



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 121/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 27 615

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 13. Februar 2008

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2005 und vom 30. August 2006 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke IR 635 863 hinsichtlich der Dienstleistungen

„Übermitteln von Informationen zu Waren und Dienstleistungen im Internet und über Online-Datenbanken und Speicherung derselben in Datenbanken; Organisation des Zugriffs auf elektronisch gespeicherte Informationen für die Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen“

zurückgewiesen worden ist.

Die Marke 303 27 615 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 635 863 auch insoweit gelöscht.

Gründe

I.

Die am 3. Juni 2003 angemeldete Wortmarke

AKADNET

ist am 6. August 2003 für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen worden:

- „16: Druckereierzeugnisse; Unterrichts- und Lehrmaterial in Form von Druckerzeugnissen, Begleitmaterial und Informationsschriften zu studien- oder berufsbezogenen Themen, Informationsschriften mit Photographien;
- 38: Übermitteln von Informationen zu Waren und Dienstleistungen im Internet und über Online-Datenbanken und Speicherung derselben in Datenbanken; Organisation des Zugriffs auf elektronisch gespeicherte Informationen für die Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen;
- 41: Veranstaltung von Vorträgen, Kolloquien, Tagungen, Kursen und Seminaren sowie Workshops zu studien- und berufsbezogenen Themen, die der Aus- und Weiterbildung dienen, sowie die Organisation und Durchführung von studentischen und berufsbezogenen Beratungsgesprächen.“

Die Veröffentlichung erfolgte am 5. September 2003.

Widerspruch erhoben ist aus der international registrierten Marke 635 863

AKAD

die für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz genießt:

- „16: Papier, carton et produits de papeterie, papier d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins personnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
- 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.“

Ursprungsland der IR-Marke ist die Schweiz mit Priorität vom 10. Februar 1995. Der Widerspruch richtet sich gegen sämtliche identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke.

Seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts ist der Widerspruch in einem ersten Beschluss vom 29. September 2005 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen worden. Trotz teilweiser Waren- und Dienstleistungsidentität und zugunsten der Widersprechenden anzunehmender (noch) durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke scheidet eine klangliche oder schriftbildliche Verwechslung der sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen wegen der in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen Endsilbe „NET“ aus.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden, die u. a. geltend gemacht hat, sie sei Inhaberin zahlreicher weiterer benutzter Marken, die „AKAD“ lautete oder diesen Bestandteil enthielten, wurde mit Beschluss der Markenstelle vom

30. August 2006 der Erstbeschluss teilweise aufgehoben und die Löschung der jüngeren Marke hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen in den Klassen 16 und 41 angeordnet. Der Beschluss enthält keine Ausführungen zu den Dienstleistungen in Klasse 38.

Gegen diese Entscheidung, soweit der Erinnerung nicht stattgegeben wurde, richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den (sinngemäßen) Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 vom 29. September 2005 und vom 30. August 2006 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Marke IR 635 863 zurückgewiesen wurde.

Der Erinnerungsbeschluss enthalte keine Begründung, weshalb der Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen in Klasse 38 zurückgewiesen worden sei. Auch insoweit bestehe die Gefahr unmittelbarer, zumindest aber mittelbarer Zeichenverwechslungen. Die betreffenden Dienstleistungen stünden in Zusammenhang mit Aus- oder Weiterbildungsveranstaltungen, für welche die Widerspruchsmarke geschützt sei. Innerhalb der angegriffenen Marke sei allein der Bestandteil „AKAD“ kennzeichnungskräftig, während „NET“ als Hinweis auf ein Computernetzwerk beschreibend sei; zudem werde dieser Bestandteil wegen Verwendung in zahlreichen Drittmarken nicht als Herkunftshinweis aufgefasst.

Eine Stellungnahme des Markeninhabers ist im Beschwerdeverfahren nicht zur Gerichtsakte gelangt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und in der Sache begründet. Die sich gegenüberstehenden Marken unterliegen insgesamt, also auch bezüglich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke in Klasse 38, der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 107, § 116 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd/Loints; GRUR Int. 2000, 899 - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, Nr. 18 ff. - PICASSO; MarkenR 2007, 315 - Limoncello; BGH GRUR 2005, 513, 514 - Ella May/MEY; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz).

Die Dienstleistung „formation“ (= Ausbildung), für welche die IR-Marke u. a. Schutz genießt, ist zu sämtlichen auf Seiten der angegriffenen Marke registrierten Dienstleistungen in Klasse 38 ähnlich. Hinsichtlich der Dienstleistung „Organisation des Zugriffs auf elektronisch gespeicherte Informationen“ ergibt sich der Zusammenhang bereits aus dem unmittelbar folgenden Nachsatz „für die Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen“. Aber auch die Dienstleistung „Übermitteln von Informationen zu Waren und Dienstleistungen im Internet und über Online-Datenbanken und Speicherung derselben in Datenbanken“ kann sich auf Produkte und Angebote auf dem Ausbildungssektor beziehen, d. h. bei Waren etwa auf Druckschriften sowie Ton-, Bild- und Datenträger aller Art, bei Dienstleistungen auf Schulungsveranstaltungen allgemeiner oder berufsbezogener Art. Gerade in Zei-

ten, in denen die Wissensvermittlung durch elektronische Medien (sog. E-Learning) immer größere Bedeutung gewinnt, liegt eine solche Annahme nicht fern.

Ob - wie die Markenstelle bezüglich der für die jüngere Marke registrierten Waren in Klasse 16 und Dienstleistungen in Klasse 41 angenommen hat - bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen besteht, was zur Voraussetzung hätte, dass die Unterschiede beider Marken völlig unbemerkt blieben, mag fraglich sein. Die jüngere Marke „AKADNET“ verkörpert, in der registrierten zusammengeschrriebenen Form, ein Wort, das bei der Benennung und Wiedergabe - unbeschadet der Kennzeichnungsschwäche der Endung „NET“ - wohl kaum auf „AKAD“ verkürzt werden dürfte.

Jedoch kann vorliegend die der unmittelbaren Verwechslungsgefahr gleichgestellte Gefahr, dass die jeweiligen Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG) und unter diesem Aspekt - mittelbar - einem gemeinsamen Herkunftsbetrieb zugeordnet werden, nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Für einen halbwegs aufmerksamen Betrachter, auf den bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen vorrangig abzustellen ist (vgl. BPatG GRUR 2005, 773, 776 - Blue Bull/RED BULL; GRUR 2006, 868, 871 - go seven), liegt es gerade bei einer Kennzeichnung der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke in Klasse 38 mit „AKADNET“ nahe, diese im Sinne eines Hinweises auf eine „Net-Variante“ (d. h. ein auf das Internet bezogenes Angebot) von Dienstleistungen der Marke „AKAD“ zu verstehen. Für diese Annahme spricht zudem, dass die Widersprechende - wie von ihr ausreichend belegt und ohne dass der Markeninhaber diesem Vortrag entgegengetreten wäre - über eine Anzahl weiterer benutzter Marken, die „AKAD“ lauten bzw. diesen Bestandteil enthalten, verfügt (vgl. auch BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG). Unter diesen Umständen bedarf es keiner weiteren Erörterung, ob „AKAD“ (als Kurzform für „Akademie“) bereits von Hause aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist oder nicht.

Die ergangenen Beschlüsse der Markenstelle sind deshalb auch insoweit aufzuheben, als sie den Widerspruch aus der Marke IR 635 863 teilweise zurückgewiesen haben. Die angegriffene Marke 303 27 615 ist in vollem Umfang zu löschen.

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

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu