



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 149/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 54 217

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. März 2004 und 22. Juni 2005 aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke 300 54 217 für die Dienstleistungen

„Werbung; Büroarbeiten; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, insbesondere im Internet; Schaufensterdekoration; Vermietung von Büromaschinen und -einrichtungen; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Vervielfältigung von Dokumenten; Rundfunk-, Fernseh-, Kino- und Internetwerbung; Werbemittlung; Vermittlung von Verkäufen und deren Abrechnung (online-Shopping) in Computernetzwerken und/oder vermittels anderer Vertriebskanäle; Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung (Factoring), Ausgabe von Kreditkarten, Beleihen von Gebrauchsgütern, Finanzwesen oder Ausgabe von Reiseschecks, Effektenvermittlung, Geldwechselgeschäfte, Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Betrieb von gastronomischen Betrieben mit Nutzungsmöglichkeiten von Datenverarbeitungseinrichtungen

und Computern; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen eines Optikers; Dienstleistungen eines Physikers; Dolmetschen; Vermittlung und/oder Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Dienstleistungen eines Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen, insbesondere im Internet; Vergabe von Lizenzen; Dienstleistungen zur Realisierung der Präsenz anderer in digitalen Netzen, insbesondere Werbung und Marketing für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Webconsulting und Webhosting; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Erstellen von technischen Gutachten; Fotografieren; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Übersetzungen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Bestattung oder Erd- und Feuerbestattung; Betrieb eines Campingplatzes; Betrieb von Bädern, Schwimmbädern und Saunen; Be- und Überwachung von Personen, Gebäuden und Wertobjekten; Dienstleistungen eines Altenheimes und Pflegeheimes; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen eines Erholungsheimes und eines Sanatoriums; Dienstleistungen eines Friseur- und Schönheitssalons; Dienstleistungen eines Krankenhauses; Dienstleistungen eines medizinischen, bakteriologischen oder chemischen Labors; Ehevermittlung und Vermittlung von Bekanntschaften; Garten- und Landschaftsgestaltung; Grabpflege; Kostüm- und Kleidervermietung; Landvermessung; Nachforschungen nach Personen; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Tierzucht; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Vermietung von Verkaufsautomaten; Werkstoffprüfung; Wettervorhersage; Zimmerreservierung“

angeordnet bzw. bestätigt worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke wird 399 85 342 wird auch insoweit zurückgewiesen.

Die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

AXITAS

ist am 9. Juli 2001 für die Dienstleistungen

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen, soweit in Klasse 35 enthalten; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Aufstellung von Statistiken; Buchführung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, insbesondere im Internet; Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse; Meinungsforschung; Schaufensterdekoration; Unternehmensberatung; Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Vermietung von Büromaschinen und -einrichtungen; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Vervielfältigung von Dokumenten; Rundfunk-, Fernseh-, Kino- und Internetwerbung; Werbemittlung; Vermittlung von Verkäufen und

deren Abrechnung (online-Shopping) in Computernetzwerken und/oder vermittels anderer Vertriebskanäle; Versicherungs- und Finanzwesen; Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung (Factoring), Ausgabe von Kreditkarten, Beleihen von Gebrauchsgütern, Einziehen von Außenständen (Inkasso), Finanzwesen oder Ausgabe von Reiseschecks, Effektenvermittlung, Geldwechselgeschäfte, Investmentgeschäfte, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Nachforschung in Geldangelegenheiten, Verwahrung von Wertstücken in Safes, Grundstücks- und Hausverwaltung, Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing, Schätzen von Immobilien, Vermittlung von Versicherungen, Vermögensverwaltung, Versicherungswesen, Wohnungsvermietung; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Betrieb von gastronomischen Betrieben mit Nutzungsmöglichkeiten von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Bereitstellen von Computerprogrammen in Datennetzen, insbesondere im Internet und World Wide Web; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen eines Optikers; Dienstleistungen eines Physikers; Dolmetschen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermittlung und/oder Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Programmerstellung, insbesondere Erzeugen und Bearbeiten von Texten, Bildern, Audio- und Videosignalen für Dritte über globale Informationsnetzwerke und andere Netzwerke sowie Online-dienste; Informationsverarbeitung durch Sammeln, Aufbereiten und Liefern von Nachrichten; Dienstleistungen eines Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen, insbesondere im Internet; Dienstleistungen eines Netzbetreibers und Informationsmaklers; Vergabe von Lizenzen;

Dienstleistungen zur Realisierung der Präsenz anderer in digitalen Netzen, insbesondere Werbung und Marketing für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Erstellen von Netzwerkseiten (Homepages); Einstellen von Webseiten ins Internet, auch für Dritte; Webconsulting und Webhosting; Dienstleistungen einer Datenbank; Sammeln, Speichern und Verarbeiten von Daten und Nachrichten; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Liefern und Speichern von Information; Computerberatungsdienste; Aktualisieren von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Erstellen von technischen Gutachten; Nachforschungen nach Personen: Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Fotografieren; Recherchen (technische und rechtliche) in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Übersetzungen; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Verwertung gewerblicher Schutzrechte; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Bestattung oder Erd- und Feuerbestattung; Betrieb eines Campingplatzes: Betrieb von Bädern, Schwimmbädern und Saunen; Be- und Überwachung von Personen, Gebäuden und Wertobjekten; Dienstleistungen eines Altenheimes und Pflegeheimes; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen eines Erholungsheimes und eines Sanatoriums; Dienstleistungen eines Friseur- und Schönheitssalons; Dienstleistungen eines Krankenhauses; Dienstleistungen eines medizinischen, bakteriologischen oder chemischen Labors; Ehevermittlung und Vermittlung von Bekanntschaften; Garten- und Landschaftsgestaltung; Grabpflege; Kostüm- und Kleidervermietung; Landvermessung; Nachforschungen nach Personen; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Tierzucht; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Vermie-

tung von Verkaufsautomaten; Werkstoffprüfung; Wettervorhersage; Zimmerreservierung“

in das Markenregister unter der Nummer 300 54 217 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, seit dem 4. April 2000 für die Dienstleistungen

„Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung, Unternehmensberatung; Dienstleistungen eines Steuerberaters; Herausgabe von Informationsschriften und Verbraucherinformationen in Form von Druckerzeugnissen; Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Schulungen, Training auf den Gebieten Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Veranstaltung von Seminaren, Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes, Steuerrechtsberatung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

unter der Nummer 399 85 342 eingetragenen Wortmarke

ADVITAX.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 31. März 2004 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken teilweise bejaht und die Teillöschung der angegriffenen Marke für die im Tenor aufgeführten Dienstleistungen der angegriffenen Marke angeordnet. Der weitergehende Widerspruch wurde zurückgewiesen.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie einer beachtlichen klanglichen Ähnlichkeit beider Marken halte die

angegriffene Marke den gebotenen Abstand hinsichtlich der gelöschten Dienstleistungen, die teilweise identisch, zumindest jedoch beachtlich ähnlich seien, nicht ein. Der weitergehende Widerspruch sei hingegen mangels eines beachtlichen Grades an Ähnlichkeit der sich insoweit gegenüberstehenden Dienstleistungen zurückzuweisen.

Die dagegen eingelegte Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke wurde mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 22. Juni 2005 zurückgewiesen.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke genügten die vorhandenen Abweichungen in beiden Markenwörtern angesichts der im Erstprüferbeschluss zutreffend hervorgehobenen Gemeinsamkeiten in Silbenzahl und Vokalfolge nicht, um die Gefahr klanglicher Verwechslungen hinsichtlich der gelöschten Dienstleistungen auszuschließen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem sinngemäßen Antrag,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. März 2004 und 22. Juni 2005 den Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen.

Das Klangbild beider Marken weise in seiner Gesamtheit hinreichende Unterschiede auf, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, zumal der Bestandteil „TAX“ der Widerspruchsmarke einen für den Verkehr sofort erkennbaren Begriffsinhalt aufweise.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Gleichzeitig erhebt sie Anschlussbeschwerde, mit der sie beantragt, die angegriffene Marke auch für die Dienstleistungen

„Unternehmensverwaltung, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse, Unternehmensberatung, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung“

zu löschen.

Ausgehend von der seitens der Markenstelle zureffend festgestellten durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie einer erheblichen Ähnlichkeit beider Marken sei die angegriffene Marke auch hinsichtlich der in der Anschlussbeschwerde aufgeführten, teilweise identischen und ansonsten hochgradig ähnlichen Dienstleistungen zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat ferner im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2005 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung mit Schriftsatz vom 30. Juni 2006 eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 18. Mai 2006, Kopien von Prospekten, Rechnungen etc., eine Liste von Steuerberatungsgesellschaften mit einer weiteren eidesstattlichen Versicherung sowie Auszüge aus Internet-Homepages vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg; hingegen ist die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden unzulässig.

A. Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist insbesondere auch statthaft. Zwar ist davon auszugehen, dass die im Erstprüferbeschluss vom 31. März 2004 angeordnete Teillöschung in dieser Form offenbar nicht beabsichtigt war. Denn die Markenstelle wollte ausweislich der Begründung des Beschlusses nur die Dienstleistungen löschen, die eine „...bis zur Teil-Identität reichende, z. T. hochgradige, zum weiteren Teil jedenfalls beachtliche Ähnlichkeit“ zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aufweisen, woran es aber jedenfalls bei einem erheblichen Teil der gelöschten Dienstleistungen offensichtlich fehlt.

Insoweit kommt aber eine Berichtigung gemäß § 80 Abs. 1 MarkenG - der auf Berichtigung von Entscheidungen der Markenstellen entsprechend anzuwenden ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 45 Rdnr. 10) - nicht in Betracht.

Gemäß § 80 Abs. 1 MarkenG können Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten jederzeit berichtigt werden. Tenorierungsfehler sind dabei einer Berichtigung zugänglich, wenn bei einem Vergleich zwischen Tenor und Entscheidungsgründen die Diskrepanz zwischen Erklärtem und dem tatsächlich Gewollten offen zutage tritt und der richtige Inhalt, d. h. die tatsächlich beabsichtigte Entscheidung erkennbar und eindeutig zutage tritt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 4; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 80 Rdnr. 2; Ekey/Klippel, Markenrecht, § 80 Rdnr. 1; Zöllner/Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., § 319 Rdnr. 15). Dem Beschluss vom 31. März 2004 kann aber nicht klar und eindeutig entnommen werden, welche Dienstleistungen der angegriffenen

Marke statt der im Tenor genannten Dienstleistungen von der Löschungsanordnung betroffen sein sollen, da die Begründung die zu löschenden Dienstleistungen nicht konkret benennt. Ein Umkehrschluss in dem Sinne, dass alle nicht in der Löschungsanordnung aufgeführten Dienstleistungen der Löschung unterfallen sollen, wäre rein spekulativ, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass zumindest einzelne von der Löschungsanordnung betroffene und jedenfalls nicht offensichtlich unähnliche Dienstleistungen auch nach dem Willen der Markenstelle gelöscht werden sollten. Eine der Berichtigung zugängliche offenbare Unrichtigkeit läge aber nur dann vor, wenn sich der Begründung der angefochtenen Beschlüsse zweifelsfrei entnehmen ließe, welche konkreten Dienstleistungen statt oder auch neben den im Tenor genannten Dienstleistungen der Löschung unterliegen sollten.

Ob im Falle eines der Berichtigung zugänglichen Fehlers der Markenstelle im Beschluss vom 31. März 2004 dieser gleichsam eine Berichtigung des im Erinnerungsverfahren ergangenen Beschlusses vom 22. Juni 2005 nach sich ziehen würde, kann angesichts dieser Umstände offen bleiben. Dagegen spricht aber, dass mangels Erörterung der Dienstleistungsähnlichkeit in diesem Beschluss - die Markenstelle nimmt insoweit lediglich Bezug auf die Ausführungen des Erstprüferbeschlusses - grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Entscheidung insoweit eine rechtsirrig Willensbildung zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen zugrunde liegt, was aber eine Berichtigung ausschließen würde (vgl. Thomas/Putzo, ZPO 28. Aufl., § 319 Rdnr. 3).

Grundlage des Verfahrens über die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist daher allein die im Erstprüferbeschluss teilweise angeordnete und mit Erinnerungsbeschluss vom 22. Juni 2005 bestätigte Teillöschung der Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

2. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die von der angeord-

neten Teillöschung betroffenen Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Dabei können die nach Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung im Beschwerdeverfahren aufgeworfenen Benutzungsfragen ebenso dahinstehen wie Fragen nach einer eingeschränkten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, für die sich allerdings nach Auffassung des Senats kaum Anhaltspunkte bieten. Denn auch bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Dienstleistungen sowie einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reicht der Abstand zwischen beiden Marken aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Entgegen der Begründung der Markenstelle liegen die von der Teillöschung betroffenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht in einem engeren Identitäts- bzw. einem engeren Ähnlichkeitsbereich zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Vielmehr weisen die gelöschten Dienstleistungen der angegriffenen Marke

„Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, insbesondere im Internet; Schaufensterdekoration; Vermietung von Büromaschinen und -einrichtungen; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Vervielfältigung von Dokumenten; Rundfunk-, Fernseh-, Kino- und Internetwerbung; Werbemittlung; Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung (Factoring), Ausgabe von Kreditkarten, Beleihen von Gebrauchsgütern, Finanzwesen oder Ausgabe von Reiseschecks, Effektenvermittlung, Geldwechselgeschäfte, Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Betrieb von gastronomischen Betrieben mit Nutzungsmöglichkeiten von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen eines Optikers; Dienstleistun-

gen eines Physikers; Dolmetschen; Vergabe von Lizenzen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Erstellen von technischen Gutachten; Fotografieren; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Übersetzungen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Bestattung oder Erd- und Feuerbestattung; Betrieb eines Campingplatzes; Betrieb von Bädern, Schwimmbädern und Saunen; Be- und Überwachung von Personen, Gebäuden und Wertobjekten; Dienstleistungen eines Altenheimes und Pflegeheimes; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen eines Erholungsheimes und eines Sanatoriums; Dienstleistungen eines Friseur- und Schönheitssalons; Dienstleistungen eines Krankenhauses; Dienstleistungen eines medizinischen, bakteriologischen oder chemischen Labors; Ehevermittlung und Vermittlung von Bekanntschaften; Garten- und Landschaftsgestaltung; Grabpflege; Kostüm- und Kleidervermietung; Landvermessung; Nachforschungen nach Personen; Tierzucht; Vermietung von Verkaufsautomaten; Werkstoffprüfung; Wettervorhersage; Zimmerreservierung“

nach Gegenstand, Nutzungszweck und Art der Erbringung keine oder nur geringfügige Berührungspunkte zu den für die Widerspruchsmarke eingetragenen (Steuer-, Rechts- und Unternehmens)Beratungs- bzw. Aus- bzw. Fortbildungsdienstleistungen der Klassen 35 und 41 sowie den Programmierungsdienstleistungen der Klasse 42 auf und sind diesen gegenüber unähnlich. Insoweit scheidet dann aber eine Verwechslungsgefahr bereits von vornherein aus (vgl. BGH GRUR 2006, 941 Tz. 13 - TOSCA BLU).

Was die übrigen gelöschten Dienstleistungen

„Werbung; Büroarbeiten; Vermittlung von Verkäufen und deren Abrechnung (online-Shopping) in Computernetzwerken und/oder

vermittels anderer Vertriebskanäle; Vermittlung und/oder Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Dienstleistungen zur Realisierung der Präsenz anderer in digitalen Netzen, insbesondere Werbung und Marketing für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Webconsulting und Webhosting; Dienstleistungen eines Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen, insbesondere im Internet; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen“

betrifft, bestehen ebenfalls keine für die Annahme einer Ähnlichkeit ausreichenden Berührungspunkte zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Dies gilt zunächst für die beanspruchten Dienstleistungen „Vermittlung von Verkäufen und deren Abrechnung (online-Shopping) in Computernetzwerken und/oder vermittels anderer Vertriebskanäle; Dienstleistungen zur Realisierung der Präsenz anderer in digitalen Netzen, insbesondere Werbung und Marketing für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Webconsulting und Webhosting“ in Bezug auf die insoweit für eine Ähnlichkeit einzig in Betracht kommende Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ der Widerspruchsmarke. Zwar bedarf es zur Durchführung dieser Dienstleistungen regelmäßig des Einsatzes und Verwendung entsprechender EDV-Programme. Es handelt es sich dabei aber um typische Hilfsmittel zur Erbringung dieser Dienstleistungen, bei denen der Verkehr kaum zu der Auffassung gelangen wird, dass sie auf einer selbständigen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen. Hinzu kommt, dass EDV-Programme (Software) ebenso wie entsprechende Hardware heutzutage auf so zahlreichen Gebieten des Wirtschafts- und Geschäftslebens, der Technik, der Verwaltung usw. zum Einsatz gelangen, dass es nicht gerechtfertigt erscheint, diese Waren mit sämtlichen Dienstleistungen, die auch unter Verwendung der EDV erbracht werden, als ähnlich anzusehen (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 71/01 v. 20.06.2002

- iTi / T). Ebenso wenig gehören die von der angegriffenen Marke beanspruchten Vermietungs- und Vermittlungsdienstleistungen im EDV-Bereich („Vermittlung und/oder Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Dienstleistungen eines Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen, insbesondere im Internet; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen“) ihrer Art und Zweckbestimmung nach zu den Kernaufgaben der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“, was auch für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Werbung; Büroarbeiten“ in Bezug auf die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen gilt. Die beteiligten Verkehrskreise werden daher jedenfalls nicht ohne weiteres der Annahme unterliegen, diese stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 44), so dass - wenn überhaupt - eine allenfalls unterdurchschnittliche Ähnlichkeit der sich insoweit gegenüberstehenden Dienstleistungen angenommen werden kann.

Dies gilt auch in Bezug auf die beanspruchte Dienstleistung „Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten“ in Bezug auf die für die Widerspruchsmarke eingetragenen „Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes, Steuerrechtsberatung“, da Nachforschungs- und Ermittlungstätigkeiten regelmäßig nicht von den zur Beratung und Vertretung berechtigten Personen wie z. B. Steuerberatern und Rechtsanwälten erbracht werden. Es handelt sich insoweit zwar um im Einzelfall miteinander kooperierende, jedoch schon aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen nicht miteinander verbundene Tätigkeitsbereiche, was dem Verkehr auch allgemein bekannt ist, so dass er auch insoweit kaum wirtschaftliche Verbindungen zwischen den jeweiligen Erbringern der Dienstleistungen annehmen wird.

Insoweit sind dann aber nur unterdurchschnittliche Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedoch sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht gerecht wird. Zwar weisen beide Marken

eine identische Vokalfolge auf („A-I-A“). Jedoch bewirken die beiden klangstarken und als Doppellaut „ks“ artikulierten Konsonanten „X“ am Wortanfang der angegriffenen Marke sowie am Ende der Widerspruchsmarke gegenüber den weichen Anfangssilben „AD-VI“ der Widerspruchsmarke bzw. dem Schlusskonsonanten „S“ der angegriffenen Marke eine so deutliche und kaum überhörbare Abweichung im Gesamtklangbild der beiden wie „AK-SI-TAS“ und „AD-VI-TAX“ ausgesprochenen Marken, dass in Anbetracht der deutlich reduzierten Anforderungen an den Markenabstand Verwechslungen in einem markenrechtlich relevantem Umfang nicht zu besorgen sind, zumal auch der gut erfassbare begriffliche Anklang von „TAX“ als englischsprachigem Begriff für „Steuer“ einer Verwechslungsgefahr entgegenwirkt.

Auch ihrem schriftbildlichen Gesamteindruck halten beide Marken in allen üblichen Wiedergabeformen aufgrund der unterschiedlichen Länge sowie der Abweichungen „X“ bzw. „DV“ am Wortanfang bzw. „S“ und „X“ am Ende der beiden Markennamen einen ausreichenden Abstand ein. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung einer Bezeichnung gestattet als das gesprochene Wort.

Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen ist nicht erkennbar.

B. Anschlussbeschwerde der Widersprechenden

Die mit Schriftsatz vom 30. Juni 2006 nach Ablauf der Beschwerdefrist erhobene unselbständige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden, mit der sie die Löschung eines Teils der nach der Registerlage - nicht unbedingt jedoch nach der Benutzungslage - identischen bzw. ähnlichen Dienstleistungen („Unternehmensverwaltung, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse, Unternehmensberatung, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung“) begehrt, ist unzulässig.

Die Widersprechende hat gegen die Zurückweisung des Widerspruchs in Bezug auf die teilweise identischen und ansonsten jedenfalls durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke durch Beschluss vom 31. März 2004 kein Rechtsmittel eingelegt, so dass dieser Beschluss insoweit rechts- bzw. bestandskräftig geworden ist. Dies führt aber zur Unzulässigkeit der Anschlussbeschwerde. Wenngleich auch für die unselbständige Anschlussbeschwerde eine Beschwer als Zulässigkeitsvoraussetzung nicht verlangt wird (BGH, NJW 1980, 702 bei einer Familienstreitsache), so muss sie sich doch auf den Gegenstand der vorangegangenen Entscheidung, d. h. auf den seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde angefochtenen Beschluss der Markenstelle im Erinnerungsverfahren vom 22. Juni 2005 beziehen; durch deren Inhalt wird sie also in ihrem Umfang beschränkt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 66 Rdnr. 43). Dies bedeutet, dass auf Grund eines Anschlusses an ein Rechtsmittel gegen eine im Erinnerungsverfahren ergangene Entscheidung nicht auch gegen den bereits rechts- bzw. bestandskräftigen Erstprüferbeschluss vorgegangen werden kann. Andernfalls könnte eine Partei mittels Anschluss an ein Rechtsmittel einen Verfahrensgegenstand in die Rechtsmittelinstanz einführen, der gar nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung war (BGH NJW 1983, 1858). Die seitens der Widersprechenden unterlassene Erinnerung nach § 64 Abs. 1 MarkenG bzw. Beschwerde nach § 66 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 165 Abs. 4 MarkenG gegen die Entscheidung der Markenstelle vom 31. März 2004 kann daher nicht im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, welches die Zurückweisung einer Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke zum Gegenstand hat, nachgeholt werden (vgl. dazu PAVIS PROMA BPatG 28 W (pat) 363/03 - OL'ROY/ROY).

C. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke sind daher die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle vom 31. März 2004 und 22. Juni 2005 aufzuheben. Der Widerspruch aus der Marke 399 85 342 ist auch insoweit zurückzuweisen. Die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden ist hingegen als unzulässig zu verwerfen.

D. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Kliems

Bayer

Merzbach

Bb