



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 15/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 59 864

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 29. Januar 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. November 2010 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 306 71 846 hinsichtlich der Dienstleistungen der

Klasse 35:

Aktualisierung von Werbematerial, Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, betriebswirtschaftliche Beratung, Buchführung, Buchprüfung, Büroarbeiten, Dateienverwaltung mittels Computer, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen, Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers, Erstellen von Abrechnungen, Erstellen von Statistiken, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten, Erstellung von Geschäftsgutachten, Erstellung von Rechnungsauszügen, Erstellung von Steuererklärungen, Herausgabe von Druckerzeugnissen für Werbezwecke auch in elektronischer Form, Herausgabe

von Statistiken, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), organisatorische Beratung, Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Unternehmensberatung, Werbung, Werbung durch Werbeschriften;

Klasse 41:

Bereitstellen von Karaokeeinrichtungen, Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht), Betrieb eines Spielkasinos, Betrieb eines Feriencamps (Unterhaltung), Betrieb von Golfplätzen, Betrieb von Kinos, Betrieb von Museen (Darbietung, Ausstellungen), Betrieb von Nachtclubs, Betrieb von Spielhallen, Betrieb von Sportanlagen, Betrieb von Sportcamps, Betrieb von Varietétheatern, Betrieb von Vergnügungsparks, Dienste von Unterhaltungskünstlern, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Live-Veranstaltungen, Erziehung und Unterricht, Glücksspiele, Gymnastikunterricht, Informationen über Veranstaltungen (Unterhaltung), Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Organisation und Veranstaltung von Konzerten, Organisation und Veranstaltung von Symposien, Partyplanung (Unterhaltung), Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung, Unterhaltung, Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke, Veranstaltung von Bällen, Veranstaltung von Lotterien, Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung), Vermietung von Sportausrüstungen (ausgenommen Fahrzeugen);

Klasse 43:

Betrieb einer Bar, Betrieb eines Campingplatzes, Betrieb von Feriencamps (Beherbergung), Betrieb von Hotels, Betrieb von Motels, Catering, Dienstleistungen von Pensionen, Hotelreservierung, Reservierung von Pensionsunterkünften, Vermietung von Ferienhäusern, Vermietung von Gästezimmern, Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern, Verpflegung von Gästen in Cafés, Verpflegung von Gästen in Cafeterias, Verpflegung von Gästen in Kantinen, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snack-Bars), Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants, Zimmerreservierung, Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen)

zurückgewiesen worden ist.

Insoweit hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung der Marke 307 59 864 anzuordnen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-Bildmarke 307 59 864 (rot, grau)



ist am 13. März 2008 in das Markenregister eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 29, 30, 36, 42, 44 und 45 sowie für die folgenden Dienstleistungen der

Klasse 35:

Aktualisierung von Werbematerial, Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen), betriebswirtschaftliche Beratung, Buchführung, Buchprüfung, Büroarbeiten, Dateiverwaltung mittels Computer, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben, Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen, Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers, Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien (Facility Management), Erstellen von Abrechnungen, Erstellen von Statisti-

ken, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten, Erstellung von Geschäftsgutachten, Erstellung von Rechnungsausdrucken, Erstellung von Steuererklärungen, Herausgabe von Druckerzeugnissen für Werbezwecke auch in elektronischer Form, Herausgabe von Statistiken, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), organisatorische Beratung, Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Sekretariatsdienstleistungen, Unternehmensberatung, Werbung, Werbung durch Werbeschriften;

Klasse 41:

Bereitstellen von Karaokeeinrichtungen, Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht), Betrieb eines Spielkasinos, Betrieb eines Feriencamps (Unterhaltung), Betrieb von Golfplätzen, Betrieb von Kinos, Betrieb von Museen (Darbietung, Ausstellungen), Betrieb von Nachtclubs, Betrieb von Spielhallen, Betrieb von Sportanlagen, Betrieb von Sportcamps, Betrieb von Varietétheatern, Betrieb von Vergnügungsparks, Dienste von Unterhaltungskünstlern, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Live-Veranstaltungen, Erziehung und Unterricht, Glücksspiele, Gymnastikunterricht, Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte), Herausgabe von Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet (ausgenommen für Werbezwecke), Herausgabe von Verlagsdruckerzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke) gespeichert auf analogen oder digitalen Medien; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet, Informationen über Veranstaltungen (Unterhaltung), Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Organisation und Veranstal-

tung von Kongressen, Organisation und Veranstaltung von Konzerten, Organisation und Veranstaltung von Symposien, Partyplanung (Unterhaltung), Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung, Unterhaltung, Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke, Veranstaltung von Bällen, Veranstaltung von Lotterien, Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung), Vermietung von Sportausrüstungen (ausgenommen Fahrzeugen), Veröffentlichung von Büchern;

Klasse 43:

Betrieb einer Bar, Betrieb eines Campingplatzes, Betrieb von Feriencamps (Beherbergung), Betrieb von Hotels, Betrieb von Motels, Betrieb von Tierheimen, Catering, Dienstleistungen von Pensionen, Hotelreservierung, Reservierung von Pensionsunterkünften, Vermietung von Ferienhäusern, Vermietung von Gästezimmern, Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern, Verpflegung von Gästen in Cafés, Verpflegung von Gästen in Cafeterias, Verpflegung von Gästen in Kantinen, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snack-Bars), Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants, Zimmerreservierung, Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen).

Hiergegen hat die Beschwerdeführerin Widerspruch aus zwei Marken erhoben:

Der erste Widerspruch ist erhoben aus der am 2. Februar 2007 eingetragenen Wortbildmarke 306 71 846



, die eingetragen ist für die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Zusammenstellen, Systematisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; ausschließlich in Verbindung mit dem Betreiben von Hotels;

Klasse 41:

Unterhaltung, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, die der Erholung und Vergnügungen dienen; Vorbereitung, Organisation, Durchführung von Ausstellungen (kulturell), Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien und Workshops (Ausbildung); Betreuungsservice für Gäste, nämlich Unterhaltung;

Klasse 43:

Dienstleistungen von Hotels, Motels und Resorthotels; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Restaurant-, Bar- und Cateringdienstleistungen; Vermietung von Versammlungsräumen für Ausstellungen, Konferenzen, Kongresse, Seminare, Symposien und Workshops; Reservierungsdienste für

Zimmer und andere Unterkünfte; Zubereitung von Speisen und Getränken.

Der zweite Widerspruch gründet sich auf die am 3. Juli 2007 eingetragenen Wort-/Bildmarke 307 23 183



, die für die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Werbung und des Marketing; Dienste auf dem Gebiet der Verkaufsförderung; Entwicklung von Kundenbindungssystemen (Treueprogrammen) für Marketingzwecke; Zusammenstellen, Systematisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 41:

Unterhaltung, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, die der Erholung und Vergnügungen dienen; Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen (kulturell), Konferenzen,

Kongressen, Seminaren, Symposien und Workshops (Ausbildung); Betreuungsservice für Gäste, nämlich Unterhaltung;

Klasse 43:

Dienstleistungen von Hotels, Motels und Resorthotels; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Restaurant-, Bar- und Cateringdienstleistungen; Vermietung von Versammlungsräumen für Ausstellungen, Konferenzen, Kongresse, Seminare, Symposien und Workshops; Reservierungsdienste für Zimmer und andere Unterkünfte; Zubereitung von Speisen und Getränken

eingetragen ist.

Die Widersprüche richteten sich zunächst gegen „alle identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen“. Sodann hat die Beschwerdeführerin im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2008 vorgetragen, zwischen den Marken bestehe im Bereich der beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43 Verwechslungsgefahr. Gleichzeitig hat sie den Antrag gestellt, die angegriffene Marke für die Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43 zu löschen (Blatt 66 der Akte).

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Widersprüche durch Beschluss vom 18. November 2010 zurückgewiesen.

Zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Zwar könnten sie sich teilweise bei identischen Dienstleistungen begegnen und würden bei der Zielgruppe dieser Dienstleistungen eher flüchtig wahrgenommen. Aufgrund ihrer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft könnten die Widerspruchsmarken deshalb auch die Einhaltung eines deutlichen Abstands fordern. Die angegriffene Marke halte aber den erforderlichen Abstand ein. Sie habe zwar mit der Widerspruchsmarke



marke pentahotels die Buchstabenfolge „ph“ gemeinsam, unterscheidet sich aber wesentlich durch die zusätzlichen Bestandteile „Firmengruppe“ der angegriffenen Marke und „pentahotels“ der Widerspruchsmarke. Auch kennzeichnungsschwache Bestandteile dürften nicht von vorn herein außer Betracht gelassen werden. Eine Prägung durch die Buchstabenfolge „ph“ komme nicht in Betracht. Auch eine Ähn-



lichkeit mit der Widerspruchsmarke bestehe wegen des zusätzlichen Wortbestandteils „Firmengruppe“ in der angegriffenen Marke nicht.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. November 2010 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43 anzuordnen.

Sie ist der Auffassung, die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43 seien mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarken identisch bzw. hochgradig ähnlich. Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit bestehe auch zwischen den Zeichen, da der Wortbestandteil „Firmengruppe“ des angegriffenen Zeichens als beschreibender Bestandteil am Schutz der Marke keinen Anteil habe, sodass die angegriffene Marke durch die Buchstabenfolge PH geprägt werde. Diese sei mit der Buchstabenfolge der Marke



identisch. Auf Seiten der Widerspruchsmarke pentahotels trete die



Bezeichnung „pentahotels“ schon wegen ihrer geringen Größe optisch zurück, wobei der Begriff „hotels“ ohnehin glatt beschreibend und deshalb zu vernachlässigen sei.

Die Beschwerdegegnerin hat im Verfahren nicht Stellung genommen.

Im Amtsverfahren hat sie vorgetragen, eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da die PH-Firmengruppe andere Dienstleistungen anbiete als die Widersprechende. Auch die Zeichen seien einander nicht ähnlich, da die Buchstabenfolge „ph“ in der angegriffenen Marke groß und in den Widerspruchsmarken klein geschrieben werde. „ph“ stehe bei der Widersprechenden für „Pentahotels“, während es in der angegriffenen Marke für die Vornamen Petra und Heinz stehe. Die Wortbestandteile „PH Firmengruppe“ bildeten eine Einheit und erhielten nur zusammen einen Sinn. Auch die Bilder der Marken seien völlig unterschiedlich.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1.

Die Beschwerde ist aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 306 71 846



zum Teil begründet. Zwischen den Marken besteht hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 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 ANTIGUO; GRUR 2008, 906 - PANTOHXAL; 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 – PICARO/PICASSO).

a)

Bei den zu vergleichenden Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43 ist von der Registerlage auszugehen, da Fragen der Benutzung nicht aufgeworfen worden sind. Zwischen den Dienstleistungen besteht zum Teil Identität, zum Teil enge Ähnlichkeit.

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).

aa)

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Aktualisierung von Werbematerial“, „Buchführung“, „Büroarbeiten“, „Dateienverwaltung mittels Computer“, „Dienst-

leistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen“, „Erstellen von Abrechnungen“, „Erstellen von Statistiken“, „Erstellung von Rechnungsausdrügen“, „Erstellung von Steuererklärungen“ sowie „Lohn- und Gehaltsabrechnung“, sind mit der Dienstleistung der Widerspruchsmarke „Unternehmensverwaltung“ identisch oder hochgradig ähnlich. Denn alle diese Leistungen fallen bei der Verwaltung von Unternehmen an.

bb)

Zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke „Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten“, „Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen“, „Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung“, „betriebswirtschaftliche Beratung“, „Buchprüfung“, „Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers“, „Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten“, „Erstellung von Geschäftsgutachten“, „Marketing“, „Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)“, „organisatorische Beratung“, „Unternehmensberatung“ und der Dienstleistung „Geschäftsführung“ der Widerspruchsmarke besteht Identität bzw. enge Ähnlichkeit, da die genannten Dienstleistungen zum Tätigkeitsfeld eines Geschäftsführers gehören oder von Unternehmen angeboten werden, die auch die Geschäftsführung für Drittunternehmen anbieten. Interimsmanager, die die Geschäftsführung für Dritte typischerweise erbringen, erstellen nach den Recherchen des Senats häufig auch betriebswirtschaftliche Gutachten, die Basis für Zukunftsentscheidungen der Unternehmenseigner sind. Verbreitet wird Interim Management auch von Wirtschaftsprüfern angeboten.

- www.interim-management.de: LUDWIG HEUSE GMBH Projektliste;
- EO EXECUTIVES ONLINE: Der Interims-Bericht: Forschung und Analyse zum europäischen Interim-Management-Markt, 2011;
- www.wirtschaftsprüfer-muenchen.eu: Interim Management: „Hier können wir helfen, denn als Wirtschaftsprüfer sind wir in der Lage, uns schnell in Aufgabengebiete aus den Bereichen Rechnungslegung, Reporting, Abschlusserstellung oder Steuern einzuarbeiten;“

- www.bdp-team.de/leistungen/restrukturierung.htm: „Sofern erforderlich, übernehmen wir im Unternehmen „hands on“ die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen - bis hin zur Übernahme der Geschäftsführung durch unsere erfahrenen Interimsmanager.“

cc)

Enge Ähnlichkeit besteht auch zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Dienstleistungen einer Werbeagentur“, „Herausgabe von Druckerzeugnissen für Werbezwecke auch in elektronischer Form“, „Herausgabe von Statistiken“, „Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen“, „Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien“, „Werbung“, „Werbung durch Werbeschriften“ und der Widerspruchsdienstleistung „Zusammenstellen, Systematisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; ausschließlich in Verbindung mit dem Betreiben von Hotels“, da letztere der Werbung dienen können und von Werbeagenturen betreut werden.

- www.almayo.de: almayo MedienDesign;
- www.kreativfabrik-werbeagentur.de: Webdesign & Realisierung.

dd)

Die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Bereitstellen von Karaokeeinrichtungen, Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht), Betrieb eines Spielkasinos, Betrieb eines Feriencamps (Unterhaltung), Betrieb von Golfplätzen, Betrieb von Kinos, Betrieb von Museen (Darbietung, Ausstellungen), Betrieb von Nachtclubs, Betrieb von Spielhallen, Betrieb von Sportanlagen, Betrieb von Sportcamps, Betrieb von Varietétheatern, Betrieb von Vergnügungsparks, Dienste von Unterhaltungskünstlern, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Live-Veranstaltungen, Erziehung und Unterricht, Glücksspiele, Gymnastikunterricht, Informationen über Veranstaltungen (Unterhaltung), Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen, Organisation und Veranstaltung von Konzerten, Partyplanung (Un-

terhaltung), Unterhaltung, Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe, Veranstaltung von Bällen, Veranstaltung von Lotterien, Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung), Vermietung von Sportausrüstungen (ausgenommen Fahrzeugen)“ der angegriffenen Marke sind mit den Dienstleistungen „Unterhaltung, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, die der Erholung und Vergnügungen dienen; Betreuungsservice für Gäste, nämlich Unterhaltung“ der Widerspruchsmarke identisch, da alle aufgeführten Dienstleistungen der Unterhaltung dienen. Auch Erziehungsleistungen können in unterhaltender Form dargeboten werden, etwa im Bereich der Musik oder des Sports.

ee)

Identität besteht auch zwischen den für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen „Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Organisation und Veranstaltung von Symposien, Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren,“ und den Widerspruchsdienstleistungen „Vorbereitung, Organisation, Durchführung von Ausstellungen (kulturell), Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien und Workshops (Ausbildung)“ der Widerspruchsmarke. Das gleiche gilt für die Dienstleistung „Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung“ der jüngeren Marke, da sie ebenfalls in Form von Seminaren oder Workshops durchgeführt werden kann.

ff)

Identität bzw. enge Ähnlichkeit besteht schließlich hinsichtlich aller Dienstleistungen der angegriffenen Marke in der Klasse 43 mit Ausnahme der Dienstleistung „Betrieb von Tierheimen“ und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in dieser Klasse.

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Betrieb eines Campingplatzes“, „Betrieb von Feriencamps (Beherbergung)“, „Betrieb von Hotels“, „Betrieb von Mo-

tels“, „Dienstleistungen von Pensionen“, „Vermietung von Ferienhäusern“, „Vermietung von Gästezimmern“ sind identisch mit den Widerspruchsdienstleistungen „Dienstleistungen von Hotels, Motels und Resorthotels“ sowie „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“.

Die Dienstleistungen der jüngeren Marke „Betrieb einer Bar“, „Catering“, „Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern“, „Verpflegung von Gästen in Cafés“, „Verpflegung von Gästen in Cafeterias“, „Verpflegung von Gästen in Kantinen“, „Verpflegung von Gästen in Restaurants“, „Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snack-Bars)“, „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“, sind identisch mit den Dienstleistungen der älteren Marke „Restaurant-, Bar- und Cateringdienstleistungen“. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Hotelreservierung, Reservierung von Pensionsunterkünften“, „Zimmerreservierung, Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen)“ entsprechen den Dienstleistungen „Reservierungsdienste für Zimmer und andere Unterkünfte“ der Widerspruchsmarke.

gg)

Keine Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke weisen dagegen die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen)“, „Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben“, „Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien (Facility Management)“ und „Sekretariatsdienstleistungen“ auf. Zwar gehört die Entwicklung von Marketingkonzepten auch zu der Dienstleistung „Geschäftsführung“. Die angegriffene Marke beansprucht diese Dienstleistung jedoch nur im Bereich Immobilien, während die Widerspruchsmarke nur für den Bereich „Betrieb eines Hotels“, also in einer fremden Branche eingetragen ist.

In Klasse 41 besteht Unähnlichkeit bei den Dienstleistungen „Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte)“, „Herausgabe von Druckereierzeugnissen in

elektronischer Form, auch im Internet (ausgenommen für Werbezwecke)“, „Herausgabe von Verlagsdruckerzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke) gespeichert auf analogen oder digitalen Medien“, „Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet“ und „Veröffentlichung von Büchern“.

In Klasse 43 besteht keine Ähnlichkeit der Dienstleistung „Betrieb von Tierheimen“ mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Denn diese Dienstleistung ergänzt die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht und wird auch nicht zusammen mit ihnen aus einer Hand angeboten.

b)

Der wegen der Identität bzw. engen Ähnlichkeit der Dienstleistungen erforderliche weite Abstand zwischen den Marken verändert sich durch die Kennzeichnungskraft



der Widerspruchsmarke nicht. Denn der Widerspruchsmarke kommt von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Wie bereits aus dem Recherchebericht in der Amtsakte im Parallelverfahren 29 W (pat) 16/11 bekannt ist, wird die Buchstabenkombination „ph“ oder „PH“ auf verschiedenen Gebieten benutzt, etwa als Kürzel für den Staat Hawaii nach dem ICAO Code, für die Philippinen als Top-Level-Domain, aber auch für Pädagogische Hochschule oder in der Chemie (PH-Wert) als Maß für die Aktivität von Protonen in einer wässrigen Lösung (Säuregrad). Keine dieser Abkürzungen weist einen unmittelbaren Sachzusammenhang zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen auf.

c)

Die angesprochenen Verkehrskreise der hier im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen setzen sich hinsichtlich der Klassen 41 und 43 aus der Allgemeinheit der Verbraucher zusammen. Die Dienstleistungen der Klasse 35 wenden sich dagegen überwiegend an den Fachverkehr, nämlich Unternehmer und lei-

tende Angestellte von Unternehmen, die den Kennzeichen auch wegen der mit den Leistungen verbundenen Bedeutung für ihre Unternehmen mit besonderer Aufmerksamkeit entgegen treten. Daher verringert sich der mit den Dienstleistungen der Klasse 35 einzuhaltende Abstand der Zeichen geringfügig. Gleichwohl ist zwischen den Marken auch in diesen Bereichen ein deutlicher Abstand erforderlich.

d)

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck 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). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Die angegriffene Marke  hält den deutlichen Abstand zu der



Widerspruchsmarke nicht ein, der wegen der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der beanspruchten Waren und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlich ist.

Die Marken sind klanglich identisch. Klanglich werden Wort-/Bildmarken ausschließlich durch ihren Wortbestandteil bestimmt. Dabei wird die angegriffene Marke von der Buchstabenfolge „PH“ geprägt. Denn der weitere Worbbestandteil der angegriffenen Marke „Firmengruppe“ ist glatt beschreibend, da er von dem angesprochenen Publikum dahingehend verstanden wird, dass die Dienstleistungen von einer Firmengruppe erbracht werden, die Dienstleisterin also eine bestimmte Größe und Organisationshöhe aufweist. Deshalb fehlt dem Bestandteil jegliche Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2003, 1040, 1043 (Nr. 36) – Kinder). Deshalb darf er aus Rechtsgründen in den Ähnlichkeitsvergleich nicht mit einbezogen werden (BGH GRUR 2008, 714 Rz. 58 – idw).

Damit stehen sich im Ähnlichkeitsvergleich die Buchstaben „PH“ und „ph“ klanglich identisch gegenüber, sodass die Gefahr der klanglichen Verwechslung hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen besteht.

3.

Die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Wortbild-



marke pentahotels ist dagegen unbegründet.

Dabei geht der Senat zugunsten der Beschwerdeführerin von einer Identität bzw. engen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen und einer durchschnitt-



lichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke pentahotels aus.

Den danach einzuhaltenden deutlichen Abstand hält die angegriffene Marke ein. Denn die zu vergleichenden Zeichen sind einander nicht ähnlich.

a)

Aus dem unmittelbaren Zeichenvergleich ergibt sich, dass eine schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken wegen der markanten graphischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke und dem wesentlich längeren Wortbestandteil „ph pentahotels“ nicht besteht. Der Begriff „pentahotels“ nimmt an dem Zeichenvergleich teil. Das Wort „penta“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet fünf. Es kommt zwar als Präfix auch in Fachbegriffen der deutschen Sprache vor, etwa in den Wörtern Pentagramm für einen fünfeckigen Stern, Pentameter für ein Versmaß oder Pentagon für ein Fünfeck, gleichwohl ist davon auszugehen, dass das angesprochene Publikum keine Kenntnisse der griechischen Sprache hat und deshalb die Bedeutung „fünf“ für „penta“ nicht kennt. In der Zusammensetzung „pentahotels“ wirkt es daher wie ein Eigenname. Selbst wenn der griechische Begriff „penta“ in seiner Bedeutung „fünf“ bekannt sein sollte, ist er keine Sachangabe für die unter dem Zeichen angebotenen Dienstleistungen. Die theoretisch mögliche Bedeutung einer Qualitätsbeschreibung als Fünf-Sterne-Hotel kommt nicht in Frage, denn sie wird nach den Verkehrsgewohnheiten nicht ohne die Angabe „Sterne“ und nicht in griechischen Zahlwörtern ausgedrückt. Die angesprochenen Verbraucher werden den Begriff daher als Namen und damit als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen, zumal er einen guten Klang hat und deshalb geeignet ist, sich im Gedächtnis einzuprägen. Die Buchstabenkombination „ph“ wird unmittelbar als Abkürzung des darunter stehenden Wortes „pentahotels“ erfasst. Deshalb werden die Wortbestandteile als aufeinander bezogen wahrgenommen, sodass der Begriff „pentahotels“ trotz seiner geringeren Größe gegenüber „ph“ nicht in den Hintergrund tritt, sondern an dem Zeichenvergleich in vollem Umfang teilnimmt. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu der fehlenden Unterscheidungskraft von Kombinationen aus beschreibenden Angaben und deren Abkürzungen (EuGH GRUR 2012, 616-618 MMF und NAI) ist hier nicht einschlägig, da der abgekürzte Begriff keine Sachangabe darstellt. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit scheidet deshalb aus.

b)

Auch klanglich besteht keine Ähnlichkeit. Denn es stehen sich klanglich der Wortbestandteil „PH“ ohne den beschreibenden Zusatz „Firmengruppe“ der angegriffenen Marke und „ph pentahotels“ der Widerspruchsmarke gegenüber. Diese unterscheiden sich wesentlich in der Länge und der Klangfarbe. Selbst wenn man beide Abkürzungen gleichermaßen als „peha“ ausspricht, verfügt die Widerspruchsmarke über insgesamt sechs Silben, während die angegriffene Marke aus nur zwei Silben besteht.

c)

Schließlich scheidet auch eine begriffliche Ähnlichkeit aus. Dem angesprochenen Publikum erschließt sich die Bedeutung der Buchstabenkombination PH in der angegriffenen Marke nicht, während es das „ph“ in der Widerspruchsmarke unmittelbar als Abkürzung des darunter platzierten Wortes pentahotels versteht.

Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr fehlt jeder Anhaltspunkt.

Daher war die Beschwerde insoweit zurückzuweisen.

Frau VR'in BPatG Grabrucker ist ur-
laubsbedingt an der Unterzeichnung
gehindert.

Kortge

Uhlmann

Kortge

Hu