



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 78/02

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 14 719

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden zu 1) wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes –Markenstelle für Klasse 41 – vom 12. Dezember 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus den Marken 1 069 633 und 1 095 846 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Druckereierzeugnisse, insbesondere

Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Information gegen Entgelt für Dritte; Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet"

zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird die Marke 398 14 719 gelöscht.

Im übrigen wird die Beschwerde des Widersprechenden zu 1) zurückgewiesen.

2. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2) wird der o. g. Beschluss aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 079 789 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Kompakt-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier,

Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet"

zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird die Marke 398 14 719 gelöscht.

Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu 2) zurückgewiesen.

3. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 41 - vom 12. Dezember 2002 aufgehoben, soweit die Marke 398 14 719 für die Dienstleistung "Erziehung" gelöscht worden ist. Insoweit werden die Widersprüche aus den Marken 1 069 633, 1 095 846 und 2 079 789 zurückgewiesen.

Im übrigen wird die Beschwerde des Markeninhabers zurückgewiesen.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen die am 16. März 1998 angemeldete und am 21. September 1998 für die Waren und Dienstleistungen

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Information gegen Entgelt für Dritte; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffentlichung

von Schulungsmaterial; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von Computer-Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs; Verwaltung von Urheberrechten; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet

eingetragene Wortmarke 398 14 719

idw

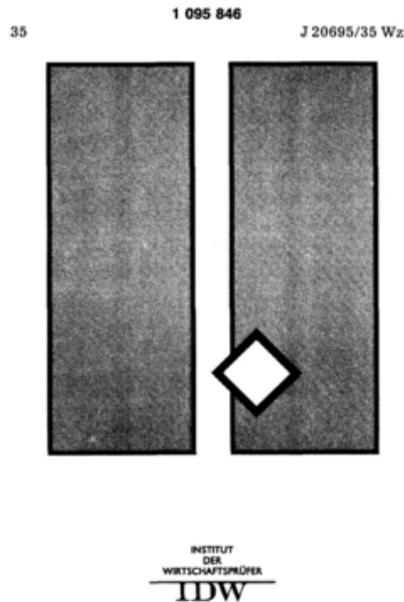
richten sich die Widersprüche aus drei prioritätsälteren deutschen Marken. Hierbei handelt es sich um

1. die am 26. Oktober 1984 zugunsten des Widersprechenden zu 1) als durchgesetzt eingetragene Wortmarke 1 069 633

IDW

und

2. die am 1. September 1986 zugunsten des Widersprechenden zu 1) eingetragene Wort-/Bildmarke 1 095 846



die jeweils geschützt sind für die Dienstleistungen

Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfer Nachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und be-

ruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern; wissenschaftliche und finanzielle Förderung von Hochschularbeiten und Bibliotheken auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhandwesens; Abschluß von Gruppenversicherungs-Verträgen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie für außerordentliche Mitglieder

sowie

3. um die am 7. Oktober 1994 zugunsten der Widersprechenden zu 2) eingetragene Wort-/Bildmarke,



die geschützt ist für die Waren und Dienstleistungen

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel, nämlich Buchbindegarn, -leinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Spielkarten;

Drucklettern; Druckstöcke; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Spiele; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 12. Dezember 2001 aufgrund der Widersprüche aus den Marken 1 069 633 und 1 095 846 die Teillöschung der jüngeren Marke für die Dienstleistungen

Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen

und aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 079 789 die Teillöschung für die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet

angeordnet. Im übrigen wurden die Widersprüche zurückgewiesen.

Zur Begründung heißt es in dem Beschluss, bezüglich der zu löschenden Waren und Dienstleistungen habe die Widersprechende die von der Markeninhaberin bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft gemacht, und insoweit bestehe zwischen den Vergleichsmarken wegen der Ähnlichkeit der Marken und der hochgradigen Ähnlichkeit bis hin zur Identität der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr. Zur Begründung der teilweisen Zurückweisung der Widersprüche heißt es in dem Beschluss, die Widersprechende habe die Benutzung der Widerspruchsmarke entweder nicht glaubhaft gemacht oder – soweit eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist – sei eine weitergehende Ähnlichkeit im Bereich der Waren/Dienstleistungen auszuschließen, weil diese sich nach ihrer Art, ihrem Einsatzzweck, der Inanspruchnahme und der wirtschaftlichen Bedeutung voneinander unterscheiden würden.

Gegen diesen Beschluss haben sowohl der Markeninhaber als auch die Widersprechenden Beschwerde eingelegt. Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 12. Dezember 2001 aufzuheben und die Widersprüche in vollem Umfang zurückzuweisen sowie die Beschwerden der Widersprechenden zurückzuweisen.

Er hält die Einrede der Nichtbenutzung in Bezug auf die drei Widerspruchsmarken in vollem Umfang aufrecht. Er ist der Auffassung, die bestrittene Benutzung sei nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden. Außerdem bestehe zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Bei den Wort-/Bildmarken 1 095 846 und 2 079 789 dürfe der Bestandteil "IDW" nicht isoliert betrachtet werden. Was den Vergleich mit der Widerspruchsmarke 1 069 633 betreffe, bestehe die jüngere Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke aus Kleinbuchstaben. Beim Waren- bzw. Dienstleistungsvergleich der Marken sei in dem angegriffenen Beschluss nicht ausreichend berücksichtigt worden, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterschiedliche Verkehrskreise ansprechen.

Hilfsweise verteidigt er seine Marke mit einem durch den Zusatz "sämtliche mit Stern (x) versehenen Waren und Dienstleistungen außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" eingeschränkten Verzeichnis (= Druckerzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Erziehung und Ausbildung; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen).

Die Widersprechenden beantragen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 12. Dezember 2002 aufzuheben und die Marke 398 14 719 in vollem Umfang zu löschen sowie die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung haben die Widersprechenden weitere Unterlagen vorgelegt. Sie sind der Ansicht, dass zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr bestehe, da von hochgradiger Markenähnlichkeit bis hin zur Identität auszugehen sei. Außerdem seien die Waren und Dienstleistungen zum Teil identisch und zum Teil ähnlich.

Sowohl der Markeninhaber als auch die Widersprechenden regen hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II.

Die zulässigen Beschwerden der Widersprechenden und des Markeninhabers sind teilweise hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen begründet. Im übrigen ist ihnen der Erfolg zu versagen.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626, 627 – IMS).

1. Beschwerde des Widersprechenden zu 1)

1. Widerspruch aus der Wortmarke 1 069 633 IDW

a) Ist die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, sind bei der Entscheidung nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für welche die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Aufgrund der Veröffentlichung der jüngeren Marke am 22. Oktober 1998 ist die Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG jeweils für die Benutzungszeiträume von Oktober 1993 bis Oktober 1998 und von Oktober 1999 bis Oktober 2004 glaubhaft zu machen.

Der Widersprechende zu 1) hat durch die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen ihres Geschäftsführers Kaminski vom 17. Dezember 1999 und ihres Vor-

standssprechers Prof. Dr. Naumann vom 10. Februar 2004 sowie die diesen Erklärungen beigefügten umfangreichen Unterlagen eine Benutzung ihrer Marke IDW zumindest teilweise für beide hier maßgebliche Benutzungszeiträume glaubhaft gemacht, nämlich für die Dienstleistungen "Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern."

In den eidesstattlichen Versicherungen heißt es u.a., unter der Widerspruchsmarke IDW würden seit vielen Jahren Dienstleistungen wie z.B. Entwicklung und Veröffentlichung von IDW-Verlautbarungen (1998 – 2003), Erstattung von gutachterlichen Stellungnahmen (1993 – 2003) oder die Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen erbracht. Bei den IDW-Verlautbarungen handele es sich etwa um Prüfungsstandards, Stellungnahmen zur Rechnungslegung, Arbeitshilfen, Prüfungshinweise und Rechnungshinweise. Die vom IDW erstatteten gutachterlichen Stellungnahmen seien Fachgutachten, die u.a. für den Gesetzgeber, Bundes- und Landesministerien oder Aufsichtsämter bestimmt sind. Bei den Aus- und Fortbildungsveranstaltungen handele es sich um jeweils vom IDW angebotene Studienlehrgänge, berufsbegleitende Ausbildung, Seminare, Arbeitstagungen und Fachtagungen wie z.B. Steuerfachtagungen. Sogenannte IDW-Fachnach-

richten würden regelmäßig durch das IDW an Mitglieder und ausgewählte Institutionen vertrieben. In der Zeit von 1993 bis 2003 sei die Anzahl der monatlich vertriebenen Exemplare von 15 500 auf 24 000 gesteigert worden.

Für eine Benutzung der Widerspruchsmarke IDW in Bezug auf die genannten Dienstleistungen sprechen insbesondere auch die den eidesstattlichen Versicherungen beigefügten Anlagen. So belegen die der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 beigefügten Anlagen 2 – 9, 11, 15, 18 eine Benutzung der Widerspruchsmarke während der Zeit von 1993 – 1998 und von Oktober bis Dezember 1999. Durch die der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Februar 2004 beigefügten Anlagen ist darüber hinaus eine Benutzung der Marke IDW in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen auch für die Zeit von 2000 – 2003 belegt.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, scheitert eine rechtserhaltende Benutzung der Marke IDW hier nicht daran, dass die Marke meist mit rein beschreibenden Zusätzen wie z.B. Fachnachrichten, Prüfungsstandard, Arbeitshilfen, Fachtagungen usw. versehen ist. Die Hinzufügung von Zusätzen ist nämlich unschädlich, soweit diese als markenmäßig bedeutungslose, austauschbare Zutaten zu bewerten sind, denen der Verkehr keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst. Diese Voraussetzung wird vor allem bei der Verbindung einer Phantasiebezeichnung mit einer erkennbar beschreibenden Angabe erfüllt sein, weil der Verkehr in solchen Fällen den jeweiligen Zusatz als üblichen Sachhinweis auf die Art oder Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen, nicht aber als Teil einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung auffasst (Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 26 Rdn 144).

b) Die Dienstleistungen und Waren der jüngeren Marke sind mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise ähnlich. Dies gilt auf seiten der jüngeren Marke neben den bereits von der Markenstelle genannten Dienstleistungen "Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe

und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen" auch für die im Tenor unter Ziffer 2 genannten Waren und Dienstleistungen, denen auf seiten der Widerspruchsmarke die Dienstleistungen "Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern ...; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen ...; Veröffentlichung von fachlichen Verlautbarungen ..." gegenüberstehen. Bei den wechselseitigen Dienstleistungen geht es jeweils um Aus- bzw. Fortbildung. Soweit sich die jüngere Marke nach dem Hauptantrag an relativ breite Verkehrskreise, insbesondere aus der Wissenschaft und Forschung und damit auch an jene Kreise, an die sich die Widerspruchsmarke nach dem Dienstleistungsverzeichnis wendet, nämlich an Wirtschaftsprüfer und den Wirtschaftsprüfer Nachwuchs, liegt Identität vor. Unter Zugrundelegung des Hilfsantrags liegt immer noch Ähnlichkeit vor, denn Personen insbesondere aus Wissenschaft und Forschung, die von der jüngeren Marke angesprochen werden, können auch an Waren und Dienstleistungen des Widersprechenden interessiert sein.

Eine Ähnlichkeit besteht auch in Bezug auf die Waren "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)" der jüngeren Marke, die auch bei den Ausbildungsmaßnahmen des Widersprechenden zur Anwendung kommt. Dies gilt auch für die weiteren im Tenor genannten Dienstleistungen. So ähnelt etwa die Dienstleistung der jüngeren Marke "Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung" der Dienstleistung der Widerspruchsmarke "Unterhaltung von Präsenzbibliotheken", da in derartigen Bibliotheken üblicherweise wirtschaftswissenschaftliche Informationen bzw. Wirtschaftsforschungsergebnisse gesammelt werden. Die Dienstleistung der jüngeren Marke "Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial" ist eine Dienstleistung, die auch bei den Ausbildungsdienstleistungen, die Gegenstand der Widerspruchsmarke sind, anfällt, so dass auch insoweit eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen zu bejahen ist.

Die für die jüngere Marke geschützte Ware "Druckereierzeugnisse" ist mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen "Veröffentlichungen von

fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern" ähnlich. Die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen fallen als Erzeugnisse von Verlagsdienstleistungen, worauf die Widersprechende zu Recht hinweist, unter den Oberbegriff "Druckereierzeugnisse" (ebenso Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, S. 113). In Berührung kommen die gegenseitigen Waren und Dienstleistungen sich insoweit, als die von den Widersprechenden verfassten wissenschaftlichen Dienstleistungen auch auf Papier gedruckt werden.

Aus der Ähnlichkeit zwischen den Druckereierzeugnissen einerseits und den wissenschaftlichen Dienstleistungen der Widersprechenden andererseits ergibt sich wegen des funktionellen Zusammenhangs auch eine Ähnlichkeit mit den für die jüngere Marke beanspruchten Waren "Datenverarbeitungsgeräte, Bild-, Ton- und Datenträger, Datenverarbeitungsprogramme". Zwischen Datenverarbeitungsgeräten und Druckereierzeugnissen besteht deshalb eine enge Ähnlichkeit, weil Software und Handbücher auch in gedruckter Form auf dem Markt sind (ebenso Richter/Stoppel, .aa.O.).

Eine weitergehende Ähnlichkeit im Bereich der wechselseitigen Waren/Dienstleistungen ist nicht gegeben. Dies gilt entgegen der Auffassung der Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss auch für die Dienstleistung der jüngeren Marke "Erziehung", da diese Dienstleistung bei den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet. Die angehenden Wirtschaftsprüfer werden aufgrund der geschützten Dienstleistungen ausgebildet und nicht etwa "erzogen".

Keine Ähnlichkeit besteht hinsichtlich der Waren "Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Fotografien, Graphiken; Telekommunikation; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermitt-

lung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von Computer-Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; Verwaltung von Urheberrechten", die im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden.

c) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

d) Die Vergleichsmarken stimmen klanglich überein. Dass die Widerspruchsmarke anders als die jüngere Marke in Großbuchstaben geschrieben ist, steht der Feststellung der Verwechslungsgefahr nicht entgegen, da dieser Unterschied die Aussprache nicht beeinflusst. Die maßgeblichen Verkehrskreise werden beide Marken nach den allgemeinen Sprachgepflogenheiten gleichermaßen benennen und wiedergeben, nämlich "Ih-De-We", so dass sich klanglich identische Marken gegenüberstehen.

e) Soweit eine Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und Dienstleistungen besteht, kann bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität der Marken die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke, die mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht ähnlich sind, besteht keine Gefahr von Verwechslungen.

2. Widerspruch aus der Marke 1 095 846

a) Eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke ist durch die eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und vom 10. Februar 2004 und den diesen Versicherungen beigefügten Anlagen für die Dienstleistungen (Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern ... des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung ... von Ausbildungsmaßnahmen ...; Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen ...; Erstattung von Gutachten ...) für beide hier maßgeblichen Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG nachgewiesen. In der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 heißt es u.a., die Marke befinde sich auf den entsprechenden Printprodukten (Schulungsunterlagen, Bücher, Broschüren, Zeitschriften, sonstige Medien oder Veranstaltungsankündigungen). Die dieser Versicherung beigefügten Anlagen 2, 6, 7, 9, 11 und 18 belegen diese Behauptung für den Zeitraum von 1994 bis 1999. Für die Zeit von 2000 bis 2004 ergibt sich eine entsprechende Benutzung aus den der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Februar 2004 beigefügten Anlagen 1, 4, 7, 11 - 17, 20 und 21.

b) Was die Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke anbelangt, kann auf die entsprechenden Ausführungen zum Widerspruch aus der Marke 1 069 633 Bezug genommen werden, die auch für den Widerspruch aus der Marke 1 095 846 gelten, die für dieselben Dienstleistungen eingetragen ist.

c) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

d) Eine unmittelbare schriftliche Markenähnlichkeit scheidet im Hinblick auf die Gestaltung der Widerspruchsmarke, die aus mehreren Wortelementen und einer im Vordergrund stehenden auffälligen bildlichen Ausgestaltung besteht, aus.

Es läßt sich aber nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschließen, dass die Widerspruchsmarke von einem erheblichen Teil des Verkehrs bei der Benennung nur auf IDW verkürzt wird. Der darüber stehende weitere Wortbestandteil "Institut Der Wirtschaftsprüfer" ist als Firmenmarke nicht geeignet, die Marke mitzuprägen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 420). Weitgehend wird dieser Wortbestandteil nicht mitverwendet werden und somit klanglich nicht in Erscheinung treten. Somit besteht phonetisch Identität mit der jüngeren Marke idw und folglich eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr.

Aber auch der Teil des Verkehrs, der die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit wahrnimmt und sie bei mündlicher Wiedergabe "Institut der Wirtschaftsprüfer IDW" benennt, kann der Gefahr einer Verwechslung mit der jüngeren Marke unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Altern. 2 MarkenG) unterliegen. Bei dieser sogenannten assoziativen Verwechslungsgefahr wird zwar erkannt, dass zwei unterschiedliche Marken vorliegen, diese werden aber wegen Übereinstimmungen in (prägenden) Bestandteilen irrig ein und derselben betrieblichen Herkunft zugeordnet. Mit Rücksicht darauf, dass "IDW" das einzig kennzeichnende Wortelement der Widerspruchsmarke ist, ist IDW geeignet, als Stammbestandteil auf das Unternehmen des Widersprechenden hinzuweisen. Der Verkehr wird die beiden Vergleichsmarken daher – jedenfalls soweit sie sich auf ähnlichen Waren- und Dienstleistungssektoren begegnen – ein und demselben Betrieb der Herkunft nach zuordnen.

2. Beschwerde der Widersprechenden zu 2)

a) Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke 2 079 789 ist von der Widersprechenden zu 2) gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nur für den Benutzungszeitraum vom 14. Juli 1999 bis zum 13. Juli 2004, nicht aber für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft zu machen, weil zwischen der Eintragung der Widerspruchsmarke am 7. Oktober 1994 und der Veröffentlichung der jüngeren Marke am 22. Oktober 1998 keine 5 Jahre liegen.

Ihrer Obliegenheit, eine rechtserhaltene Benutzung im allein maßgeblichen Zeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen, ist die Widersprechende zu 2) für einen Teil der geschützten Waren und Dienstleistungen nachgekommen, wie sich aus den bereits vorstehend genannten eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 (nebst Anlagen 4 und 6 für 1999) und vom 10. Februar 2004 (Anlagen 2, 5, 23 – 25 und 30 für die Zeit von 1999 bis 2003) sowie insbesondere der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden zu 2) Herrn B... vom 23. Juni 2000 (nebst Anlagen 1, 5, 7 – 9 und 24 für die Jahre 1999 bis 2000) ergibt. Dies gilt nicht nur für die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften, Bücher; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern", für die die Markenstelle bereits eine rechtserhebliche Benutzung bejaht hat, sondern darüber hinaus auch für die Waren und Dienstleistungen "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung und Herausgabe von mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art". Für die zuletzt genannten Waren und Dienstleistungen hat die Widersprechende eine Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Vorlage der von ihr produzierten und vertriebenen CD-ROMs sowie die Anlagen 25 und 26 der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Februar 2004 glaubhaft gemacht. Hinsichtlich der übrigen Waren der Widerspruchsmarke fehlt es an einer ausreichenden Glaubhaftmachung der Benutzung durch die Widersprechende zu 2).

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise identisch, teilweise ähnlich und zum Teil kann eine Ähnlichkeit nicht festgestellt werden.

Warengleichheit liegt bei den Waren der Klasse 9 (Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonträger) und 16 (Papier, Pappe, Druckereierzeugnisse) vor. Bezüglich der weiteren im Tenor unter Ziffer 2 genannten Waren

und Dienstleistungen liegt eine hochgradige bis durchschnittliche Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke vor. Keine Ähnlichkeit besteht in Bezug auf die übrigen im Tenor nicht genannten Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke.

c) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

d) Soweit Warengleichheit bzw. Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit besteht, kommen sich die Vergleichsmarken verwechselbar nahe. Der Wortbestandteil "Verlag GmbH" ist in Bezug auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend und daher nicht geeignet, den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke mitzuprägen. Erhebliche Teile des Verkehrs werden diesen Bestandteil nicht verwenden, so dass für diese aufgrund der phonetischen Identität eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

Selbst wenn Teile des Verkehrs die Widerspruchsmarke mit "IDW-Verlag GmbH" benennen sollten, kann für diese die Gefahr des gedanklichen In-Verbindungsbringens nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Wegen der Übereinstimmung in dem die Widerspruchsmarke allein prägenden Wortbestandteil IDW wird dieser Teil des Verkehrs bei der Begegnung mit anderen Marken, die den Bestandteil IDW enthalten, - jedenfalls bei identischen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen – auf ein und dieselbe betriebliche Herkunft oder auf sonstige enge wirtschaftliche Verbindungen der Markenverwender schließen.

3. Beschwerde des Markeninhabers

Die Beschwerde des Markeninhabers ist nur bezüglich der Dienstleistung "Erziehung" begründet. Hinsichtlich der anderen Waren und Dienstleistungen bleibt es bei der von der Markenstelle angeordneten Löschung.

a) Die für die jüngere Marke beanspruchte Dienstleistung "Erziehung" ist in keinem Verzeichnis der drei Widerspruchsmarken enthalten. Es besteht insoweit auch keine Ähnlichkeit mit den Ausbildungsdienstleistungen, die zugunsten des Widersprechenden zu 1) geschützt sind. Die angehenden Wirtschaftsprüfer werden aufgrund der geschützten Dienstleistungen ausgebildet und nicht etwa "erzogen".

b) Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen" einerseits und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 069 633 "Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern.....; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung" andererseits besteht eine hochgradige Ähnlichkeit. Bei den wechselseitigen Dienstleistungen geht es jeweils um Aus- bzw. Fortbildung. Während die jüngere Marke sich an relativ breite Verkehrskreise, insbesondere aus der Wissenschaft und Forschung richtet, wendet sich die Widerspruchsmarke nach dem Dienstleistungsverzeichnis speziell an Wirtschaftsprüfer und an den Wirtschaftsprüfernachwuchs.

Die Dienstleistung der jüngeren Marke "Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet" ist mit der für die Widerspruchsmarke 1 069 633 geschützten Dienstleistung "Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers" ähnlich. Beide Dienstleistungen haben die Veröffentlichung von Texten zum Gegenstand.

c) Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass die Beschwerde des Markeninhabers nur bezüglich der Dienstleistung "Erziehung" begründet ist. Insoweit fehlt es an der für eine Verwechslungsgefahr erforderlichen Ähnlichkeit der

wechselseitigen Dienstleistungen. Im übrigen ist der Beschwerde des Markeninhabers der Erfolg zu versagen, wobei zur Begründung auf die Ausführungen zu den Beschwerden der Widersprechenden Bezug genommen wird.

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zugelassen. Eine höchstrichterliche Erörterung und Klärung der Rechtsfragen des vorliegenden Falls insbesondere zur Benutzung der Widerspruchsmarken und zur Frage der Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und Dienstleistungen ist zur Fortbildung des Rechts erforderlich.

Winkler

Viereck

Kruppa

Hu