



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 84/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 39 886

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juli 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen wurde für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Ausbildung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Marke DE 303 39 886.8 im vorgenannten Umfang anzuordnen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke DE 303 39 886.8

Covento

für die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
- Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);
- Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung, unter anderem auch Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Personal- und Stellenvermittlung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personalmanagementberatung; Überlassung von Zeitarbeitskräften; Vermittlung von Zeitarbeitskräften; Personalberatung; Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen;
- Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I), Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation;

wurde Widerspruch erhoben aus der Gemeinschaftswortmarke EU 454082

Convento

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; auf Datenträgern gespeicherte Programme für Datenverarbeitungsanlagen; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten; CD-ROMs;

Klasse 37: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pflege und Wartung von Computerhardware;

Klasse 41: Ausbildung im Bereich der Datenverarbeitung, insbesondere der Bedienung von Datenverarbeitungsanlagen und der Arbeit mit Computerprogrammen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pflege und Wartung von Computersoftware;

wobei sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen, mit Ausnahme der Dienstleistungen „Erziehung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen“ richtet. Insoweit wurde der Widerspruch mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2004 zurückgenommen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 27. April 2006 die teilweise Löschung für die Dienstleistungen

„Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern“

angeordnet. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Eine rechtserhaltende Benutzung könne lediglich für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ angenommen werden, da die Markeninhaberin insoweit mit Schriftsatz vom 28. Februar 2005 die Einrede mangelnder Benutzung nicht weiter aufrechterhalten habe. Die Glaubhaftmachung der Benutzung fehle jedoch für andere Waren und Dienstleistungen. Die eingereichten Unterlagen der Widersprechenden seien zu unspezifiziert. Aus ihnen ergebe sich nicht, für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen Umsätze erzielt worden seien. Die eidesstattliche Versicherung vom 14. Dezember 2004 enthalte insbesondere keine entsprechenden Verweise oder Inbezugnahmen. Die Bezeichnung „Umsatz Convento

Dienstleistungen“ umfasse daher Dienstleistungen in drei Klassen, nämlich 37, 41 und 42. Eine pauschale Durchschnittssumme für alle eingetragenen Dienstleistungen zu bilden, komme nicht in Betracht. Es verbleibe damit bei der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“, für die die Benutzungseinrede fallengelassen wurde. Zu den vorgenannten Dienstleistungen bestehe insoweit eine enge Ähnlichkeit. Die Zeichenwörter seien klanglich nahezu identisch, weshalb insoweit Verwechslungsgefahr bestehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 29. Juni 2006. Sie beantragt, den Beschluss der Markenstelle aufzuheben, da die Benutzungsunterlagen, die im Februar 2006 eingereicht wurden, völlig unberücksichtigt geblieben seien. In einer zweiten eidesstattlichen Versicherung vom 16. Februar 2006 seien weitere Umsatzzahlen für die Jahre 2004 und 2005 nachgewiesen worden. Schließlich habe sie eine dritte eidesstattliche Versicherung im Juni 2008 vorgelegt, aus der sich eine Spezifizierung der Umsatzzahlen für die verschiedenen Dienstleistungen ergebe. Die Unterlagen in ihrer Gesamtheit machten die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft. Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit liege deshalb in höherem Umfang als die Markenstelle angenommen habe vor. Die Zeichen selbst seien nahezu identisch, weshalb Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle vom 27. April 2006 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen;
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin hat die Einrede der rechtserhaltenden Benutzung mit Schriftsatz vom 13. Mai 2004 erhoben. Bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie erklärt, die Einrede für die Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ nicht mehr aufrecht zu erhalten. Das Amt hat dementsprechend die Benutzung für die vorgenannte Dienstleistung unterstellt und eine Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit zu den gelöschten Dienstleistungen begründet. Auch nach Einreichen weiterer Benutzungsunterlagen im Beschwerdeverfahren hält die Beschwerdegegnerin an der Benutzungseinrede im Übrigen fest. Eine markenrechtlich eigenständige rechtserhaltende Benutzung von anderen Dienstleistungen sei nicht erkennbar. Über die Dienstleistungen hinaus, deren Löschung das Amt angeordnet habe, gebe es auch keine Ähnlichkeit zu weiteren Waren oder Dienstleistungen im Verzeichnis der jüngeren Marke. Insoweit nimmt sie Bezug auf den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2006.

II.

1. Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg. Über die von der Markenstelle angeordnete Teillöschung hinaus ist die Löschung des jüngeren Zeichens anzuordnen für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Ausbildung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung“.

Im Umfang der vorgenannten Waren und Dienstleistungen besteht nach Auffassung des Senats bei den sich gegenüberstehenden Marken ebenfalls die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen.

2. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität oder –ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rsp.; vgl. BGH GRUR 2008, 719 ff. - Rn. 18 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2007, 321 ff. - Rn. 18 - COHIBA; BGH GRUR 2006, 859 - Rn. 16 - Malteserkreuz; GRUR 2005, 326 - il Padrone/il Portone; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder).

3. Die Inhaberin der jüngeren Marke hat die Einrede mangelnder Benutzung gem. § 43 MarkenG erhoben. Bei der Entscheidung dürfen deshalb nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die die Widersprechende die Benutzung glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).

3. 1. Die Widerspruchsmarke ist am 16. November 1998 eingetragen worden. Die Veröffentlichung der jüngeren Marke erfolgte am 28. November 2003. Damit war die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke bereits vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke abgelaufen. Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend daher sowohl der Fünfjahreszeitraum vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG) als auch der weitere Fünfjahreszeitraum vor der Verhandlung durch den Senat (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Die Benutzung ist daher glaub-

haft zu machen einerseits im Zeitraum vom 28. November 1998 bis 28. November 2003 und andererseits im Zeitraum von Juni 2004 bis Juni 2008.

3. 2. Die Widersprechende hat die Benutzung innerhalb der vorgenannten Zeiträume glaubhaft gemacht für die Dienstleistungen „Ausbildung im Bereich der Datenverarbeitung, insbesondere der Bedienung von Datenverarbeitungsanlagen und der Arbeit mit Computerprogrammen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pflege und Wartung von Computersoftware“. Bezüglich der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ hat die Beschwerdegegnerin die Einrede mangelnder Benutzung bereits schriftlich im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zurückgenommen.

3. 2. 1. Dem Gericht vorgelegte Glaubhaftmachungsunterlagen müssen nicht zu dessen voller Überzeugung führen. Vielmehr genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit (EuGH GRUR 2006, 582 ff. - Rn. 70 ff. - VITAFRUIT). Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen. Daher müssen die Unterlagen Benutzungshandlungen lediglich objektiv nach Art, Umfang und Dauer im Sinne einer ernsthaften wirtschaftlichen Verwendung der Marke als Herkunftshinweis im geschäftlichen Verkehr erkennen lassen. Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung hat das Gericht sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Ausgeschlossen werden sollen dagegen symbolische Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Zu den ernsthaften geschäftlichen Verwendungen gehören dagegen solche, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren und Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 ff. - Rn. 72 - Bainbridge; GRUR 2006, 582 ff. - Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152 ff. - Rn. 21 - GALLUP). Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert

die Beurteilung der Frage nach einer rechtserhaltenden Benutzung zudem eine besondere Betrachtung, weil bei ihr - anders als bei der Warenmarke - eine körperliche Verbindung zwischen Produkt und Marke nicht möglich ist. Es reicht daher die Anbringung auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen u. a. m. (BGH GRUR 2008, 616 ff. - Rn. 13 - AKZENTA). Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke gem. § 26 Abs. 3 MarkenG liegt ebenfalls nur dann vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Verkehr in dem abweichend benutzten Zeichen noch dieselbe Marke wie im eingetragenen Zeichen erkennt (BGH a. a. O., Rn. 12 - AKZENTA; GRUR 2008, 719 ff. - Rn. 24 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

3. 2. 2. Die Beschwerdeführerin hat insgesamt drei eidesstattliche Versicherungen vom 11. August 2004, 16. Februar 2006 und 3. Juni 2008 vorgelegt, die jeweils von ihrem Geschäftsführer unterzeichnet sind. In der letzten Versicherung werden die Umsätze für die Jahre 1999 bis 2007 ausgewiesen, und zwar einmal für „Softwarelizenzen“ und einmal für „Dienstleistungen“, die ihrerseits unterteilt sind in Umsätze für Convento-Betreuungsverträge und solche für das Training von Nutzern der Convento-Software. Für die Betreuungsverträge ergibt sich dabei im Durchschnitt ein jährlicher Umsatz von ca. ... €, für die Trainingseinheiten von ca. ... €. Zusätzlich beinhaltet die Erklärung den Hinweis auf telefonische Betreuungsdienstleistungen in Form einer Hotline durch ein Tochterunternehmen, das in den Jahren 2003 bis 2007 durchschnittliche Jahresumsätze von ca. ... € erzielt hat. Aus dem Hinweis auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu den Convento-Betreuungsverträgen folgt weiter, dass die Dienstleistungen der Beschwerdeführerin auf eine sog. Pflegeleistung und eine Betreuungsleistung entfallen. Die Pflegeleistung umfasst die Anpassung und Erweiterung der Software. Die Betreuungsleistung umfasst eine telefonische Hotline zur fernmündlichen Beratung von Nutzern hinsichtlich der Programmfunktionen und Hilfe in Störfällen. Die für das Jahr 2004 eingereichten Rechnungen weisen entsprechende Leistungen für Betreuungsverträge, Datenübernahme in die Convento-Datenbank und die Installation von Convento sowie das Einrichten eines Convento

Faxportals auf. Die Geschäftspapiere sind neben der Firmenbezeichnung in der Kopfzeile rechts unten jeweils mit einem Wort-/Bildzeichen versehen, das in Großbuchstaben das Wort „CONVENTO“ mit zusätzlichem ® - Zeichen zeigt. Angefügt ist in deutlich kleineren Buchstaben der Zusatz, „managing the communication workflow“. Vom Gesamteindruck erkennt der Verkehr in dem benutzten Zeichen die Verwendung der Wortmarke „Convento“ ohne Weiteres.

Aus einer Gesamtschau der vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen einschließlich der weiter beigefügten Unterlagen hat der Senat keine Zweifel an einer ernsthaften rechtserhaltenden Benutzung für die Dienstleistungen „Ausbildung im Bereich der Datenverarbeitung, insbesondere der Bedienung von Datenverarbeitungsanlagen und der Arbeit mit Computerprogrammen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pflege und Wartung von Computersoftware“.

Anders verhält sich dies für die ebenfalls im Register eingetragenen Waren „Datenverarbeitungsgeräte und Computer; auf Datenträgern gespeicherte Programme für Datenverarbeitungsanlagen; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten; CD-ROMs“. Die Lizenzierung von Software stellt selbst eine Dienstleistung dar, nicht jedoch eine Ware. Für Waren sind keine entsprechenden Unterlagen vorgelegt, wie z. B. Datenträger, sonstige Geräte, dazugehörige Verpackung o. Ä. Hinzu kommt, dass die vorgelegten Bildschirm-Screenshots gegen die Annahme sprechen, dass die Software auf Datenträgern abgegeben wird. Für den Vergleich der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken ist deshalb für die Widerspruchsmarke lediglich von den vorgenannten Dienstleistungen auszugehen.

4. Waren und Dienstleistungen sind immer dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammen aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (st. Rsp.; vgl. EuGH GRUR 2006, 582 ff. - Rn. 85 - VITAFRUIT; GRUR 1998, 922 - Rn. 23 - Canon; BGH GRUR

2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion).

Soweit es die Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ betrifft, hat bereits die Markenstelle dieser ähnliche Dienstleistungen gelöscht. Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin ist dagegen nicht vorgegangen.

Die ebenfalls rechtserhaltend benutzte Dienstleistung „Ausbildung im Bereich der Datenverarbeitung, insbesondere der Bedienung von Datenverarbeitungsanlagen und der Arbeit mit Computerprogrammen“ der Widerspruchsmarke ist identisch mit der Dienstleistung „Ausbildung“ und eng ähnlich zu den Dienstleistungen „Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung“.

Der Ausbildungsdienstleistung eng ähnlich sind ferner die Waren „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ der jüngeren Marke. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen liegt zwar nur dann vor, wenn das Publikum annimmt, dass die Ware und die Dienstleistung aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS). Da Lehr- und Unterrichtsmittel regelmäßig bei jeglicher Art von Ausbildung verwendet werden, wird der Verkehr wegen der starken Überschneidung im Anwendungsbereich bei gleicher Kennzeichnung davon ausgehen, dass ein Ausbildungsbetrieb auch die entsprechend gekennzeichneten Waren herstellt.

Eine Ähnlichkeit besteht deshalb auch noch zu „Druckereierzeugnissen, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik“ und zur Dienstleistung der „Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I)“, weil es sich dabei um die Herstellung von Lehrbüchern oder entsprechenden Materialien auf CD oder CD-ROM handeln kann. Lehrmittel in gedruckter Form auf dem Gebiet zur Ausbildung im Bereich der Datenverarbeitung werden von interessierten Kreisen zur Fortbildung ebenso herangezogen wie elektronische Materialien. Hinzu kommt, dass Handbücher und ähnliche Anweisungen häufig ausgedruckt werden und dem Anwender sowohl elektro-

nisch als auch als Printmedium zur Verfügung stehen. Nutzen und Zielrichtung für den Verwender sind dabei gleich. Der Verkehr wird jedenfalls davon ausgehen, dass ein Unternehmen, das eine entsprechende EDV-Ausbildung anbietet, auch die dazugehörigen Druckerzeugnisse anbietet, sofern die Waren mit demselben Kennzeichen versehen sind, da sich die Vermittlung von Lern- und Unterrichtsinhalten und ein darauf aufbauendes Dienstleistungsangebot gegenseitig bedingen.

5. Die Vergleichsmarken müssen angesichts einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nach dem unter 4. Gesagten einen deutlichen Abstand einhalten.

6. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 17 - coccodrillo).

Die Vergleichswortmarken stimmen in sieben von acht Buchstaben überein. Die ältere Marke verfügt lediglich über einen zusätzlichen Buchstaben mitten im Wort, der bei undeutlicher Aussprache überhört werden wird. Auch die schriftbildliche Ähnlichkeit der Zeichen ist groß. Die klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr wird auch nicht dadurch neutralisiert, dass sich bei einem der beiden Zeichen dem Verkehr ein irgendwie gearteter Bedeutungsgehalt aufdrängen würde. Daher ist bei den zu vergleichenden Zeichen angesichts der identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Abstand zwischen der jüngeren Marke „Covento“ und der älteren Marke „Convento“ zu gering.

Es besteht daher Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

7. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

8. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist gem. § 71 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 10 PatKostG unbegründet. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach ständiger Rechtsprechung (vgl. Fezer; Markenrecht, 3. Aufl., § 71 Rn. 14; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 35; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rn. 30 ff.) angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Gebühr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig erscheint. Die Rückzahlung ist die Ausnahme vom Grundsatz der Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde und kommt bei fehlerhafter Sachbehandlung durch die Vorinstanz, insbesondere dem Vorliegen von Verfahrensfehlern, in Betracht. Die Rückzahlung scheidet nur dann aus, wenn auch ohne Fehlverhalten des Deutschen Patent- und Markenamts inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen wäre und deshalb hätte Beschwerde eingelegt werden müssen. Die Beschwerdegebühr ist regelmäßig zurückzuzahlen, wenn wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird (BPatGE 38, 16, 17). Ein derartiger Verfahrensfehler liegt jedoch nicht vor. Soweit die Beschwerdeführerin rügt, es sei rechtsfehlerhaft gewesen, dass die Markenstelle die mit Schriftsatz vom 21. Februar 2006 vorgelegten Benutzungsunterlagen nicht berücksichtigt habe, hätte auch deren Berücksichtigung zu keiner anderen Beurteilung durch die Markenstelle geführt. Die erste eidesstattliche Versicherung vom 11. August 2004 und die - nicht berücksichtigte - zweite eidesstattliche Versicherung vom 16. Februar 2006 unterscheiden sich lediglich in der Fortführung der Umsatzzahlen für zwei weitere Jahre und der Bezugnahme auf den beigelegten Betreuungsvertrag sowie der zusätzlichen Vorlage von fünf Rechnungen. Die Markenstelle hat insoweit allerdings in ihrem Beschluss ausführlich begründet, weshalb sie die - erste - eidesstattliche Versicherung für unzureichend hielt. So könnten insbesondere der Rubrik „Dienstleistungen“ keine konkreten der eingetragenen Dienstleistungen zugeordnet werden, die näher spezifiziert seien. Über diesen Mangel verfügt auch die zweite - unberücksichtigte - eidesstattliche Versicherung, so dass die Begründung der Markenstelle auch auf diese zutreffen würde. Mit Vorlage der dritten eidesstattlichen Versicherung im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerde-

führerin dagegen eine Aufspaltung der Umsätze für „Dienstleistungen“ auf Betreuungsverträge und Trainingseinheiten vorgenommen und zusätzlich die telefonischen Betreuungsdienstleistungen per Hotline ausgewiesen. Erst durch die Vorlage der dritten eidesstattlichen Versicherung war damit den Anforderungen an die Glaubhaftmachung Genüge getan.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko