



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 166/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
2. Februar 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 33 250**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 02. Februar 2005 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzendem, der Richterin Fink und der Richterin am Amtsgericht stVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Gegen die Eintragung der in schwarz, grau, gelb gehaltenen Wort-/ Bildmarke 300 33 250.5



für die Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung,  
Büroarbeiten;

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte,  
Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation;

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 399 80 554

### **proconcept**

eingetragen für die Dienstleistungen der

Klassen 35, 37, 41, 42: Unternehmensberatung, insbesondere Consulting und PR-Beratung; Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; Veranstalten von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marketing, insbesondere Telefonmarketing und in elektronischen Medien; Marktforschung; Führung und Leitung von Unternehmen sowie Hilfe bei der Geschäftsführung (Managementdienstleistungen), insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Sport; wirtschaftliche und organisatorische Beratung und Vertretung von Einzelsportlern, Mannschaften und Sportverbänden; Vermittlung von Personal, Sportlern und Künstlern; Dienstleistungen einer Arbeitsagentur, nämlich Anwerbung, Verleih und Vermittlung von Arbeitskräften; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Planung, Konzeption, Organisation, Durchführung von Ausbildungs-, Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen, von Seminaren auf dem Gebiet der Publicrelation, des Marketings, der Werbung, der Unternehmensführung und -beratung, der Informationsverarbeitung, der Telekommunikation und der Kommunikationstechnologie; Durchführung, Werbung und Marketing für und gewerbliche Betreuung von Sport- und Kulturveranstaltungen aller Art; Dienstleistungen eines Systemhauses, näm-

lich Beratung von Dritten auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Kommunikationstechnologie, Konzeption, Entwicklung und Installation von Software und Hardware für die Informationsverarbeitung und Telekommunikationstechnologie, der Netzwerktechnik und der Datenbankanwendungen sowie von Multimedia-Applikationen; technische Beratung; Konzeption, Entwicklung und Installation von Soft- und Hardware auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung und der Datenübertragung, insbesondere im Intranet/Internet, Extranet und im E-Business; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Beratungs-, Konzeptions- und Entwicklungstätigkeit auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung und Datenübertragung, insbesondere im Intranet/Internet, Extranet und im E-Business; Dienstleistung eines Netzbetreibers (soweit in Klasse 42 enthalten), Dienstleistungen einer Webfactory (soweit in Klasse 42 enthalten), Dienstleistungen eines Webproviders (soweit in Klasse 42 enthalten), Konzeption, Erstellung und Vermietung von Netzwerkseiten, von Netzwerkdomains und Netzwerkhomepages, insbesondere durch Bereitstellen derselben, Bereitstellung von Software- und Hardwaresupport; Konzeption, Entwurf, Gestaltung und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für Dritte; Vermittlung und Verwaltung, Marketing und Werbung für und Verwertung von Rechten, insbesondere von Medienrechten an Veranstaltungen sowie von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten und gewerblichen Schutzrechten; Veranstalten von Messen und Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 19.06.2002 zurückgewiesen, da trotz einer - unterstellten - hohen Ähnlichkeit bzw. Identität der Waren und Dienstleistungen die Zeichen einen ausreichenden Abstand einhalten würden. Es bestehe weder eine schriftbildliche noch eine klangliche Ähnlichkeit zwischen den zu vergleichenden Zeichen. Sie stimmten zwar in den Anfangssilben „procon“ überein, die Endsilben „-nect“ bzw. „-cept“ würden sich jedoch deutlich unterscheiden. Beiden Begriffen komme im übrigen ein leicht verständlicher Sinngehalt zu. Die Vorsilbe „pro“ sei ein übliches Wortbildungselement und stehe für „professionell, Profi“ oder

„für“. Die Worte „connect“ für „verbinden“ bzw. „concept“ für „Konzept“ gehörten dagegen zum englischen Grundwortschatz, seien gängige Werbesprache und dem Verkehr ohne weiteres verständlich.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 29.07.2002 (Bl. 5 d. A.). Weder der Widerspruch noch die Beschwerde wurden begründet.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Eine Begründung liegt ebenfalls nicht vor.

## II.

1. Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 MarkenG zulässig, aber unbegründet und war daher zurückzuweisen. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Art. 4 Abs. 1 lit. b MarkenRL, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen

gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke und der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie dominierenden und unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont). Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon; GRUR Int. 2000, 899 - Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/ TISSERAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

2. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie die Frage, ob es sich um miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen handelt. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum annimmt, die Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (st. Rsp; vgl. BGH WRP 2004, 357/359 - GeDIOS). Identität der

Dienstleistungen besteht in Klasse 35 für „Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“, da sie in beiden Verzeichnissen komplett enthalten sind.

Die Dienstleistung „Telekommunikation“ der jüngeren Marke liegt im Ähnlichkeitsbereich mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 42. Denn unter den Oberbegriff der Telekommunikation fallen auch Internetdienste, wie das Bereitstellen von Internetzugängen und Datendienste, die im engen Sachzusammenhang mit den Dienstleistungen im Bereich der Softwareentwicklung und Informationsverarbeitung stehen. Insbesondere Internetprovider bieten häufig neben den technischen Übertragungsdiensten ergänzende Softwareentwicklungen an, so dass der Verkehr die Herkunft aus einem gemeinsamen Unternehmen annehmen wird. Ob noch eine entfernte Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen „Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen“ besteht, kann dahinstehen, da die jüngere Marke in jedem Fall den erforderlichen Abstand einhält.

3. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterdurchschnittlich ist. Das Zeichen ist nämlich - aufgrund der beschreibenden Verwendung in Verbindung mit den fraglichen Dienstleistungen - weniger geeignet, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart als Marke einzuprägen. „Proconcept“ wird vom Verkehr nur so verstanden werden, dass ein „Konzept“, d. h. ein Entwurf oder eine Planung, erstellt wird, um eine Aufgabe möglichst effizient zu erfüllen. Die Vorsilbe „pro“ kann sowohl für „professionell“ stehen, aber auch im Sinne des lateinischen Begriffs „für“ verstanden werden. Der Gesamtbegriff bleibt nämlich in beiderlei Hinsicht beschreibend, da „proconcept“ sowohl ein „professioneller Plan“ wie auch „ein Entwurf für ...“ eine bestimmte Aufgabe oder Sache sein kann. Beide Wortbestandteile, „pro“ und „concept“ sind kennzeichnungsschwach und enthalten als Gesamtzeichen keine zusätzliche Bedeutung, die über die Aussagekraft des einzelnen Wortelements hinausginge.

Im Bereich der Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 41 und 42 gibt es weiterhin 373 Eintragungen von „concept“ in Alleinstellung oder in Verbindung mit einem anderen Begriff. Eingetragene Drittmarken, deren Benutzung nicht liquide ist, ver-

mögen zwar die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht unmittelbar zu schwächen, sind aber - insbesondere bei Vorliegen in großer Anzahl - ein Indiz für einen von vorneherein bestehenden Originalitätsmangel, mit der Folge eines geringeren Schutzzumfanges der älteren Marke (Ströbele/ Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rn. 318). Gerade im Segment Werbung und Geschäftsführung sind Schlagworte wie Konzept, Strategie, Bedarfsermittlung, Controlling, Marketing etc. zu Allgemeinplätzen geworden, um dem Adressaten prägnant zu vermitteln, mit welcher Idee man zum gewünschten Ergebnis gelangen kann. Bei der Eingabe von „Werbung“ und „Konzept“ in die Suchmaschine G... werden als Ergebnis 962.000 einschlägige Seiten angezeigt.

„Proconcept“ ist auf dem Telekommunikations-, Werbungs-, Bau-, Unternehmensberatungs- und Ausbildungsdienstleistungssektor als Begriff „verbraucht“. Der Schutzzumfang, den die Widerspruchsmarke damit beanspruchen kann, ist damit so weit verringert, dass sich der zwischen den Vergleichszeichen bei Dienstleistungsidentität erforderliche große Abstand auf einen normalen Abstand reduziert.

4. Die Prüfung der Zeichen „“ und „**proconcept**“ auf ihre Ähnlichkeit in klanglicher, begrifflicher oder schriftbildlicher Hinsicht ergibt offensichtlich keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Optisch werden die beiden Marken nicht verwechselt werden, da es sich bei „proconcept“ um eine reine Wortmarke handelt. Von ihr unterscheidet sich das jüngere Zeichen „ProConnect“ deutlich durch seine graphische und farbliche Gestaltung. Es kann auch nicht von einer Prägung des jüngeren Zeichens durch seinen Wortbestandteil ausgegangen werden. Vielmehr entsteht durch die Kombination aus Wort und Bild ein besonderer, von beiden Elementen geprägter Gesamteindruck. Die Symbolik der Verbindung, die sprachlich durch „connect“ ausgedrückt wird, wird bildlich aufgenommen durch die beiden Telefonhörer, die über ein Kabel und einen Stecker miteinander verbunden sind. Dadurch ergibt sich eine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung. Auch klanglich sind die Zeichen nicht zu verwechseln. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Ver-

kehr dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine in klanglicher Hinsicht prägende Bedeutung zumisst (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 434). Danach stehen sich „proconcept“ und „ProConnect“ gegenüber. Beide Wörter stimmen zwar in den beiden ersten Silben, nämlich „pro-con...“ überein. Auch gilt der Grundsatz, dass Wortanfänge mehr beachtet werden als nachfolgende Wortteile als Indiz für eine Zeichenähnlichkeit. Allerdings können die Vergleichszeichen nicht in die Teile „procon-“ und in der jüngeren Marke „-nect“, oder bei der Widerspruchsmarke „-cept“ aufgespalten werden. Dies widerspräche dem erkennbaren Sinngehalt der Vergleichszeichen, der erheblich voneinander abweicht und somit einer Verwechslungsgefahr entgegensteht (Ströbele/ Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 223). Beide Zeichen beginnen mit dem Präfix „pro“, das ein übliches Wortbildungselement ist, und entweder „für“ bedeutet, oder als Abkürzung für „professionell“ (s. o.) steht. Dies hat im Sprechrhythmus eine erkennbare Zäsur zu den folgenden Wortteilen zur Folge.

Bei „proconcept“ ist klanglich das Wort „Konzept“ deutlich herauszuhören, das es als deutsches Wort - allerdings in leicht anderer Schreibweise mit „K“ und „z“ - gibt. „Konzept“ heißt „Entwurf, Plan“ (Wahrig, Universalwörterbuch, 2002, S. 605) und ist bei G... mit 4,2 Millionen Einträgen auf deutschen Seiten vertreten. In der englischen Schreibweise als „concept“ gibt es auf deutschen Seiten 1,5 Millionen Einträge, so dass davon auszugehen ist, dass es sich dem Sinngehalt nach um ein allgemein verständliches Wort handelt, das der durchschnittliche Verbraucher mit dem richtigen „Inhalt“ füllen kann.

Das englische Wort „connect“ bedeutet „verbinden, in Verbindung oder Zusammenhang bringen“ (Collins, Globalwörterbuch Englisch, 2001, Band 1, S. 241) und kommt im deutschen Wörterbuch nicht als Verb, sondern nur als Substantiv „Connection“ vor, was mit „vorteilhafte Beziehung“ (Wahrig, a. a. O., S. 257) wiedergegeben wird. Auf den deutschsprachigen Seiten der Suchmaschine G... gibt es 1,29 Millionen Einträge bei der Suchanfrage nach „connect“. Im Bereich der Dienstleistungen der Telekommunikation ist es schon wegen des gleichnamigen Titels „connect“ von Europas größtem Magazin in diesem Bereich ein Begriff. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass gerade bei den Dienstleistungen der Klas-

se 35 häufig fremdsprachige Begriffe anzutreffen sind, da „Fremdwörter eine Signalfunktion haben, d. h., sie können zur Erregung von Aufmerksamkeit eingesetzt werden. Dementsprechend finden sich Fremdwörter - heute vor allem Anglizismen - häufig in der Kommunikationsbranche, im Marketing und in der Werbung (Business Class, Global Call, New Economy, Service Point).“ (Jochen A. Bär, Fremdwortprobleme: Sprachsystematische und historische Aspekte in: Der Sprachdienst, 2001, S. 121, 129). Es ist daher davon auszugehen, dass der Verkehr, der - wie der EuGH formuliert (WRP 1999, 806 - Lloyd) -Marken regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf Einzelheiten achtet, die beiden zu vergleichenden Zeichen nicht als „procon - cept“ bzw. „Procon - nect“, sondern in der ihm verständlichen sinnhaften Bedeutung von „pro - concept“ und „Pro - Connect“ verstehen wird.

Hinzu kommt beim Vergleich der klanglichen Verwechselbarkeit außerdem ein phonetischer Unterschied, der darin besteht, dass das „c“ in der jüngeren Marke vor dem Konsonanten „t“ wie ein „k“ ausgesprochen wird, in der Widerspruchsmarke vor dem Vokal „e“ wie ein „z“, was einen signifikanten Unterschied in der Aussprache bedeutet und die Gefahr von Verwechslungen ebenfalls ausschließt.

Aus den genannten Gründen besteht auch begrifflich nicht die Gefahr, die Zeichen „ProConnect“ und „proconcept“ zu verwechseln. Selbst bei einer weitgehenden Zeichenähnlichkeit kann die Verwechslungsgefahr nämlich dann verneint werden, wenn die Zeichen über einen für jedermann verständlichen Sinngehalt verfügen, der auch bei flüchtiger Wahrnehmung erfasst wird (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rn. 586; Ströbele/ Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 224).

Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass die Gefahr einer fehlerhaften Zuordnung selbst im Falle der Dienstleistungsidentität aufgrund der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des ausreichenden Zeichenabstands zu verneinen war.

5. Die Entscheidung ergeht aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 02.02.2005, zu der keine der Parteien erschienen ist. Der Vertreter der Beschwerdeführerin hat sein Fernbleiben schriftsätzlich angekündigt. Der Vertreter des Markeninhabers wurde lediglich telefonisch vom Termin verständigt. Er war nicht ordnungsgemäß geladen, da sämtliche Ladungen an den Markeninhaber persönlich gerichtet wurden. Der Senat ist allerdings der Auffassung, dass der vorstehende Beschluss trotz der fehlenden Anwesenheit des Verfahrensbevollmächtigten im Termin mangels ordnungsgemäßer Ladung ergehen konnte. Der Markeninhaber ist durch die Entscheidung des Gerichts, mit der die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen wird, in der Sache nicht beschwert, da er obsiegt und seinem Antrag vollinhaltlich stattgegeben wird.

Baumgärtner

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI