

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	30 W (pat) 12/12
Entscheidungsdatum:	16. Dezember 2013
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	MarkenRL Art. 4 Abs. 1 Buchst. b; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft / BGW

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/95/EG dahin auszulegen, dass bei identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum angenommen werden kann, wenn eine unterscheidungskräftige Buchstabenfolge, die das ältere, durchschnittlich kennzeichnungskräftige Wort-/Bildzeichen prägt, in der Weise in das jüngere Wortzeichen eines Dritten übernommen wird, dass dieser Buchstabenfolge eine darauf bezogene beschreibende Wortkombination hinzugefügt wird, die die Buchstabenfolge als Abkürzung der beschreibenden Wörter erläutert?



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 12/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
16. Dezember 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 33 835

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

1. Das Verfahren wird ausgesetzt.

2. Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/95/EG dahin auszulegen, dass bei identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum angenommen werden kann, wenn eine unterscheidungskräftige Buchstabenfolge, die das ältere, durchschnittlich kennzeichnungskräftige Wort-/Bildzeichen prägt, in der Weise in das jüngere Wortzeichen eines Dritten übernommen wird, dass dieser Buchstabenfolge eine darauf bezogene beschreibende Wortkombination hinzugefügt wird, die die Buchstabenfolge als Abkürzung der beschreibenden Wörter erläutert?

Gründe

I. Sachverhalt

Die am 24. Mai 2006 angemeldete Wortmarke

BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft

ist am 11. Dezember 2006 unter der Nummer 306 33 835 unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 41 und 43 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

„Druckereierzeugnisse;

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; betriebswirtschaftliche Beratung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche Zwecke und für Werbezwecke; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations);

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Betrieb von Gesundheits-Klubs; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien; Betrieb von Sportanlagen; Vermietung von Sportausrüstungen; Dienstleistungen eines Sport- und Gymnastiklehrers; Organisation und Durchführung von Seminaren, Workshops, Vorträgen, Gesprächsrunden und Kursen; Beratung zur Freizeitgestaltung; Organisation und

Durchführung von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen;
Informationsdienste für Kurgäste über sportliche und kulturelle
Veranstaltungen; Kurberatung;

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gäs-
ten; Reservierung und Vermittlung von Unterkünften für Gäste,
insbesondere für Kurgäste; Dienstleistungen von Seniorenhei-
men; Betrieb von Feriencamps.“

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der deutschen Wort-
/Bildmarke 304 06 837



die seit dem 21. Juli 2004 für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen
16, 35 und 41 eingetragen ist:

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, so-
weit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinder-
artikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und
Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsarti-
kel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen
Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 ent-
halten;

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; Herausgabe von Texten; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke; Filmproduktion; Filmverleih; Vermietung von Camcordern, Tonaufnahmen, Fernseh- und Rundfunkgeräten; Fernunterricht; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Rundfunkunterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops; Anfertigung von Übersetzungen; Unterricht und Erziehung; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Verfassen von Drehbüchern; Videofilmproduktion; Veranstaltung von Wettbewerben.“

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem ersten Beschluss vom 2. Oktober 2009 auf Grund des Widerspruchs aus der Wort-/Bildmarke 304 06 837 die angegriffene Marke 306 33 835 teilweise, nämlich in dem oben angegebenen Umfang, gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung einer Verwechslungsgefahr hat die Markenstelle die selbständig kennzeichnende Stellung der Buchstabenfolge „BGW“ innerhalb der angegriffenen Marke bejaht, weil die weitere Wortfolge „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“ für die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibend sei.

Gegen diesen Beschluss hat (nur) der Inhaber der angegriffenen Marke den Rechtsbehelf der Erinnerung gemäß § 64 Abs. 1 des deutschen Markengesetzes (MarkenG) eingelegt; mit Schriftsatz vom 7. Januar 2010 hat er sodann die

rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin verschiedene Unterlagen zur Akte gereicht, die die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke belegen sollten.

Mit weiterem Beschluss vom 9. Januar 2012 hat die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts den ersten Beschluss vom 2. Oktober 2009 aufgehoben, soweit darin die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 306 33 835 angeordnet worden ist, und den Widerspruch auch insoweit zurückgewiesen, weil eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende gemäß § 66 MarkenG Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Widersprechende umfangreiches Material zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt.

II. Rechtliche Würdigung

1. Aufgrund des im Beschwerdeverfahren eingereichten Benutzungsmaterials geht der Senat davon aus, dass die Widersprechende die Widerspruchsmarke 304 06 837 zumindest für die Ware „Druckereierzeugnisse“ sowie die Dienstleistungen „Werbung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung von Wettbewerben“ rechtserhaltend benutzt hat. Sie erbringt ihre Dienstleistungen vorwiegend gegenüber Unternehmen der Gesundheitsbranche, insbesondere für Optikgeschäfte und Hörgeräteakustiker. Ohne dass es im vorliegenden Zusammenhang auf weitere Einzelheiten ankäme, ist daher davon auszugehen, dass sich die beiden Marken auf identischen Waren, nämlich Druckereierzeugnissen, und bei teils identischen, teils ähnlichen Dienstleistungsangeboten auf dem Markt begegnen können.

2. Bei dieser Ausgangslage hängt der Erfolg der Beschwerde ab von der Auslegung des Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken, der durch § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in deutsches Recht umgesetzt wurde.

Vor einer Entscheidung über die Beschwerde ist deshalb das Verfahren gemäß § 148 ZPO auszusetzen und gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchstabe b, Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine Vorabentscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Union zu der im Beschlusstenor gestellten Frage einzuholen.

3. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen (EuGH, Urt. v. 2.9.2010, C-254/09, GRUR 2010, 1098, 1099 [Nr. 45] - Calvin Klein/HABM; Urt. v. 3.9.2009, C-498/07, GRUR Int. 2010, 129, 132 [Nr. 60] - Carbonell/La Espanola; Urt. v. 12.6.2007, C-334/05, GRUR 2007, 700, 701 [Nr. 35] - HABM/Shaker). Dies schließt nicht aus, dass ein Bestandteil eines zusammengesetzten (komplexen) Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein kann, sofern die weiteren Bestandteile für die Bestimmung des Gesamteindrucks vernachlässigt werden können (vgl. EuGH, Urt. v. 3.9.2009, C-498/07, GRUR Int. 2010, 129, 132 [Nr. 62] - Carbonell/La Espanola; Urt. v. 12.6.2007, C-334/05, GRUR 2007, 700, 701 [Nr. 42] - HABM/Shaker). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass eine ältere Marke, die als Bestandteil in eine jüngere zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, dort eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass dieser Bestandteil das Erscheinungsbild der jüngeren zusammengesetzten Marke dominiert oder prägt, und in solchem Fall das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 28-30] - THOMSON LIFE).

Im vorliegenden Fall geht der Senat davon aus, dass der Gesamteindruck der älteren Wort-/Bildmarke allein durch die Buchstabenfolge „BGW“ geprägt wird. Bei mündlicher Benennung der Marke kommt der Bildbestandteil von vornherein nicht zum Tragen. In visueller Hinsicht ist festzustellen, dass das den Schriftzug „BGW“ umgebende schwarze Quadrat ein sehr einfaches graphisches Gestaltungsmittel darstellt, das lediglich den Schriftzug „BGW“ hervorhebt.

Bezüglich der jüngeren Marke „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“ ist der Senat mit dem deutschen Bundesgerichtshof der Auffassung, dass Wortfolgen wie „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“ für das vorliegende Waren- und Dienstleistungsgebiet beschreibender Natur sind, da lediglich angegeben wird, dass die Waren und Dienstleistungen von einem bundesweit tätigen Verband von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft erbracht werden (vgl. BGH, Beschl. v. 17.8.2011, I ZB 70/10, GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Da es ohne weiteres mehrere solcher Verbände geben kann, erlaubt die Bezeichnung „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“ auch keine individuelle Zuordnung, wie es für eine Marke erforderlich ist; solche Bezeichnungen entbehren daher auch jeder Unterscheidungskraft. Hiervon ausgehend neigt der Senat der Auffassung zu, dass auch der Gesamteindruck der jüngeren Marke von der Buchstabenfolge „BGW“ geprägt wird.

Aber auch dann, wenn man die Wortfolge „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“ nicht gänzlich vernachlässigen wollte, müsste nach Auffassung des Senats der vorangestellten Buchstabenfolge „BGW“ zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der jüngeren Marke zuerkannt werden. Da unter der benutzungspflichtigen älteren Marke mit ihrer - wie ausgeführt - prägenden Buchstabenfolge „BGW“ tatsächlich Druckereierzeugnisse und Dienstleistungen für Unternehmen der Gesundheitswirtschaft, nämlich insbesondere für Optikgeschäfte und Hörgeräteakustiker, angeboten werden, erscheint es naheliegend, dass der angesprochene Verkehr, der auch im Falle der jüngeren Marke aus Unternehmen der Optiker- und Hörgerätebranche bestehen kann, bei

Wahrnehmung der Marke „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“ die ältere Marke „BGW“ erkennt, nur diesmal erläutert durch die das - für sich genommen nichtssagende - Akronym auflösende (beschreibende) Angabe „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“.

Der Senat hat daher keinen Zweifel, dass der Verkehr die beiden zu vergleichenden Marken als ähnlich einstuft und bei gegebener Waren- und Dienstleistungsidentität oder zumindest -ähnlichkeit einer Verwechslungsgefahr unterliegt (vgl. auch EuG, Urt. v. 18.10.2007, T-425/03, GRUR Int. 2008, 494, 499 [Nr. 67-89] - AMS Advanced Medical Services).

An dieser Beurteilung sieht sich der Senat jedoch gehindert durch das in den Rechtssachen C-90/11 und C-91/11 ergangene Vorabentscheidungs Urteil des Gerichtshofes vom 15. März 2012 (EuGH GRUR 2012, 616 - Alfred Strigl/DPMA und Securvita/Öko-Invest). In diesem Urteil hat der Gerichtshof entschieden, dass Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b und c der Richtlinie 2008/95/EG dahin auszulegen ist, dass er auf eine Wortmarke anwendbar ist, die aus der Zusammenfügung einer beschreibenden Wortkombination und einer - isoliert betrachtet - nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht, wenn die Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der Wortkombination wahrgenommen wird, weil sie den Anfangsbuchstaben jedes Wortes dieser Wortkombination wiedergibt, und die Marke in ihrer Gesamtheit betrachtet damit als eine Kombination beschreibender Angaben oder Abkürzungen verstanden werden kann, der infolgedessen die Unterscheidungskraft fehlt. Zur Begründung ist u. a. ausgeführt worden, dass bei derartigen Marken die Wortkombination und die Buchstabenfolge dazu bestimmt sind, sich gegenseitig zu erläutern und die zwischen ihnen bestehende Verbindung zu unterstreichen (a. a. O. Nr. 32). Unter Nr. 38 des genannten Urteils ist weiter ausgeführt, dass die Buchstabenfolge, die die Anfangsbuchstaben der die Wortkombination bildenden Wörter wiedergibt, im Verhältnis zu dieser Wortkombination nur eine akzessorische Stellung einnimmt.

Nach Auffassung des Senats ist es ausgeschlossen, einem Element einer komplexen Marke, hier der als Akronym verstandenen Buchstabenfolge „BGW“ der jüngeren angegriffenen Marke „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“ eine prägende oder zumindest selbständig kennzeichnende Stellung einzuräumen, wenn diesem Buchstabenelement nur eine akzessorische Stellung zukommt. Ein lediglich akzessorisches Element kann schon vom Wortsinne her den Gesamteindruck nicht prägen oder eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen, zumal die beiden Markenelemente - Buchstabenfolge und beschreibende Erläuterung der Buchstabenfolge - dazu bestimmt sind, die zwischen ihnen bestehende Verbindung zu unterstreichen. Nach diesen Grundsätzen müsste daher eine Zeichenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr verneint werden. Dieses Ergebnis erscheint jedoch - wie ausgeführt - dem Senat nicht sachgerecht.

Allerdings ist das Urteil in den Rechtssachen C-90/11 und C-91/11 zu den (absoluten) Eintragungshindernissen nach Art. 3 der Richtlinie 2008/95/EG ergangen, während es vorliegend um das (relative) Schutzhindernis nach Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie geht. Dies kann jedoch eine unterschiedliche Beurteilung von Marken wie „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“ nicht rechtfertigen, da die Beurteilung einer Marke durch den Verkehr grundsätzlich nicht davon abhängen kann, ob es um ein Eintragungshindernis nach Art. 3 oder nach Art. 4 der Richtlinie geht. Anders wäre es nur dann, wenn der Umstand, dass die ältere Marke „BGW“ tatsächlich im Markt benutzt wird, bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“ berücksichtigt werden dürfte. Dies hat der Gerichtshof jedoch in mehreren Entscheidungen verneint (vgl. EuGH, Urt. v. 2.9.2010,

C-254/09, GRUR 2010, 1098, 1099 [Nr. 53, 58] - Calvin Klein/HABM; Urt. v. 24.3.2011, C-552/09, MarkenR 2011, 170, 174 [Nr. 58] - TiMi KiNDER-JOGHURT).

Hacker

Winter

Jacobi

CI