000 Rechnungen gestellt habe.

Nach alledem könne unter Zugrundelegung einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Anbetracht der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 45 sowie der hohen klanglichen wie auch schriftbildlichen Ähnlichkeit der sich lediglich durch die Rotation der beiden ersten Buchstaben „T“ und „B“ unterscheidenden Vergleichsmarken (in dem die jüngere Marke prägenden Bestandteil „BTK“) eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Januar 2021 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2017 033 534 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er macht geltend, dass die Widersprechende die Benutzung nicht nachgewiesen habe und hält den Nichtbenutzungseinwand ausdrücklich aufrecht.

Hinsichtlich der von der Widersprechenden angeführten Vielzahl von Schutzrechtsstreitigkeiten von in- und ausländischen Mandanten gelte, dass Tätigkeiten für ausländische Mandanten im vorliegenden Verfahren zweier kollidierender deutscher Marken nicht zu berücksichtigen seien. Darüber hinaus zeige der Internetauftritt der Widersprechenden, dass lediglich eine lokale Ausrichtung auf den Standort M... bestehe und keine bundesweite Benutzung erfolge. Die Nachweise der Widersprechenden reichten insofern nicht aus, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im Inland für die umfassten „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ zu belegen. Selbst wenn man letzteres unterstelle, bezöge sich der Markenschutz allenfalls auf Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros, nicht aber auf sonstige juristischen Dienstleistungen, insbesondere nicht auf solche von Rechtsanwälten, da die Tätigkeit von Patentanwälten und Rechtsanwälten andere Zielrichtungen aufwiesen und daher nicht vergleichbar seien.

Die Ausführungen des bei der Widersprechenden tätigen Unterzeichners des Schriftsatzes vom 5. März 2019 würden bestritten, insbesondere zur behaupteten Vielzahl von Schutzrechtsstreitigkeiten, die er für die Widersprechende betreut habe.

Überdies könne mit der vereinzelt Vorlage zweier (teilgeschwärzter) Rechnungen im Anlagenkonvolut TBK 1 nicht glaubhaft gemacht werden, dass die Rechnungen tatsächlich fortlaufend geführt wurden und dass diese überhaupt inländische Mandanten und Dienstleistungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes betroffen hätten.

Gegen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland spreche auch, dass eine Sichtbarkeitsanalyse der Internetseiten www.t....de sowie www.t....com (Anlagenkonvolut BTK 1) ergeben habe, dass die Sichtbarkeit dieser Domains bei

Faktor „Null“ liege. Zudem bleibe unklar, inwieweit die Aufrufe von den relevanten inländischen Verkehrskreisen erfolgten.

Zudem benutze die Widersprechende die Widerspruchsmarke **TBK** in der Praxis häufig in abweichender Form, beispielsweise *TBK*, *TBK* oder **TBK**. Durch die unterschiedliche Ausgestaltung könne der Verkehr glauben, bei den Zeichen handele es sich um unterschiedliche Marken bzw. unterschiedliche unter den Zeichen tätige Unternehmen/Dienstleister.

Überdies scheide selbst bei einer unterstellten rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke eine unmittelbare, mittelbare oder assoziative Verwechslungsgefahr aus.

Im Hinblick auf die Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Dienstleistungen beschränke sich die Widersprechende ganz bewusst auf „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ und habe den Markenschutz gerade nicht auf den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes oder Rechtsanwaltschaftstätigkeiten erstreckt. Es liege weder eine Identität noch eine hochgradige Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke vor, weil „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke nicht enthalten seien. Außerdem seien die Tätigkeitsbereiche von Patentanwälten und Rechtsanwälten völlig unterschiedlich. Wenn überhaupt bestünden marginale Berührungspunkte in Bezug auf Dienstleistungen innerhalb des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der jüngeren Marke, in denen der Begriff „Patent“ enthalten sei, keinesfalls jedoch hinsichtlich aller von der jüngeren Marke in Klasse 45 umfassten Dienstleistungen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei wegen der Vielzahl ähnlicher Drittmarken verringert. Bei der Eingabe des Begriffs „TBK“ bei einer Recherche im Markenregister des DPMA würden mehrere eingetragene Zeichen aufgelistet. Überdies ergebe die von dem Markeninhaber durchgeführte Sichtbarkeitsanalyse,

dass die Sichtbarkeit der Internetseiten www.t...de und www.t...com seit 2011 gegen „null“ gehe. In diesem Zusammenhang werde auch die von der Widersprechenden behauptete amtsbekannte umfangreiche Tätigkeit auf dem „Markt des geistigen Eigentums“ bestritten. Im Übrigen komme es nicht auf eine vorgebliche Bekanntheit bei relevanten Ämtern, sondern auf die Wahrnehmung beim angesprochenen Verkehr an.

Beim Zeichenvergleich werde nach zutreffender Auffassung der Markenstelle der erforderliche Abstand eingehalten. Dazu führt der Inhaber der jüngeren Marke in seinem Schriftsatz vom 17. Januar 2019 aus, das der angegriffenen Marke **BTK BELTLE THEADO KANZLEI** vorangestellte Akronym „BTK“ habe eine „prägende Stellung“, welches „durch die nachfolgenden Begriffe „Beltle Theado Kanzlei“ „ergänzend erläutert“ werde. Allerdings sei die angegriffene Marke nicht per se auf den prägenden Bestandteil „BTK“ zu reduzieren, vielmehr sei bei dem anzustellenden Vergleich der beiden Marken auf den Gesamteindruck abzustellen. Die Bezeichnung **BTK BELTLE THEADO KANZEI** sei nicht so lang, dass die Annahme gerechtfertigt sei, der Verkehr verkürze diese auf „BTK“.

Aber selbst wenn eine Verkürzung erfolge, seien die Buchstabenkombinationen „BTK“ und **TBK** unähnlich. Dabei gelte, dass Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile. Zudem sei bei Kurzwörtern in der Regel davon auszugehen, dass sie durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst würden. Durch die unterschiedliche Klangfolge des prägenden Bestandteils „BTK“ der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke **TBK** werde daher ein ausreichender Abstand in klanglicher Hinsicht gewahrt. Eine Firmierung unter Kurzbezeichnungen sei den beteiligten Verkehrskreisen bei Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberatern oder Patentanwälten bekannt, so dass der Verkehr gerade in diesem Bereich besonders aufmerksam sei und auf geringste Abweichungen achte. Entsprechendes ergebe sich aus der Entscheidung des Bundespatentgerichts 24 W (pat) 539/01 – MB/MBP.

Etwas Anderes folge auch nicht aus der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung „IPS/ISP“ (BGH, I ZR 161/13), weil diese bereits wegen abweichender Branchengepflogenheiten (Software- und Hardwarebereich) nicht herangezogen werden könne. Auch sei der Beschluss des Bundespatentgerichts zur Klangrotation bei „KTS“ und „TKS“ (BPatG 33 W (pat) 269/02) nicht übertragbar, weil vorliegend ein anderer Sprechrhythmus sowie andere Buchstaben vorlägen.

Die Vergleichsmarken seien auch schriftbildlich unähnlich. Die Übereinstimmungen zwischen der jüngeren Marke **BTK BELTLE THEADO KANZLEI** seien bereits wegen der unterschiedlichen Länge allenfalls gering. Dies gelte auch für die Gegenüberstellung des prägenden Bestandteils „BTK“ der jüngeren Marke und der älteren Marke **TBK**. Zwar sei anerkannt, dass sich der Durchschnittsabnehmer bei flüchtiger Wahrnehmung eines Wortes wohl dessen einzelne Elemente merke, sich aber später häufig nicht mehr an deren genaue Reihenfolge erinnern könne. Vorliegend handele es sich jedoch nicht um einen Durchschnittsabnehmer, sondern um einen besonders aufmerksamen Verkehrskreis, der die Marken nicht flüchtig wahrnehme, sondern sich diese aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung genauer einpräge.

Die Unterschiede fielen umso stärker auf, weil das Schriftbild eine genauere Wahrnehmung gestatte als das schnell verklingende gesprochene Wort. Insbesondere würden durch die gesteigerte Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise die konkreten Unterschiede der Vergleichsmarken besonders wahrgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat im tenorierten Umfang Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken insoweit Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. In Bezug auf die übrigen angegriffenen Dienstleistungen ist die Beschwerde unbegründet, da für diese Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr besteht und die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu Recht zurückgewiesen hat.

A. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2019, 1058, Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 22. Dezember 2017 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht wurde, sind bei hiergegen erhobenen Widersprüchen weiterhin die Vorschriften nach § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der 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. nur EuGH GRUR 2020, 52, Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098, Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870, Rn. 25 –

INJEX/INJECT; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

C. Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken im tenorierten Umfang eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 17. Januar 2019 in zulässiger Weise die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, so dass auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Dienstleistungen zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG n. F. sind diesbezüglich die Vorschriften des § 43 Abs. 1 MarkenG und § 26 MarkenG ebenfalls in ihrer bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

a) Die seitens des Inhabers der angegriffenen Marke undifferenziert erhobene und sich daher auf beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume beziehende Einrede ist auch hinsichtlich beider Benutzungszeiträume zulässig. Denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 25. Mai 2018 und damit auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 17. Januar 2019 war die Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre im Register eingetragen (Eintragung: 26. Februar 1996). Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Marke nach § 26 MarkenG, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum 25. Mai 2013 bis 24. Mai 2018 und für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum der

letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch – hier der 29. September 2022 - darzutun und glaubhaft zu machen.

Die Verpflichtung zum Nachweis bzw. zur Glaubhaftmachung besteht nur insoweit, als die betreffenden Tatsachen beweisbedürftig sind. Diese Voraussetzung ist entsprechend § 291 ZPO zu verneinen, soweit die Benutzung der Marke für die betroffenen Dienstleistungen amts- bzw. gerichtsbekannt ist.

b) Entsprechend dem – von dem Inhaber der jüngeren Marke bestrittenen – Vortrag der Widersprechenden ist für den zweiten Benutzungszeitraum (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) von einer amts- bzw. gerichtsbekanntem Benutzung der Widerspruchsmarke auszugehen. Dem Senat ist bekannt, dass die Widersprechende mit ihren rund 20 Patentanwälten und Rechtsanwälten (im Briefkopf der Rechnung vom 26. Januar 2018 aus dem Anlagenkonvolut 1 sind 26 Patent- und zwei Rechtsanwälte angegeben) unter Verwendung der Marke im Rahmen der Erbringung der beanspruchten „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung umfangreich auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätig war. Das wird bestätigt durch die zum Nachweis der Benutzung eingereichten Unterlagen und auch durch die vorliegende Verfahrensakte selbst.

c) Im Hinblick auf den ersten Benutzungszeitraum von Mai 2013 bis Mai 2018 ist hingegen nicht davon auszugehen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke amts- bzw. gerichtsbekannt ist. Der relevante Zeitraum liegt zu lang zurück, um die für eine amts- bzw. gerichtsbekanntem Benutzung erforderlichen Umstände noch zuverlässig feststellen zu können. Im Hinblick auf den Benutzungszeitraum von Mai 2013 bis Mai 2018 hatte die Widersprechende daher die Umstände der Benutzung darzutun und glaubhaft zu machen.

Dem ist die Widersprechende in der Gesamtschau nachgekommen. Sie hat für den relevanten Zeitraum eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ glaubhaft gemacht.

(1) Benutzung für bestimmte Dienstleistungen

Aus der Gesamtschau der eingereichten Unterlagen, u.a. der Gebührentabellen von 2013, 2014 und 2016 (Anlagenkonvolut 2) und den Prospekten (Anlagenkonvolut 3) der Widersprechenden, wonach diese seit 1972 Dienstleistungen einer Patentanwaltskanzlei anbietet, ergibt sich, dass die Widersprechende auf verschiedenen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes tätig ist. Daran ändert sich nichts dadurch, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die Ausführungen des bei der Widersprechenden tätigen Unterzeichners des Schriftsatzes vom 5. März 2019 zur von ihm betreuten Vielzahl von Schutzrechtsstreitigkeiten bestritten hat.

Entgegen der Ansicht des Inhabers der angegriffenen Marke sind die von der Widersprechenden erbrachten Dienstleistungen den von der Widerspruchsmarke umfassten „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ zuzuordnen. Das Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, die Widersprechende habe sich bewusst auf „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ beschränkt und den Markenschutz gerade nicht auf den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes oder Rechtsanwaltsstätigkeiten erstreckt, führt zu keinem anderen Ergebnis. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass sich die Begriffe der Nizzaer Klassifikation nicht gegenseitig ausschließen. Das bedeutet, dass z.B. Tätigkeiten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes sowohl unter „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ subsumiert werden können als auch z.B. unter „Dienstleistungen eines Rechtsanwalts“.

(2) Umfang der Benutzung

In erster Linie kommt es für die Beurteilung eines ausreichenden Umfangs der Benutzung auf die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, aaO., § 26 Rn. 117). Dabei dürfen die Anforderungen an die mengenmäßige Benutzung nicht zu hoch angesetzt werden, da es letztlich um eine Abgrenzung zur Scheinbenutzung geht. Auch kann der

Umfang der Benutzung nicht allein durch die Vorlage von Umsatzzahlen belegt werden, vielmehr muss sich die Dienstleistungserbringung als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (Ströbele, aaO., § 26 Rn. 115).

Umsatzzahlen hat die Widersprechende nicht vorgelegt, aber im Schriftsatz vom 5. März 2019 ausgeführt, sie gehöre zu den anmeldestärksten Kanzleien in Deutschland. Dies zeigten Abfragen beim EPA, wonach sie in den Jahren 2013-2017 jährlich zwischen 910 und 1302 veröffentlichte Patentanmeldungen getätigt habe, und beim DPMA, wonach sie im gleichen Zeitraum zwischen 443 und 735 veröffentlichte Patentanmeldungen vorgenommen habe.

Zwar ergibt sich aus den vorgenannten Zahlen nicht, für wie viele Mandanten die Anmeldungen erfolgt sind. Im Dienstleistungsbereich von Patentanwaltskanzleien ist es aber üblich, einen gewissen Mandantenstamm zu haben, der die Dienstleistungen im Wesentlichen nachfragt. Insofern sprechen die vorgelegten Anmeldezahlen – unabhängig von der Anzahl unterschiedlicher Mandanten - für eine wirtschaftlich sinnvolle Benutzung.

Dazu trägt auch der Vortrag der Widersprechenden bei, dass in den letzten 19 Jahren für Dienstleistungen im gewerblichen Rechtsschutz mehr als 528.000 Rechnungen gestellt worden seien. Auch wenn der Inhaber der angegriffenen Marke bestreitet, dass die im Anlagekonvolut TBK 1 vorgelegten Rechnungen mit der Nummer 52650 vom 1. Dezember 1999 und der Nummer 581.396 vom 26. Januar 2018 fortlaufend nummeriert seien, ist allein in der Zusammenschau mit der Anzahl der unstreitig in den Jahren 2013 bis 2017 erfolgten Patentanmeldungen beim EPA und beim DPMA von einer im Hinblick auf die Benutzung relevanten Anzahl gestellter Rechnungen auszugehen.

Hinzu kommt, dass die Widersprechende unbestritten seit 1972 auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätig ist und laut dem Prospekt in Anlagenkonvolut TBK 3 aktuell mehr als 20 Patentanwälte beschäftigt.

In der Zusammenschau hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass die Benutzungshandlungen im relevanten Zeitraum vom Mai 2013 bis Mai 2018 einen Umfang erreicht hatten, der eine ernsthafte Benutzung belegt. Auf die Frage, ob die vorgelegten Google-Analytics-Abfragen Aussagen zum Umfang der Benutzung machen können - was zweifelhaft ist - kam es im Ergebnis insofern nicht an.

(3) Maßgeblicher Zeitraum

Die zum Umfang der Benutzung vorgetragenen Umstände müssen die maßgeblichen Zeiträume, nämlich 25. Mai 2013 bis 24. Mai 2018 umfassen. Sie müssen aber nicht kontinuierlich den gesamten Zeitraum ausfüllen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 26 Rn. 107).

Die von der Widersprechenden im Schriftsatz vom 5. März 2019 genannten Zahlen der von ihr getätigten Patentanmeldungen betreffen den Zeitraum 2013 bis 2017, die vorgelegten Gebührenordnungen betreffen die Jahre 2013, 2014 und 2017, und die im Anlagenkonvolut TBK 1 enthaltene jüngste Rechnung stammt vom 26. Januar 2018. Damit sind die Ausführungen und die vorgelegten Belege geeignet, die Benutzung für den relevanten Zeitraum nachzuweisen.

(4) Benutzung im Inland

Die Widersprechende hat auch die Benutzung im Inland dargelegt und glaubhaft gemacht. Das ergibt sich aus der Gesamtschau der Umstände wie der Tatsache, dass die Widersprechende ihre Kanzlei in M... hat, auch wenn sie die getätigten Patentanmeldungen nach eigener Aussage für „in- und ausländische Mandanten“ erbracht hat. Letzteres ergibt sich auch aus den mit dem Schriftsatz vom 5. März 2019 vorgelegten Broschüren in Anlagenkonvolut 3.

So ist es branchenüblich, dass Dienstleistungen eines inländischen Patentanwaltsbüros auch von ausländischen Mandanten nachgefragt werden. Vorliegend werden die Dienstleistungen am inländischen Sitz der Kanzlei, nämlich

in M..., erbracht. Insofern liegt der erforderliche Inlandsbezug auch bei ausländischen Mandanten oder internationalen Anmeldungen vor.


Auch dem Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, die Widerspruchsmarke werde nur lokal begrenzt im Großraum M... benutzt und dies sei deshalb keine rechtserhaltende Benutzung, kann nicht gefolgt werden, weil eine Benutzung nicht im ganzen Bundesgebiet stattfinden muss (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 267).

(5) Art der Benutzung

Die Widersprechende hat eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke dahingehend dargelegt, dass die Marke **TBK** in der fraglichen Verwendung zur (kennzeichnungsmäßigen) Unterscheidung ihrer Dienstleistungen von den Dienstleistungen anderer Anbieter dient (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 25). Insbesondere stellt der Gebrauch der Widerspruchsmarke **TBK** nicht nur eine firmenmäßige, sondern gleichzeitig eine markenmäßige Benutzung dar (vgl. OLG Karlsruhe, 6 U 127/07, wonach eine für Patentanwälte eingetragene Marke regelmäßig nicht ausschließlich als Unternehmenskennzeichen, sondern auch als Dienstleistungsmarke benutzt wird). Unter anderem die in Anlagenkonvolut TBK 2 vorgelegten Gebührenordnungen der Widersprechenden aus den Jahren 2001, 2013, 2014 und 2016 zeigen großflächig das TBK-Logo, ebenso die im Anlagenkonvolut TBK 3 vorgelegten Prospekte. Auch die in Anlagenkonvolut TBK 1 eingereichten Rechnungen vom 6. April 2011 und vom 26. Januar 2018 weisen in der rechten oberen Ecke die Buchstabenkombination **TBK** auf. Dabei ist es auf dem Gebiet der Patent- und Rechtsanwaltskanzleien üblich, dass die z.B. auf Schriftsätzen, Rechnungen, Gebührenordnungen und Broschüren verwendete Kanzleibezeichnung gerade der Zurechnung der angebotenen Dienstleistungen zu dem konkreten Anbieter dient.

(6) Veränderte Form der Benutzung

Nach eigener Aussage verwendet die Widersprechende seit 2011 das Zeichen **TBK** in Alleinstellung als Hinweis auf die Herkunft ihrer Dienstleistungen. Da der relevante Benutzungszeitraum 2013 beginnt, war also nicht zu entscheiden, ob die zuvor verwendeten Bezeichnungen „TBK T...“ bzw. „TBK P...“ als rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu werten sind. Aus dem Anlagenkonvolut 2 eingereichten Gebührenordnungen aus den Jahren 2013, 2014 und 2016 sowie der in Anlagenkonvolut TBK 1 eingereichten Rechnung von 2018 und den in Anlagenkonvolut TBK 3 vorgelegten Prospekten ergibt sich eine Verwendung der Buchstabenfolge **TBK** in Alleinstellung.

Entgegen dem Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke führt die Benutzung in leicht veränderter Form, beispielsweise , *TBK* oder *TBK* nicht zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Wortmarke **TBK** i.S.v. § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG. Im Hinblick auf die geringfügigen Veränderungen des Schriftbildes ist vielmehr davon auszugehen, dass die beteiligten Verkehrskreise die benutzte Form gerade bei Wahrnehmung der jeweiligen Unterschiede noch als dieselbe Marke ansehen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, § 26 Rn. 173).

d) Im Ergebnis ist daher in der Gesamtschau von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für "Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros" auszugehen, so dass diese bei der Entscheidung über den Widerspruch zu berücksichtigen sind (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Das Wort „-büro“ ist dabei wegen der Einordnung in Klasse 45 im Sinne von „Kanzlei“ zu verstehen und umfasst somit nicht nur klassische Büroarbeiten der Klasse 35. Zu den „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ gehören, entgegen der Ansicht des Markeninhabers, auch „Juristische Dienstleistungen“. So ist ein (in einem Patentanwaltsbüro arbeitender) Patentanwalt gemäß § 1 Patentanwaltsordnung (PAO) in dem ihm zugewiesenen Aufgabenbereich ein unabhängiges Organ der Rechtspflege und kann insofern juristische Dienstleistungen erbringen. Überdies ist es im Rahmen einer umfassenden Beratung durchaus üblich, in einem

Patentanwaltbüro auch Rechtsanwälte zu beschäftigen, die über die PAO hinausgehende rechtliche Tätigkeiten insbesondere in Verletzungssachen anbieten.

2. Ausgehend von dieser Benutzungslage können sich beide Marken im Umfang der Löschanordnung in Zusammenhang mit teilweise identischen, im Übrigen hochgradig oder zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen.

Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009,356 Rn.65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015,176 Rn.16 – ZOOM). Unähnlichkeit liegt demgegenüber vor, wenn es trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen ausgeschlossen erscheint, dass das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. BGH, GRUR 2001, 507 [508] – EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941 Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan, BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015,176 Rn.16 – ZOOM).

a) Nach diesen Grundsätzen sind zunächst die von der angegriffenen Marke in Klasse 45 beanspruchten Dienstleistungen

„Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Rechtsvertretung Dritter in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Dienstleistungen eines Juristen; Rechtsanwaltsdienste; Erstellen von rechtswissenschaftlichen Gutachten, insbesondere von Projektstudien im Bereich des geistigen Eigentums; Dienstleistungen von Rechtsanwälten; Rechtsanwaltsdienste [juristische Dienstleistung]; Dienstleistungen von Rechtsanwaltsgehilfen; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Verwertung durch Lizenzvergabe sowie Verwaltung von Markenrechten und anderen geistigen Eigentumsrechten für Dritte; Beratung In Fragen gewerblicher Schutzrechte; Rechtsberatung zu geistigen Eigentumsrechten; Juristische Mediationsdienste; Juristische Dienstleistungen "pro bono"; Juristische Schlichtungsdienste; Juristische Nachforschungsdienstleistungen; Juristische Nachforschungen; juristische Beratungsleistungen; Markenüberwachung [Juristische Dienstleistungen]; Durchführung juristischer Recherchen; Erteilung von juristischen Auskünften; Rechtsberatung; Erstellen von juristischen Gutachten; Zurverfügungstellen von juristischen Gutachten; Juristische Dienstleistungen bezüglich geistigen Eigentumsrechten; Organisation der Erbringung juristischer Dienstleistungen; Abfassung juristischer Dokumente für Dritte; Erteilung von Auskünften über juristische Dienstleistungen; Juristische Dienstleistungen bezüglich des Erwerbs geistigen Eigentums; Juristische Dienstleistungen den Schutz von Urheberrechten betreffend; Juristische Dienstleistungen die Anmeldung von Geschmacksmustern, Designrechte betreffend; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Registrierung von Marken; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwertung von Übertragungsrechten; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Audioproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen das Gebiet des geistigen Eigentums betreffend; Dienstleistungen zur alternativen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen betreffend den Schutz des geistigen Eigentums;

Dienstleistungen auf dem Gebiet der nicht-juristischen Streitregelung; Juristische Dienstleistungen auf dem Gebiet der Durchsetzung von Markenrechten; Juristische Dienstleistungen für Verfahren in Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Übertragungsrechten; Juristische und gerichtliche Nachforschungen im Bereich des geistigen Eigentums; Lizenzierung von geistigem Eigentum im Bereich Urheberrechte [juristische Dienstleistungen]; Beratungsdienste in Bezug auf die juristischen Aspekte von Franchising; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von geistigen Eigentumsrechten; Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten durch Lizenzvergabe [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung, Überwachung und Vergabe von Lizenzrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Urheberrechten an Filmen; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und Nebenrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Nutzung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten; Registrierung von Domainnamen zur Identifizierung von Benutzern in einem weltweiten Computernetzwerk [juristische Dienstleistung]; Juristische Dienstleistungen bezüglich Urheberrechtsschutz und -verwertung von Filmen, Fernsehen, Theater, Theater- und Musikproduktionen; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten durch Lizenzvergabe an Dritte [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Aushandlung und die Ausgestaltung von Verträgen bezüglich geistigen Eigentumsrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Nebenrechten bezüglich Film-, Fernseh-, Video- und Musikproduktionen“.

im Wesentlichen identisch mit den „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“, weil sie auch von einem solchen Büro erbracht werden können.

Soweit die Lizenzierung betroffen ist, ist wegen des jeweiligen Klammerzusatzes „juristische Dienstleistungen“ davon auszugehen, dass es um die rechtliche Beratung bei Lizenzierungen für Dritte geht. Insofern besteht jedenfalls eine hochgradige Ähnlichkeit zu:

„Lizenzierung von Computersoftware und -firmware und -hardware [juristische Dienstleistungen];]; Lizenzierung geistiger Eigentumsrechte; Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten; Beratungsdienste hinsichtlich der Lizenzierung geistigen Eigentums; Lizenzierung von musikalischen Werken [juristische Dienstleistung]; Lizenzierung von Franchising-Konzepten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung geistigen Eigentums; Fachliche Beratung bezüglich der Lizenzierung von Urheberrechten; Lizenzierung von geistigem Eigentum im Bereich Marken [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Datenbanken [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierungsdienste bezüglich Aufführungsrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Marken [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Rundfunk- und Fernsehsendungen [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Forschung und Entwicklung [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Videoproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Filmen [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Audioproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Fernsehproduktionen [Juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Filmen, Fernsehen und Videos [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von geistigem Eigentum im Bereich Urheberrechte [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten an Film-, Fernseh- und Videoproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich der Verwendung von Fotografien [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von

Lizenzrechten bezüglich Fernseh-, Video- und Radioprogrammen, -produktionen und -formaten [juristische Dienstleistungen]“.

Gleiches gilt für

„Nachforschungen zu rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen in allen Bereichen des nationalen und internationalen allgemeinen und Steuerrechts; Registrierung von Domainnamen [Juristische Dienstleistung]; Juristische Dienstleistungen den Schutz von Urheberrechten betreffend; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwertung von Übertragungsrechten; Beratungsdienste in Bezug auf die juristischen Aspekte von Franchising; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Urheberrechten an Filmen; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und Nebenrechten; Registrierung von Domainnamen zur Identifizierung von Benutzern in einem weltweiten Computernetzwerk [juristische Dienstleistung]; Juristische Dienstleistungen bezüglich Urheberrechtsschutz und -verwertung von Filmen, Fernsehen, Theater, Theater- und Musikproduktionen; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Nebenrechten bezüglich Film-, Fernseh-, Video- und Musikproduktionen; Lizenzierungsdienste bezüglich der Herstellung von Waren [Juristische Dienstleistungen]; Lizenzierungsdienste bezüglich Aufführungsrechten [juristische Dienstleistungen]“.

b) Die „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ (Klasse 45) der Widerspruchsmarke und die im Tenor genannten Waren der Klasse 09 der angegriffenen Marke sind durchschnittlich ähnlich. Zwar unterscheiden sich beide in ihrer (unkörperlichen/körperlichen) Beschaffenheit. Es liegen aber Umstände vor, die bei den beteiligten Verkehrskreisen den Eindruck aufkommen lassen, die Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens. So werden die in Klasse 09 beanspruchten Waren wie „Herunterladbare elektronische

Broschüren; Bespielte Medien; Aufgezeichnete Daten; Herunterladbare Veröffentlichungen; Herunterladbare elektronische Veröffentlichungen; (...)“ von Patentanwaltskanzleien regelmäßig und in nennenswertem Umfang angeboten, um Mandanten z.B. rund um gewerbliche Schutzrechte oder über aktuelle Gerichtsentscheidungen und deren Auswirkungen zu informieren.

c) Nicht anders zu beurteilen sind die von der angegriffenen Marke beanspruchten, korrespondierenden Dienstleistungen der Klasse 41, nämlich:

„Online-Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen; Bereitstellen von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Online-Zeitschriften; Herausgabe von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Multimedia-Materialien online; Online-Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen; Bereitstellen von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Online-Zeitschriften; Herausgabe von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Multimedia-Materialien online; Bereitstellung von Online-Publikationen [nicht herunterladbar]; Online Publikation von Büchern und Zeitschriften; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Bereitstellen von elektronischen Online-Veröffentlichungen [nicht herunterladbar]; Bereitstellung von Online-Informationen in Bezug auf Audio- und visuelle Medien; Publizieren von Zeitschriften; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften; Multimediaveröffentlichung von Zeitschriften, Journalen und Zeitungen; Multimedia-Veröffentlichungen; Verfassen von Texten für Blogs; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Videos; Bereitstellung von nicht herunterladbaren audiovisueller Präsentationen“

Enge Ähnlichkeit liegt darüber hinaus vor im Hinblick auf

„Organisation und Durchführung von Seminaren; Organisation und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Organisation und Veranstaltung von Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere von Vorträgen,

Konferenzen, Kongressen und Symposien; Fortbildung; sämtliche vorgenannte Dienstleistungen zu wirtschaftlichen, juristischen und weltlichen Themen; Organisation und Durchführung von Konferenzen und Seminaren oder Vermittlung von Informationen und Beratung jeweils zu Aus-, Fort- und Weiterbildungszwecken; Online-Fernkurse; Zurverfügungstellen von Online-Tutorien; Zurverfügungstellen von Online-Ausbildung; Auskünfte in Bezug auf Online-Schulungen; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Online-Ausbildung mittels einer Computerdatenbank oder über das Internet; Ausbildungsberatung, die online über eine Computerdatenbank oder dem Internet bereitgestellt wird; Organisation und Führung von Diskussionsgruppen im Rahmen der Ausbildung, nicht online; Bereitstellen von Online-Informationen und Neuigkeiten im Bereich der beruflichen Ausbildung; Juristische Ausbildung; Durchführung von juristischen Schulungen; Veranstaltung von juristischen Fortbildungskursen“,

weil Patentanwaltsbüros regelmäßig angehende Patentanwälte ausbilden sowie mit der Konzeption und Durchführung von Seminaren befasst sein können (vgl. OLG Karlsruhe, 6 U 127/07, Rn. 93).

d) Die Dienstleistungen der Klasse 36

„Von Rechtsanwälten bereitgestellte Finanzdienstleistungen; Inkassogeschäfte; Erstellen von Steuergutachten“

sind mit den „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ teils identisch (Inkassogeschäfte, z.B. die Einziehung von Geldern für Mandanten; Erstellen von Steuergutachten, z.B. zur Besteuerung von Lizenzgebühren, steuerbilanzielle Bewertung von gewerblichen Schutzrechten), im Übrigen ähnlich.

e) Als zumindest hochgradig ähnlich zu den „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ ist schließlich auch die in Klasse 42 beanspruchte

„Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten“

einzustufen; im Hinblick auf die Klassenzuordnung fallen hierunter insbesondere technische Gutachten, wie sie auch von Patentanwälten erbracht werden können.

f) Alle weiteren von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen weisen dagegen keine Ähnlichkeit zu den „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ auf.

So geht es den Empfängern der Dienstleistungen der Klasse 35 im Wesentlichen um die Schaffung von Kaufanreizen für Waren (Bereich „Werbung“, „Produktmanagement“, „Verkaufsförderung“), um betriebswirtschaftliche Beratung (Bereich der „Unternehmensberatung“) bzw. Verbraucherinformationen (Bereich der „Beratung und Information für Verbraucher über Kundendienstleistungen“). Die Dienstleistungen der Klasse 38 unterscheiden sich bereits ihrer Art nach von dem „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ weil es bei ersteren primär um die Bereitstellung der technischen Voraussetzungen (z.B. „Kommunikation mittels Online-Blogs“, „Fernsehstreaming über das Internet“) geht. Auch die Dienstleistungen der Klasse 42 wie „Beratung zur Erstellung von Homepages und Internetseiten“ unterscheiden sich in ihrer Ausrichtung inhaltlich völlig von den Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros.

Keine Berührungspunkte zu einem Patentanwaltsbüro bestehen auch hinsichtlich folgender Dienstleistungen der Klasse 36:

„Finanzberatung für mittelständische Unternehmen; Finanzberatung; Erteilung von Finanzauskünften; Recherchen auf dem Gebiet des Finanzwesens; finanzielle Insolvenzberatung; Immobilienvermittlung und Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien [Facility management]; Vermietung von Büros [Immobilien]; Schätzung von Immobilien; Factoring; Online-Ausführung von Finanzgeschäften; Online-Banking; Online-Geschäftsbanking; Vermögensverwaltung via Internet“;

der Klasse 41:

„Interaktive Online-Unterhaltung; Bereitstellung von Online-Musik, nicht herunterladbar; Zurverfügungstellen von Unterhaltungsinformationen mittels Fernsehen, Breitband-, kabellose und Onlinedienste; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbaren elektronischen Onlineveröffentlichungen im Bereich Musik; Über das Internet zur Verfügung gestellte Beratungsleistungen im Bereich Unterhaltung; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Musik“;

und der Klasse 45:

„Online-Dienstleistungen zum Knüpfen sozialer Kontakte; Internetbasierte Dienstleistungen zur persönlichen ersten Kontaktaufnahme“.

Auch im Hinblick auf die in Klasse 9 beanspruchten Waren

„Herunterladbare Musikaufzeichnungen; (...); Herunterladbare elektronische Karten; Herunterladbare digitale Musik“

besteht keine Ähnlichkeit.

3. Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke **TBK** über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

a) Entgegen der Auffassung der Widersprechenden liegen für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft infolge gesteigerter Verkehrsbekanntheit keine hinreichenden Anhaltspunkte vor. Hierfür bedürfte es vielmehr, sofern die Sachlage – wie vorliegend – nicht offenkundig ist, hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie gegebenenfalls zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen

stammend erkennen (vgl. BGH GRUR 2017, 75, Nr. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2013, 833, Nr. 41 – Culinaria/VillaCulinaria), wobei diese Voraussetzungen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke (22. Dezember 2017) vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903, Rn. 13 f. – SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen müssen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 225).

Vorliegend hat die Widersprechende im Amtsverfahren zwar vortragen, dass die Widerspruchsmarke spätestens seit dem Jahr 1999 bis heute für die Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros benutzt werde, wobei die Widersprechende zu den anmeldestärksten Kanzleien in ganz Deutschland gehöre, was der Markeninhaber vorsorglich bestritten hat. Es fehlt jedoch an jeglichem konkreten Vortrag zu Umsatzzahlen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen etc. im Inland und zu den maßgeblichen Zeitpunkten der Anmeldung (2017) und Entscheidung (2022). Soweit die Widersprechende Abfrageergebnisse vorlegt, wonach sie beim EPA von 2013 bis 2017 zwischen 910 und 1302 veröffentlichte Patentanmeldungen und im gleichen Zeitraum beim DPMA zwischen 443 und 735 veröffentlichte Patentanmeldungen vorgenommen habe und daher von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft „der Widerspruchsmarke **TBK** im Bereich juristischer Dienstleistungen betreffend gewerbliche Schutzrechte“ auszugehen sei, ersetzt dieses pauschale Vorbringen nicht den nach der Rechtsprechung erforderlichen konkreten Vortrag zur Verkehrsbekanntheit. Das gilt auch für die Ausführungen der Widersprechenden, die gesteigerte Verkehrsbekanntheit ergebe sich daraus, dass die Widersprechende in den letzten 19 Jahren für ihre Dienstleistungen im gewerblichen Rechtsschutz insgesamt mehr als 528.000 Rechnungen gestellt habe. Zum einen hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Anzahl bestritten. Zum andern gibt die bloße Zahl der Rechnungen keine Anhaltspunkte zum Marktanteil und zur Intensität der Benutzung, zumal nicht deutlich wird, wofür und für wie viele Personen die Rechnungen erstellt wurden.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden können die erforderlichen Angaben z.B. zum Marktanteil und zum Werbeaufwand, die zu einer gesteigerten Bekanntheit

bei den beteiligten Verkehrskreisen führen können, nicht durch die pauschale Behauptung ersetzt werden, die Widerspruchsmarke sei bei den „relevanten Anmeldeämtern“ bekannt. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden von einer gewissen Bekanntheit der Widerspruchsmarke im M... Raum ausginge, reichte diese regional begrenzte Verkehrsbekannt für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft nicht aus. Es gelten insoweit die gleichen Grundsätze wie für den Bekanntheitsschutz nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 171). Danach muss die Kennzeichnungskraft zumindest in einem wesentlichen Teil der Bundesrepublik gesteigert sein, wovon vorliegend nicht ausgegangen werden kann.

Auch die von der Widersprechenden vorgelegten Ergebnisse der Google-Recherche (Anlagenkonvolut TBK 5) tragen die Annahme einer Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke nicht. Mit dem Inhaber der angegriffenen Marke ist davon auszugehen, dass die im Rahmen einer Internet-Recherche erzielten Treffer regelmäßig keinen Aufschluss über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft geben, da die Trefferquote von der Platzierung und Verlinkung der Bezeichnung abhängen kann. Zudem ist nicht gewährleistet, dass die Abfragen von jeweils unterschiedlichen Nutzern erfolgten, so dass aus einer großen Trefferquote nicht auf eine große Bekanntheit und eine umfangreiche Benutzung der Bezeichnung geschlossen werden kann (st. Rspr.; vgl. Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 164 m.w.N.).

b) Andererseits sind, anders als der Markeninhaber meint, aber auch keine Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft erkennbar.

Zunächst leidet die nicht als Wort aussprechbare Buchstabenzusammenstellung **TBK** nicht schon deshalb an einer originären Kennzeichnungsschwäche, weil Buchstabenfolgen und Abkürzungen auf dem Kanzleisektor weit verbreitet verwendet werden und der Verkehr an sie gewöhnt ist (vgl. dazu insbesondere BGH

I ZB 4/00 – DKV/OKV). Insofern kann der Auffassung des Markeninhabers, die „sinnentleerte Buchstabenfolge“ **TBK** verfüge als „gängige Abkürzung“ nur über eine geschwächte Kennzeichnungskraft, nicht gefolgt werden.

Es besteht auch kein Anhaltspunkt dafür, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch Drittmarken geschwächt ist. Dazu müsste die Benutzung der Drittmarken unstreitig oder amtsbekannt oder zumindest vom Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht worden sein (vgl. Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 189), woran es vorliegend fehlt.

Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergibt sich auch nicht aus der von dem Inhaber der angegriffenen Marke durchgeführten Sichtbarkeitsanalyse, wonach die Sichtbarkeit der Internetseiten www.t...de und www.t...com seit 2011 gegen „null“ gehe. Eine Sichtbarkeitsanalyse gibt nur bedingt Aufschluss zur Verkehrsbekanntheit eines Zeichens, weil die Verkehrskreise auch auf andere Weise als über den Aufruf von Internetseiten Kenntnis von der Marke bekommen können. Überdies ist die Widersprechende nach unbestrittener Aussage Inhaberin der weiteren Domains www.t...eu und www.t...de, so dass die Sichtbarkeitsanalyse nur einen Teil des Internetauftritts der Widersprechenden betrifft und sich auch insofern keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die Sichtbarkeit der Widersprechenden im Internet ziehen lassen.

c) Nach alledem ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

4. Was die Zeichenähnlichkeit betrifft, weisen beide Marken entgegen der Auffassung der Markenstelle in klanglicher Hinsicht eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit auf.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich der jeweilige Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen maßgeblich (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25

– pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 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. 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, Nr. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 – METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 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 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/ Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 268 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

a) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken aufgrund des weder zu übersehenden noch zu überhörenden zusätzlichen Zeichenbestandteils „BELTKE THEADO KANZLEI“ der angegriffenen Marke sowohl im Klang- als auch im Schriftbild deutlich. Eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Zeichenähnlichkeit kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn auf Seiten der angegriffenen Marke allein auf die Buchstabenkombination „BTK“ abgestellt werden kann.

Dies wäre dann der Fall, wenn der Bestandteil „BTK“ entweder den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt oder in dem angegriffenen Zeichen zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, die den Verkehr zu der Annahme

veranlasst, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 Nr. 38 - KNEIPP).

b) Vorliegend ist von einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke **BTK BELTKE THEADO KANZLEI** durch die Buchstabenfolge „BTK“ auszugehen. Es entspricht einem allgemeinen Erfahrungssatz, dass der Verkehr dazu neigt, längere Gesamtkennzeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 434 m.w.N.). Die angegriffene Gesamtbezeichnung wirkt sperrig und ist schwer zu merken. Es liegt auf der Hand, dass der angesprochene Verkehr zu der vorangestellten und ihm quasi als Merkhilfe angebotenen Kurzbezeichnung „BTK“ greift.

Von einer Prägung der angegriffenen Marke durch die Buchstabenfolge „BTK“ geht im Übrigen auch der Markeninhaber aus. In seinem Schriftsatz vom 17. Januar 2019 führt er aus: „(...). Vielmehr hat das vorangestellte Akronym „BTK“ eine prägende Stellung, welches durch die nachfolgenden Begriffe „Beltle Theado Kanzlei“ ergänzend erläutert wird.“ Dieser - rechtlich korrekte - Vortrag enthält noch ein weiteres Argument dafür, dass der Verkehr die Marke im Hinblick auf die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit auf „BTK“ verkürzen wird, nämlich, dass die Begriffskombination „BELTKE THEADO KANZLEI“ wie eine rein ergänzende Erläuterung der vorangestellten Buchstabenfolge „BTK“ wirkt. Dieser erkennbare Umstand verstärkt zusätzlich die Tendenz des Verkehrs, die angegriffene Marke auf die Buchstabenfolge „BTK“ zu verkürzen.

Im Ergebnis ist daher von einer Prägung der angegriffenen Marke durch die Buchstabenfolge „BTK“ auszugehen (vgl. BPatG 30 W (pat) 57/12 – GERA AWS ALARM-, WACH- UND SICHERHEITSSERVICE/AWS).

c) Ausgehend davon kommen sich die Vergleichsmarken in klanglicher Hinsicht so nahe, dass eine zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit nicht in Abrede gestellt werden kann.

Die aus – übereinstimmenden - Einzelbuchstaben bestehenden Buchstabenkombinationen **BTK** bei der angegriffenen Marke bzw. **TBK** bei der Widerspruchsmarke sind als Abfolge von Konsonanten nicht als Wort aussprechbar. Die Vergleichszeichen werden daher übereinstimmend vornehmlich als Einzelbuchstaben mit deren Lautwerten wiedergegeben. Klanglich stehen sich damit die Zeichen „Be-Te-Ka“ und „Te-Be-Ka“ gegenüber. Im klanglichen Gesamteindruck treten die übereinstimmende Vokalfolge „E-E-A“, ihre identische lautliche Einbindung, der übereinstimmende Sprechrhythmus und die deutschen Ausspracheregeln entsprechende gleichmäßige Betonung aller drei Silben hervor. Zwar unterscheiden sich die vom Verkehr üblicherweise eher stärker beachteten Zeichenanfänge voneinander. Gleichwohl hat die Abweichung lediglich in der Anordnung der Konsonanten „T“ und „B“ ein zu geringes Gewicht auf den Gesamteindruck, um unter den gegebenen Ausgangsvoraussetzungen bei mündlicher Übermittlung eine Verwechslung der Zeichen ausreichend auszuschließen. Die Ähnlichkeit der Buchstabenfolgen ist vielmehr als hoch einzustufen.

Das gilt umso mehr, als der Verkehr die Vergleichszeichen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und unmittelbar miteinander vergleichen kann. Maßgeblich ist die eher undeutliche Erinnerung. Deshalb kann die Veränderung der Abfolge von Markenbestandteilen die Verwechslungsgefahr meist nicht ausschließen, insbesondere wenn es sich wie vorliegend lediglich um eine Klangrotation handelt (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 263).

Der Senat sieht sich in seiner Beurteilung in Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2015, 1004 – IPS/ISP), weil die Ausgangslage betreffend Buchstabenkombinationen und Klangrotation übereinstimmt. Dem steht nicht entgegen, dass die BGH-Entscheidung in einem Verletzungsprozess zu § 14 MarkenG erging, da der Begriff der Zeichenähnlichkeit in den §§ 9 und 14 MarkenG inhaltsgleich ist. Es spielt auch keine Rolle, dass der vom Bundesgerichtshof zu entscheidende Fall eine Zeichenkollision im IT-Bereich betraf. Dieser Umstand hat für die hier maßgebliche Ähnlichkeit von

Buchstabenzeichen keine Rolle gespielt. Unerheblich ist schließlich, dass der Bundesgerichtshof in jenem Fall nicht abschließend entschieden hat. Zwar hat er offen gelassen, welcher Grad an Zeichenähnlichkeit anzunehmen sei (a.a.O. Rn. 58); das ändert aber nichts daran, dass seine Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit für das Berufungsgericht bindend waren (§ 563 Abs. 2 ZPO). Erst recht ist der Senat dadurch nicht gehindert, von einer hohen Ähnlichkeit auszugehen.

Die weiteren Einwendungen des Inhabers der angegriffenen Marke verfangen ebenfalls allesamt nicht.

(1) Zwar handelt es sich bei den Vergleichszeichen **TBK** und **BTK** um kurze Buchstabenkombinationen. Kurzzeichen werden durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst. Allerdings spielt die undeutliche Erinnerung an die genaue Reihenfolge gerade bei Buchstabenkombinationen ohne erkennbaren Bedeutungsgehalt eine entscheidende Rolle, wodurch – wie ausgeführt – rotierte Buchstaben bei identischem Vokalklangbild keine klangliche Unähnlichkeit begründen.

(2) Entgegen der Ansicht des Inhabers der jüngeren Marke führt auch die Entscheidung des BPatG 24 W (pat) 539/10 – MB/MBP – zu keinem anderen Ergebnis. Dort standen sich ein zwei- und ein dreisilbig gesprochenes Zeichen gegenüber.

(3) Dass beim Vergleich von Buchstabenfolgen für (juristische) Dienstleistungen von Kanzleien im Hinblick auf die Aufmerksamkeit des Verkehrs strengere Maßstäbe für die Zeichenähnlichkeit gelten sollen als im allgemeinen Markenrecht, erscheint zweifelhaft. Selbst wenn man aber von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausginge, muss im Rahmen der klanglichen Verwechslungsgefahr dennoch berücksichtigt werden, dass auch Verkehrskreise, die sorgfältig zu prüfen und zu unterscheiden gewohnt sind, einer Klangtäuschung leichter und häufiger unterliegen als einer Täuschung durch ein visuell wahrnehmbares Kennzeichen oder durch den ähnlichen Sinngehalt zweier Kennzeichnungen, weil die Klangwirkung besonders

flüchtig ist und vom Hörer meist nicht beliebig oft aufgenommen und vertieft werden kann (vgl. BGH, I ZR 58/80 - BBC/DDC; I ZR 110/90 - ac-pharma).

(4) Auch das Vorbringen, wegen der fortschreitenden Digitalisierung bestehe die Möglichkeit, sich schnell und einfach über die von Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Patentanwälten verwendeten Kurzbezeichnungen zu informieren, kann eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Gerade bei der klanglichen Verwechselbarkeit würde eine Internetrecherche nach den Kanzlei-Kurzbezeichnungen auch nichts nutzen, weil die Verwechslung mit dem „Verhören“ bereits erfolgt wäre.

(5) Da sich die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken nach ihrer eingetragenen Darstellung bemisst, steht auch der Vortrag des Inhabers der angegriffenen Marke, die Vergleichsmarken seien Teil von Firmenbezeichnungen, die sich der Verkehr insgesamt einprägen, weil nur so das Verständnis und die begriffliche Erfassung der Buchstabenfolge möglich sei, einer klanglichen Ähnlichkeit nicht entgegen.

d) Ist nach alledem die Ähnlichkeit zwischen dem prägenden Element „BTK“ der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke **TBK** hoch, so muss die Ähnlichkeit zwischen dem Gesamtzeichen **BTK BELTLE THEADO KANZLEI** und der Widerspruchsmarke als zumindest durchschnittlich eingestuft werden (vgl. BGH GRUR 2018, 417, Rn. 35 – Resistograph).

5. Bei dieser Sachlage kann in der Gesamtabwägung angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der zumindest durchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, soweit sich die Marken bei identischen oder zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen können. Unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses war daher die Löschung der angegriffenen Marke im tenorierten Umfang anzuordnen. Die

weitergehende Beschwerde konnte dagegen mangels jeglicher Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit keinen Erfolg haben.

D. 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 worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Weitzel