



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 65/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2008 074 120**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 19. September 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Kostenantrag der Beschwerdegegner wird zurückgewiesen.

I.

Die Wort-/Bildmarke 30 2008 074 120 (grau, blau)



ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 35:

Unternehmensverwaltung, nämlich organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung bei Unternehmensnachfolgen und beim Kauf und Verkauf von Unternehmensanteilen;

Klasse 36:

Finanzwesen, nämlich Durchführung und Begleitung Unternehmensfinanzierungen und Finanzierungsberatung von Unternehmen; finanzielle Beratung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen, sowie Unternehmensbeteiligungen;

am 22. April 2009 in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 22. Mai 2009 veröffentlicht.

Gegen diese Marke hat der Beschwerdeführer am 19. August 2009 Widerspruch erhoben aus der am 13. Januar 2005 eingetragenen Wort-/Bildmarke 304 44 842



Sie ist für die Dienstleistung Klasse 35: „Unternehmensberatung“ eingetragen.

Das DPMA hat den Widerspruch durch die Beschlüsse vom 1. Februar 2010 und 22. März 2011 zurückgewiesen.

Zwischen den Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Das angesprochene Publikum, überwiegend Fachkreise, begegneten den Zeichen mit angemessener Sorgfalt. Die Wortbestandteile der Zeichen unterschieden sich klanglich in Wort- und Silbenlänge sowie der Vokalfolge. Da die Wortfolge der angegriffenen Marke einen zusammenhängenden Sinn ergebe, der mit dem Sinn des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke nicht übereinstimme, scheidet auch eine begriffliche

Ähnlichkeit aus. Auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei wegen der unterschiedlichen Länge der Wortfolge, der typischen Umrisscharakteristik der Bestandteile der angegriffenen Marke und der unterschiedlichen Grafik nicht gegeben. Der Begriff „Kontor“ könne die Marken nicht prägen, da er beschreibend auf die einschlägigen Dienstleistungen hinweise und deshalb keine Unterscheidungskraft besitze.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde des Widersprechenden, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des DPMA vom 1. Februar 2010 und 22. März 2011 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke gehörten zu dem Oberbegriff „Unternehmensberatung“, für die die ältere Marke eingetragen sei. Auch die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen seien der Dienstleistung „Unternehmensberatung“ ähnlich, da Unternehmensberater verbreitet auch die Finanzierungsberatung von Unternehmen und die finanzielle Beratung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen anbieten. Die Marken seien ähnlich, da die Bestandteile „Unternehmen“ und „Kontor“ in beiden Zeichen prägend und identisch vorhanden seien.

Die Beschwerdegegner stellen den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen und dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die angegriffenen Beschlüsse hätten zutreffend festgestellt, dass zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Weder seien die einander gegenüberstehenden Dienstleistungen ähnlich, noch bestehe Ähnlichkeit zwischen den

Zeichen. Auf die Wortbestandteile könne für den Ähnlichkeitsvergleich nicht abgestellt werden, da diese sämtlich rein beschreibend seien.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Die Zurückweisung des Widerspruchs durch das DPMA ist rechtmäßig, da zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTI-GUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 –PICASSO/PI-CARO).

Nach diesen Grundsätzen besteht keine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den im Streit stehenden Marken. Zwar sind die einander gegenüberstehenden Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig ähnlich, den

danach erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke jedoch ein.

1.

Bei der Prüfung der Warenähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen. Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Unternehmensverwaltung, nämlich organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung bei Unternehmensnachfolgen und beim Kauf und Verkauf von Unternehmensanteilen“, „Finanzwesen, nämlich Durchführung und Begleitung von Unternehmensfinanzierungen und Finanzierungsberatung von Unternehmen“ und „finanzielle Beratung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen“ und der Dienstleistung „Unternehmensberatung“ besteht Identität bzw. hohe Ähnlichkeit, sodass die angegriffene Marke einen großen Abstand zu der Widerspruchsmarke einhalten muss.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

Die in Klasse 35 angemeldeten Dienstleistungen sind von dem für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff „Unternehmensberatung“ umfasst, sodass zwischen beiden Dienstleistungen Identität besteht. Die Dienstleistungen der

Klasse 36 sind identisch bis hochgradig ähnlich, da auch die Finanzierungsberatung von Unternehmen und die finanzielle Beratung beim Kauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen unter den Oberbegriff „Unternehmensberatung“ fallen (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 366).

2.

Der aufgrund der großen Dienstleistungsähnlichkeit erforderliche weite Abstand zwischen den Marken ist jedoch beschränkt auf den Bildbestandteil wegen der von Haus aus unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Der Wortbestandteil „Unternehmenskontor“ der Widerspruchsmarke ist für die beanspruchte Dienstleistung „Unternehmensberatung“ eine Merkmalsangabe. Unter „Kontor“ versteht man allgemein das Büro eines Kaufmanns oder einer Firma, daneben auch die Niederlassung eines Handelsunternehmens oder einer Reederei im Ausland (Duden Online). Wenn der Begriff auch langsam veraltet, ist er gleichwohl verständlich und bekannt. Die angesprochenen Verkehrskreise, im konkreten Fall Inhaber und leitende Angestellte von Unternehmen, werden in dem Begriff „Unternehmenskontor“ daher nur die Büroräume eines Unternehmens, nämlich des Dienstleisters, erkennen. Deshalb ist das Wort nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Der allein kollisionsbegründende Bestandteil des Widerspruchszeichens beschränkt sich auf den Bildbestandteil. Gleiches gilt im Übrigen für die angegriffene Marke.

3.

Mit einzustellen ist zusätzlich, dass sich der erforderliche Abstand etwas vermindert, weil das angesprochene Publikum den Dienstleistungsangeboten mit gesteigerter Aufmerksamkeit entgegentritt. Sie wenden sich nicht an die allgemeinen Verbraucher, sondern an das Fachpublikum, nämlich Unternehmer und leitende Angestellte. Diese begegnen den Marken mit gesteigerter Aufmerksamkeit, da die beanspruchten Dienstleistungen von großer Bedeutung für die wirt-

schaftliche Zukunft ihres Unternehmens und mit entsprechend hohen Kosten verbunden sind.

4.

In bildlicher Hinsicht hält die angegriffene Marke  **Kontor** für Unternehmensnachfolge den zu fordernden deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke noch ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist hier demnach der Gesamteindruck der Bildelemente der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch).

Mithin stehen sich bei dem allein hier zu prüfenden schriftbildlichen Ähnlichkeitsvergleich ausschließlich die graphischen Bestandteile gegenüber. Diese unterscheiden sich hinreichend von einander. Während die angegriffene Marke



, eine farbige Wort-/Bildmarke, in den Farben blau, grau und schwarz gehalten ist, ist die Widerspruchsmarke  Unternehmenskontor nicht als farbige Marke angemeldet, sie weist in dem hier nach der Registerlage zu beurteilenden Farbauftritt nur Grautöne auf. Die angemeldete Marke besteht aus einem waagrecht liegenden Quadrat mit breiter grauer Umrandung und farblosem Inneren. Über das Quadrat ist diagonal von der linken inneren Unterkante über die rechte Oberkante ein spitzwinkliges blaues Dreieck gelegt, das über die rechte Oberkante des Quadrats hinausragt und diese verdeckt. So entsteht der Eindruck einer Pfeilspitze, die in ein quadratisches Ziel trifft. Dagegen besteht die Grafik des Widerspruchszeichens aus zwei waagrecht und parallel hintereinander liegenden

rechtwinkligen Dreiecken, von denen das vordere grau schraffiert und das hintere schattenartig einfarbig grau ist. Die Grafiken ähneln sich daher nur insoweit, als beide ein Dreieck enthalten und beide links von der Wortfolge angeordnet sind. Abgesehen von der Farbe unterscheiden sich die Dreiecke in Form und Anordnung wesentlich. Zudem verfügt die Widerspruchsmarke über ein weiteres Dreieck, während die angegriffene Marke zusätzlich ein Quadrat aufweist. Wegen dieser markanten Unterschiede fehlt es an einer Ähnlichkeit der Grafik.

Daher scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus. Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr fehlt jeder Anhaltspunkt.

5.

Dem Kostenantrag der Beschwerdegegner war nicht stattzugeben, da kein Anlass besteht, von dem in § 71 Abs. 2 Satz 1 geregelten Grundsatz abzuweichen, wonach im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren die Beteiligten ihre Kosten jeweils selbst tragen. Besondere Umstände, die eine abweichende Entscheidung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen könnten, sind nicht erkennbar.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu