



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 15/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 301 24 914**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. August 2004 unter Mitwirkung der Richterin Pagenberg als Vorsitzende, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. November 2002 teilweise, nämlich hinsichtlich der Kostenentscheidung nach Ziffer 2., aufgehoben.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 301 24 914



für

Vermittlung und Verwaltung von industriellen Beteiligungen

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wort-/Bildmarke 399 28 400



für

Unternehmensberatung.

Mit Beschluss vom 5. November 2002 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen und dem Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt. Nach Auffassung der Markenstelle besteht keine Gefahr von Verwechslungen. Die beiderseitigen Dienstleistungen lägen im mittleren Ähnlichkeitsbereich, denn die für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Vermittlung und Verwaltung von industriellen Beteiligungen" beinhalteten teilweise auch eine Beratung von Unternehmen. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei gering, da sie in ihrer wörtlichen Benennung glatt beschreibend und somit kennzeichnungsschwach sei. Nur auf Grund ihrer grafischen Ausgestaltung sei die Widerspruchsmarke schutzfähig. Zwar seien bei dieser Sachlage an den Markenabstand dennoch keine geringen Anforderungen zu stellen, die jüngere Marke halte den erforderlichen Abstand jedoch ein. Der einzig als kollisionsbegründend in Betracht kommende Markenbestandteil "Die Unternehmer AG" der Widerspruchsmarke stelle für die eingetragene Dienstleistung "Unternehmensberatung" einen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis dar, dass es sich um ein Unternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft handle, das die Interessen der Unternehmer wahrnehme. Dies werde durch den Zusatz "Beratergruppe für Unternehmensentwicklung" noch hervorgehoben. Nach den markenrechtlichen Grundsätzen, so meint die Markenstelle sinngemäß, könne ein solcher Markenbestandteil eine Verwechslungsgefahr nicht begründen. Dementsprechend

komme auch dem gleichen Markenbestandteil in der jüngeren Marke keine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung zu. Da mithin keiner der Wortbestandteile geeignet sei, den Gesamteindruck der Marken zu prägen, stünden sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur Marken gegenüber, die allein von ihren grafischen Bestandteilen geprägt würden. In den Bildbestandteilen unterschieden sich die beiderseitigen Marken jedoch deutlich, da die jüngere Marke zwei ineinander verschlungene Sichel mit unterschiedlich auslaufenden Enden aufweise, während die Widerspruchsmarke über ein stilisiertes schneckenartiges Gebilde mit einem nach oben gerichteten Pfeil verfüge. Somit sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen und der Widerspruch zurückzuweisen. Da der Widerspruch aus einer Marke erhoben worden sei, in der nur ein schutzunfähiger Bestandteil Ähnlichkeit mit der jüngeren Marke aufweise, liege ein besonderer Umstand vor, der eine Kostenauflegung aus Gründen der Billigkeit angebracht erscheinen lasse.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden, mit der er sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 301 24 914 wegen des Widerspruchs aus der Marke 399 28 400 anzuordnen.

Zur Begründung führt er aus, dass nach seiner Auffassung eine starke Verwechslungsgefahr bestehe, da vom Verkehr nur die Titelbezeichnung "Die Unternehmer AG" wahrgenommen werde. Bei dieser Bezeichnung handele es sich nicht um einen Fachbegriff, sondern um eine fantasievolle Wortbezeichnung. Es sei inzwischen bereits in immer größerem Umfang zu Verwechslungen gekommen, wobei die Bildbestandteile und die weiteren Wortbestandteile der Marken eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen könnten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich auf die ihr zugestellte Beschwerde nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist zulässig. In der Hauptsache bleibt sie jedoch ohne Erfolg.

1. Die Markenstelle hat die Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu Recht verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Betrachtet man die Marken in ihrer Gesamtheit, so weisen sie angesichts ihrer abweichenden Wortbestandteile ("... für industrielle Beteiligungen" / "Beratergruppe für Unternehmensentwicklung") sowie der zusätzlich abweichenden Bildbestandteile derart gravierende Unterschiede auf, dass eine Verwechslungsgefahr offensichtlich ausscheidet.

Allerdings kann eine Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der Marken auch dann vorliegen, wenn die sich gegenüberstehenden Marken nur in einem ihrer Bestandteile übereinstimmen, sofern diese Bestandteile jeweils den Gesamteindruck der Marken prägen. Insoweit kann auf die im angefochtenen Beschluss auf Seite 3 unten bis 4 oben enthaltenen Erläuterungen verwiesen werden. Auf diese Grundsätze beruft sich sinngemäß auch der Widersprechende, wenn er darauf abstellt, dass die Marken gerade im ("Titel-")Bestandteil "Die Unternehmer AG" übereinstimmen und er daraus das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr herleiten will.

Hier fehlt es jedoch an der wesentlichen Grundvoraussetzung für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr wegen Übereinstimmung in nur einem Bestandteil von Kombinationsmarken, nämlich dass der gemeinsame Bestandteil (auf Seiten der älteren Marke) überhaupt markenrechtlich schutzfähig ist. Die als kollisionsbegründend in Betracht kommende Wortfolge "Die Unternehmer AG" ist nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vom markenrechtlichen Schutz ausgeschlossen. Sie benennt zunächst die Zielgruppe der Dienstleistungen (Unternehmer) und bezeichnet damit eines ihrer Merkmale (vgl. Senatsentscheidung v. 19.3.1999, 33 W (pat) 255/97 - "Deutsche Unternehmer-Akademie": nicht schutzfähig u.A. für Unternehmensberatung). Außerdem benennt sie die Rechtsform des Dienstleistungserbringers in einem ebenfalls nicht kennzeichnungskräftigen Rechtsformzusatz (vgl.a. BPatG, 29. Sen. v. 20.9.2000, 29 W (pat) 142/99 - Die Multimedia Schmiede GmbH; 32. Sen. v. 18.8.1999, 32 W (pat) 164/99 - LAN Effect Datentechnik GmbH; 29. Sen. v. 27.5.2003 - 29 W (pat) 100/01 - Deutsche Talk-Radio GmbH u. Co. KG). Damit erschöpft sie sich in der Kombination aus einer merkmalsbezeichnenden Aussage mit einem nicht kennzeichnungskräftigen Rechtsformzusatz und stellt insgesamt nur eine beschreibende Angabe darüber dar, dass sich die für die Widerspruchsmarke eingetragene Dienstleistung "Unternehmensberatung" an Unternehmer richtet und unter der Rechtsform einer Aktiengesellschaft angeboten wird. Die Art und Weise der Kombination aus einer Personen(gruppen)bezeichnung mit dem Rechtsformzusatz "AG" wird z.B. auch im gängigen Ausdruck "Ich AG" (in beschreibender Form) verwendet, der ebenfalls vom Verkehr nicht als Marke verstanden wird. Auch die Voranstellung eines bestimmten Artikels ändert an dieser Beurteilung nichts. Dabei handelt es sich nur um eine sprachliche Herausstellung, die einen gewissen Alleinstellungsanspruch andeutet, jedoch der Bezeichnung "Unternehmer AG" keine Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung verleiht.

Handelt es sich bei der Wortfolge "Die Unternehmer AG" somit um einen Bestandteil, der eine rein beschreibende Angabe von Merkmalen der eingetragenen Dienstleistungen darstellt, so ist er nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (mangelnde Unterscheidungskraft), ggf. auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Freihaltungsbedürfnis), vom markenrechtlichen Schutz ausgeschlossen. In Alleinstellung, d.h. ohne weitere Wort- oder Bildelemente, wäre er also nicht als Marke eintragbar, vielmehr müsste eine solche Markenmeldung nach den o.g. Vorschriften zurückgewiesen werden. Dann aber können aus einem solchen schutzunfähigen

Bestandteil einer Widerspruchsmarke keine Rechte hergeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdn. 344 f.). Andernfalls wäre jedermann möglich, eine nicht schutzfähige Angabe mit einem (schutzfähigen) Wort- oder Bildbestandteil zu kombinieren, dieses Kombinationszeichen beim Patentamt zur Eintragung als Marke zu bringen und so letztlich doch aus der schutzunfähigen Angabe heraus die mit einer Marke verbundenen Ausschließlichkeitsrechte geltend zu machen. Dies würde zu einer Umgehung der Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG führen. Damit scheidet eine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG trotz der Identität der optisch dominierenden Wortbestandteile und hochgradiger Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen allein aus Rechtsgründen aus (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus). Insoweit war die Beschwerde zurückzuweisen.

2. Die Beschwerde ist jedoch hinsichtlich der Kostenentscheidung begründet. Der Senat hält die Auferlegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens zu Lasten des Widersprechenden nicht für gerechtfertigt. Nach der in § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zum Ausdruck kommenden Regel trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, die etwa dann gegeben sind, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 63, Rdn. 16; § 71, Rdn. 25).

Zwar hat die Markenstelle zutreffend die Erhebung eines Widerspruchs aus einer Marke, die nur in einem nicht schutzfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist, als eine anerkannte Fallgruppe genannt, bei der regelmäßig Anlass zur Kostenauflegung besteht. Hierauf hat sie sich allerdings beschränkt, ohne weitere Umstände des Einzelfalls mit einzubeziehen, die auch zu einer anderen Beurteilung hätten führen können. So ist zunächst festzustellen, dass der als kollisionsbegründend in Betracht kommende Wortbestandteil "Die Unternehmer AG" zwar nicht schutzfähig ist, die mangelnde Schutzfähigkeit ist allerdings nicht derart evident, dass sie jedermann sofort und ohne weitere Prüfung

auffallen müsste. Denn immerhin ist das Wort "Unternehmer" in eine Wortfolge eingebettet, die durch die Einleitung mit einem bestimmten Artikel, vor allem aber durch den Abschluss mit einem Rechtsformzusatz die typische Form eines auf einen bestimmten Betrieb hinweisenden Wortzeichens aufweist. Dies ändert bei markenrechtlicher Betrachtung zwar nichts an der oben festgestellten, von Haus aus bestehenden Schutzunfähigkeit, zusammen mit seiner optischen Herausstellung "wirkt" der betreffende Wortbestandteil damit aber auf den unbefangenen Betrachter wie das zentrale Merkelement der Gesamtmarke. Angesichts der Identität dieses Bestandteils und der offensichtlichen Nähe der von den Marken erfassten unternehmensbezogenen Dienstleistungen musste sich der anwaltlich nicht vertretene Widersprechende durch die Eintragung der angegriffenen Marke zur Einlegung eines Widerspruchs und zur (offenbar erstmaligen) Klärung der Schutzfähigkeit des fraglichen Wortbestandteils seiner erst 1999 eingetragenen Marke provoziert fühlen. Unter diesen Umständen erscheint es nicht gerechtfertigt, ihn - abweichend vom Regelfall - mit der Auferlegung von Kosten zu belasten.

1. Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren, so dass der Senat von einer Kostenentscheidung gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG zu Lasten des Widersprechenden absieht. Zwar ist der Widersprechende im angefochtenen Beschluss auf die Problematik der Schutzunfähigkeit des als kollisionsbegründend in Betracht kommenden Bestandteils hingewiesen worden. Die insoweit kurz gehaltenen Ausführungen des angefochtenen Beschlusses waren jedoch, wie auch die Beschwerdebeurteilung des Widersprechenden gezeigt hat, offenbar nicht geeignet, diese Problematik für einen markenrechtlich unerfahrenen Verfahrensbeteiligten soweit verständlich zu machen, dass er eine Beschwerde als von vornherein aussichtslos

betrachten musste. Dies kann sich von nun an jedoch ändern, was auch für die Inhaberin der jüngeren Marke gilt.

Pagenberg

Dr. Mittenberger-Huber

Kätker

Hu