



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 86/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 41 212

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. August 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. September 2006 und vom 13. Dezember 2007 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke 302 27 607 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 18. August 2003 angemeldete und am 28. November 2003 für die Dienstleistungen

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Personalmanagementberatung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Erziehung; Ausbildung, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Coaching, Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Ausbildungsberatung und Fortbildungsbe-

ratung sowie Erziehungsberatung; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung)“

eingetragene farbige (orange/dunkelblau) Wort-/Bildmarke 303 41 212



ist Widerspruch erhoben worden aus der am 5. Juni 2002 angemeldeten Wortmarke 302 26 607

PROVADIS

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

„Datenverarbeitungsgeräte, Computersoft- und -hardware; Unterrichtsapparate und -instrumente; Managementberatung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Telekommunikation; Bereitstellung von Informationen und Plattformen im Internet; Weiterleiten von Nachrichten und Informationen aller Art über elektronische Kommunikationswege; Aus- und Weiterbildung; Berufsberatung; Entwurf- und Entwicklung von Computerhardware und -software; EDV-Beratung; Konfiguration von Computernetzwerken durch Software; Vermietung von Computersoftware“.

Der Widerspruch wird auf alle Waren/Dienstleistungen gestützt und richtet sich gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angegriffene Marke mit Beschluss vom 13. September 2006 wegen Verwechslungsgefahr gelöscht und die dagegen eingelegte Erinnerung des Markeninhabers mit Beschluss vom 13. Dezember 2007 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, den in Anbetracht teilweiser Dienstleistungsidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlichen weiten Markenabstand halte die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht nicht ein. Eine etwaige Kennzeichnungsschwäche von „quo vadis“ (= wohin gehst du?) könne nicht automatisch auf die Widerspruchsmarke „PROVADIS“ übertragen werden. Die jüngere Marke werde von den Bestandteilen „co-vadis“ dominiert, da die weiteren Wortbestandteile „executive excellence“ lediglich als Anpreisung aufgefasst würden. Die sich gegenüberstehenden Wortbestandteile „PROVADIS“ und „co-vadis“ seien aufgrund ihres jeweiligen Beginns mit einem Sprenglaut (K/P) klanglich verwechselbar ähnlich.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 13. September 2006 und vom 13. Dezember 2007 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 302 26 607 zurückzuweisen.

Der Markeninhaber hält die Marken für nicht verwechselbar. Er begründet dies insbesondere mit einer geringen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke. Aus den im Amtsverfahren von ihm vorgelegten Unterlagen ergebe sich, dass es zahlreiche ältere und benutzte Marken mit dem Bestandteil „vadis“ gebe, wodurch dieser Bestandteil abgenutzt sei. Auf dem einschlägigen Dienstleistungssektor gäbe es bereits zwölf Marken mit dem Bestandteil „quo vadis“ und weitere

Marken mit geringfügigen Abwandlungen dieses lateinischen Ausdrucks. Der Annahme einer klanglichen Verwechslungsgefahr stünden die deutlichen Unterschiede der Anfangsbuchstaben („PR“ im Verhältnis zu „C“) entgegen. Die Bedeutung der unterschiedlichen Wortbestandteile „PRO“ und „CO“ würden beide Zeichen deutlich voneinander unterscheiden.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren vertritt sie die Auffassung, die Marken seien klanglich verwechselbar. Es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, woran selbst eine geschwächte Kennzeichnungskraft des Elements „VADIS“ nichts ändern würde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Anordnung der Löschung der angegriffenen Marke durch die Markenstelle nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG konnte daher keinen Bestand haben. Der Widerspruch aus der Marke 302 27 607 war dementsprechend zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der

von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 22 - Sabel/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901, Nr. 40 - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

a) Die Dienstleistungen der jüngeren Marke in den Klassen 35 und 41 sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke in diesen Klassen eingetragenen Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen durchschnittlich bis hochgradig ähnlich.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Selbst wenn es - wie der Markeninhaber vorträgt - zahlreiche benutzte Drittmarken mit dem Bestandteil „vadis“ geben sollte, würde dies nicht eine Schwächung der Widerspruchsmarke „PROVADIS“ zur Folge haben.

c) Auch wenn bei dieser Ausgangslage strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen sind, reichen die Abweichungen der Vergleichsmarken aus, um die Gefahr von Verwechslungen hinreichend sicher auszuschließen.

Schriftbildlich scheidet eine Verwechslungsgefahr bereits an der besonderen grafischen Ausgestaltung der als farbige Wort/Bildmarke angemeldeten jüngeren Marke.

Auch phonetisch halten die Marken einen ausreichenden Abstand ein. Zu Recht hat die Markenstelle bei der jüngeren Marke insoweit nur auf den Wortbestandteil „co-vadis“ abgestellt, da die weiteren Bestandteile „executive excellence“ aufgrund ihres beschreibenden Charakters (Hinweis auf eine exzellente Ausführung des Dienstleistungsangebots) außer Betracht zu bleiben haben. Entgegen der Auffassung der Markenstelle hält der Senat die Wortbestandteile „PRO-VA-DIS“ und „co-va-dis“ klanglich jedoch trotz der Übereinstimmung in den jeweils beiden letzten Silben wegen der deutlichen Unterschiede der jeweils ersten Silben („PRO“ im Verhältnis zu „co“) für nicht verwechselbar. Erfahrungsgemäß werden Wortanfänge im allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 131). Reduziert wird eine Verwechslungsgefahr hier auch durch den Begriffsinhalt der abweichenden Anfangsilben (co = Abkürzung für Gesellschaft, pro = für). Die Unterschiede in den Anfangsilben wird der Verkehr daher nicht überhören.

Es besteht kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzulegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Richter BPatG ist infolge
Urlaubs an der Unterschrifts-
leistung verhindert

Dr. van Raden

Me