



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 181/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 48 409

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. März 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (beige, schwarz)

The logo consists of the word "TREND" in a bold, orange, sans-serif font, followed by the word "UNIVERSUM" in a bold, black, sans-serif font. The two words are positioned on the same horizontal line.

ist am 4. August 2006 angemeldet und am 24. Januar 2007 unter der Nummer 306 48 409 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Dienstleistungen der

Klasse 35: Unternehmensberatung im Bereich Marktforschung und Wettbewerbsanalyse; Marktforschung, Trend- und Zukunftsforschung (soweit in Klasse 35 enthalten);

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Workshops, nämlich Trend-Workshops (Ausbildung);

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Trend- und Zukunftsforschung auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 23. Februar 2007 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren Wort-/Bildmarke



die am 9. Mai 2000 unter der Nummer 399 72 651 eingetragen wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 38, 39, 43, 45 sowie der

Klasse 35: Werbung und Geschäftswesen, insbesondere Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit, Aufstellung von Statistiken, Buchführung, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten, Marketing, Marktforschung und Marktanalysen, Schaufensterdekoration, Unternehmensberatung, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung, Vermietung von Büromaschinen und -einrichtungen, Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für andere, Vermittlung von Verträgen über Anschaffungen von Waren, Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Vervielfälti-

gung von Dokumenten, Werbevermittlung, Rundfunk-, Kino- oder Fernsehwerbung, Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke;

Klasse 41: Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kongressen, Konferenzen, Symposien und Seminaren; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Erziehung; Ausbildung, insbesondere Betrieb eines Museums, einer Bibliothek, eines Freizeitparks, eines Erlebnisentrums, eines Technologie- und Wissenschaftsparks; Betrieb eines zoologischen Gartens; Filmvorführungen; Rundfunk-, Internet- und Fernsehunterhaltung; Theateraufführungen; Künstlervermittlung; Schau-stellung von Tieren; Tierdressur; Zirkusdarbietungen; Veranstaltung von Ausstellungen und sportlichen Wettbewerben; Vermietung von Zeitschriften; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Volksbelustigungen; Beherbergung und Verpflegung von Gästen, einschließlich der Reservierung und Buchung von Zimmern, Appartements, Wohnungen, Häusern und dergleichen;

Klasse 42: wissenschaftliche und industrielle Forschung; technische und juristische Beratung; Erstellung von technischen und juristischen Gutachten; Meinungsforschung und Recherchen; Entwicklung, Erstellung, Weiterentwicklung und Wartung (Verbesserung und Aktualisierung) von Computerpro-

grammen, -programmsystemen, -programmbibliotheken und Datenbanken, sowie deren Vermietung oder Überlassung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (lizenzweise Überlassung); Aufnahme, Erfassung, Übertragung, Speicherung, Verarbeitung und/oder Wiedergabe von Nachrichten, Bildern, Texten, Sprache, Signalen und Daten (soweit in Klasse 42 enthalten); Organisation von Ausstellungen und Messen für technische und wissenschaftliche Zwecke; Dienstleistungen eines Designers; Dienstleistungen eines Datenbankbetreibers.

Widerspruch erhoben.

Mit Beschlüssen vom 20. Mai 2008 und 1. Juni 2010, letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen, hat die Markenstelle für Klasse 35 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Vergleichsmarken könnten sich hinsichtlich der Dienstleistungen „Unternehmensberatung, Veranstaltung und Durchführung von Workshops, nämlich Trend-Workshops (Ausbildung)“ bei identischen Dienstleistungen begegnen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als durchschnittlich einzustufen. Bei den Adressaten der in Frage stehenden Dienstleistungen handele es sich um breite Verkehrskreise, die bei den eher speziellen Dienstleistungen eine gewisse Sorgfalt walten ließen und diese nach Beratung und nicht spontan in Anspruch nähmen. Der gebotene Abstand werde auch bei Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt von der jüngeren Marke gewahrt. Bei einem visuellen Gesamtvergleich der Marken könne eine Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden, weil sich die angegriffene Wortmarke von der Widerspruchsmarke schon optisch von der Aufmachung, Form und Farbe deutlich abgrenze. Bei einer mündlichen Wiedergabe seien die Bezeich-

nungen „TRENDUNIVERSUM“ und „UNIVERSUM Science Center Bremen“ gegenüberzustellen, die sich schon in Wortlänge, Vokalfolge, Silbenzahl und im Sprech- und Betonungsrhythmus auffällig unterschieden. Weder der Bestandteil „TREND“ der angegriffenen Marke noch die Bestandteile „Science Center Bremen“ der Widerspruchsmarke könnten weggelassen oder vernachlässigt werden, zumal es sich bei der jüngeren Marke um eine Einwortmarke handele, von der erfahrungsgemäß keine Teile abgespalten würden. Zudem diene der Sinnanklang des Bestandteils „TREND“ der angegriffenen Marke und der Bestandteile „Science Center Bremen“ im Sinne von „Wissenschaftszentrum Bremen“ der Widerspruchsmarke dazu, die Marken besser auseinander halten zu können sowie Hör- und Merkfehler zu vermeiden. Gegen die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr spreche, dass die Vergleichsmarken anders gebildet seien. Bei der jüngeren Marke befinde sich der Bestandteil „UNIVERSUM“ am Wortende, während er bei der Widerspruchsmarke den Wortbeginn bilde. Ferner werde das Wort „Universum“ auch von Dritten in Marken der hier maßgeblichen Dienstleistungsklassen verwendet, so dass seine ausschließliche Zuordnung zur wirtschaftlichen Sphäre der Widersprechenden nicht angenommen werden könne.

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

die Beschlüsse des DPMA vom 20. Mai 2008 und 1. Juni 2010 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke zu löschen.

Sie ist der Ansicht, die Dienstleistungen „Unternehmensberatung“ und „Marktforschung“ seien jeweils identisch in den Dienstleistungsverzeichnissen der Vergleichsmarken enthalten. Die für die angegriffene Marke registrierte Dienstleistung „Trend- und Zukunftsforschung“ sei mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen „Marketing, Marktforschung und Marktanalyse; betriebswirtschaftliche Beratung“ identisch bzw. hochgradig ähnlich. Da die Dienstleistungen

„Veranstaltung und Durchführung von Workshops, nämlich Trend-Workshops (Ausbildung)“ lediglich spezifische Dienstleistungen im Bereich der Widerspruchsdienstleistung „Ausbildung“ darstellten, sei hier ebenfalls von Dienstleistungsidentität auszugehen. Die „wissenschaftlichen und technologischen Dienstleistungen“ der jüngeren Marke seien mit den Widerspruchsdienstleistungen „wissenschaftliche und industrielle Forschung“ identisch. Die „Trend- und Zukunftsforschungen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik“ der Streitmarke fielen als spezielle Forschungsdienstleistungen unter den Oberbegriff der Widerspruchsdienstleistung „wissenschaftliche und industrielle Forschung“. Mithin sei auch insofern von Identität im Rechtssinne auszugehen. Es liege auch eine verwechslungsrelevante Zeichenähnlichkeit vor. Die für alle mehrgliedrigen Zeichen geltende „Prägetheorie“ werde von der Rechtsprechung auch auf Einwortzeichen angewandt, die erkennbar aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt seien. Die jüngere Marke werde aufgrund der konkreten Gestaltung als zusammengesetztes, mehrgliedriges Zeichen wahrgenommen. Der Bestandteil „TREND“ werde in beiger Farbe wiedergegeben, während davon deutlich abgesetzt „UNIVERSUM“ in schwarzer Schrift angefügt sei. Diese Gestaltung trenne diese beiden Wörter auch bei einer flüchtigen Betrachtung in sofort erkennbarer Weise. Dies gelte um so mehr, als sich die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen ausdrücklich auf „Trendforschung; Trendworkshop“ bezögen. Der Bestandteil „TREND“ beschreibe daher lediglich schlagwortartig die relevanten Dienstleistungen. Mehr als 120 deutsche Marken mit dem Bestandteil „TREND“ seien bereits zurückgewiesen worden (Anlage 1, Bl. 31 – 50 GA). Das Bundespatentgericht habe der Bezeichnung „Trend“ in mehreren Entscheidungen die Kennzeichnungskraft abgesprochen (30 W (pat) 162/04 – trend/trend!; 24 W (pat) 247/03 – Solar Trend; 27 W (pat) 233/09 – Trend Event). Auch das HABM habe in seiner Entscheidung vom 11. November 2005 (B 700928 – MERKUR TREND/MERKUR) festgestellt, dass der Begriff „Trend“ in der deutschen Sprache ein geläufiger Begriff und daher nur gering und in Bezug auf eine Vielzahl von Waren gar nicht unterscheidungskräftig sei (so auch BK R 912/2004-2 – TREND TODAY). Der Bestandteil „TREND“ sei daher für die Dienstleistungen der jüngeren Marke ein glatt be-

schreibender Begriff, so dass diese durch den die relevanten Dienstleistungen nicht beschreibenden Bestandteil „UNIVERSUM“ geprägt werde. Auch die Widerspruchsmarke werde durch „Universum“ geprägt, weil das Element „Science Center Bremen“ über keine Unterscheidungskraft verfüge. Dieser Bestandteil sage lediglich aus, dass die Widerspruchsdienstleistungen durch ein Wissenschaftszentrum in Bremen erbracht würden. Vergleichbare Marken mit dem Bestandteil „Science“, wie z. B. „Science Media“ (300 49 747), „Science Camp“ (304 64 995), „Berlin Science“ (306 03 112) und „SCIENCE TEC“ (399 77 832) seien regelmäßig zurückgewiesen worden (Anlage 2, Bl. 51 – 54 GA). Der Bestandteil „Science Center Bremen“ trete ferner bereits aufgrund seiner kleineren Schriftgröße zurück. Die angesprochenen Verkehrskreise verkürzten daher auch die Widerspruchsmarke auf den Bestandteil „Universum“. Da das Wortelement „TREND“ in der jüngeren Marke als eigenständiger Bestandteil gestaltet sei, komme dem Wortbestandteil „UNIVERSUM“ eine selbständig kennzeichnende Stellung zu.

Der Beschwerdegegner hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden 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 GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBO-LEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; 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 – PICARO/PICASSO).

1.

Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung identischer Dienstleistungen verwendet.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922 Rdnr.15 – Canon; BGH, GRUR 2007, 321 Rdnr. 20 – COHIBA; GRUR 2009, 484 Rdnr.25 – METROBUS; GRUR 2012, 1145, 1148 Rdnr. 34 f. - Pelikan).

Die Dienstleistungen „Unternehmensberatung“ und „Marktforschung“ sind jeweils identisch in den Dienstleistungsverzeichnissen der Vergleichsmarken enthalten. Die für die angegriffene Marke in den Klassen 35 und 42 registrierten Dienstleistungen „Trend- und Zukunftsforschung“ bzw. „Trend- und Zukunftsforschung auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik“ fallen unter den Oberbegriff der für die Widerspruchsmarke in Klasse 42 geschützten Dienstleistungen „wissenschaftliche und industrielle Forschung“, so dass auch insoweit Identität vorliegt. Da die in Klasse 41 registrierten Dienstleistungen der jüngeren Marke „Veranstaltung und Durchführung von Workshops, nämlich Trend-Workshops (Ausbildung)“ lediglich spezifische Dienstleistungen im Bereich der Widerspruchsdienstleistung „Ausbildung“ darstellen, ist hier ebenfalls von Dienstleistungsidentität auszugehen. Identität ist auch gegeben zwischen den „wissenschaftlichen und technologischen Dienstleistungen“ der jüngeren Marke in Klasse 42 und den Widerspruchsdienstleistungen „wissenschaftliche und industrielle Forschung“.

2.

Ausgehend von diesen identischen Dienstleistungen kommt hier vorwiegend der Fachverkehr und, soweit die Ausbildung betroffen ist, auch der Endverbraucher als Adressat in Betracht, die beide bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen mit gewisser Sorgfalt vorgehen.

3.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist bei „Unternehmensberatung“ und „Marktforschung“ durchschnittlich und bei „wissenschaftliche und industrielle Forschung“ sowie „Ausbildung“ unterdurchschnittlich.

Das aus dem Lateinischen stammende Substantiv „Universum“ bedeutet „das zu einer Einheit zusammengefasste Ganze“, „Weltall“, „Kosmos“ oder „eine unendliche Vielfalt“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]).

Über die im Identitätsbereich befindlichen Widerspruchsdienstleistungen „Unternehmensberatung“ und „Marktforschung“ trifft dieser Ausdruck keine Sachaussage.

Die „wissenschaftliche und industrielle Forschung“ sowie die „Ausbildung“ können sich allerdings mit dem Weltall befassen, so dass wegen dieses beschreibenden Anklangs insoweit eine leicht geschwächte Kennzeichnungskraft anzunehmen ist. Einen beschreibenden Charakter nimmt insoweit auch der Zusatz „Science Center Bremen“ ein, der lediglich angibt, dass diese Dienstleistungen von einem Wissenschaftszentrum in Bremen erbracht werden.

4.

Ausgehend von einer durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei identischen Dienstleistungen und Anwendung einer gewissen Sorgfalt hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand noch ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz 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. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 487 Rdnr. 32 – Metrobus; GRUR 2006, 60 Rdnr. 17 coccodrillo). Weiterhin ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine kom-

plexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH a. a. O. Rdnr. 30 - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. – Metrobus; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder (schrift-)bildlich noch klanglich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen.

a)

In visueller Hinsicht bewirkt insbesondere der markante, vierfarbige Bildbestandteil der Widerspruchsmarke im Gegensatz zu den zweifarbig wiedergegebenen Druckbuchstaben der jüngeren Marke einen deutlichen Unterschied.

b)

Eine klangliche Verwechslungsgefahr scheidet ebenfalls aus.

aa)

Die Widerspruchsmarke wird durch das Wortelement „Universum“ geprägt, weil das Element „Science Center Bremen“, wie bereits dargelegt, aufgrund seines beschreibenden Charakters über keine Unterscheidungskraft verfügt. Dieser Bestandteil tritt auch aufgrund seiner kleineren Schriftgröße zurück, so dass die angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke auf den Bestandteil „Universum“ verkürzen. Insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass sich das Publikum bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn wie vorliegend der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (BGH a. a. O. Rdnr. 23 – INTERCONNECT/T-InterConnect).

bb)

Die jüngere Marke setzt sich – optisch durch Verschiedenfarbigkeit der Druckbuchstaben getrennt - aus den beiden Substantiven „TREND“ und „UNIVERSUM“ zusammen.

Dem vom gleichnamigen englischen Verb mit der Bedeutung „sich neigen, sich erstrecken, in einer bestimmten Richtung verlaufen“ entstammenden, in die deutsche Sprache eingegangenen Wort „TREND“ wohnt die Bedeutung „Grundrichtung einer [statistisch erfassbaren] Entwicklung, Entwicklungstendenz“ inne (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.; Duden – Das Fremdwörterbuch, a. a. O.; BPatG 27 W (pat) 233/09 – Trend Event; 24 W (pat) 247/03 – Solar Trend; 30 W (pat) 162/04 – trend/trend!).

Auch wenn das angesprochene Publikum das Worтеlement „TREND“ als einen auf die Dienstleistungen der jüngeren Marke bezogenen Sachhinweis erkennt, verbindet er sich mit dem kennzeichnenden Bestandteil „UNIVERSUM“ zu einer gesamtbegrifflichen Einheit. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Begriff „Trend“ in der Regel erst durch ein entsprechendes vorangestelltes oder nachgestelltes Bezugswort seinen Sinn erhält.

Die Wortkombination „TRENDUNIVERSUM“ weist im Sinne einer „Trendwelt“ darauf hin, dass die damit gekennzeichneten Dienstleistungen über die zukünftigen Entwicklungstendenzen in der Welt oder auf dem Weltmarkt beraten, ausbilden und forschen. Wie eine Internetrecherche des Senats gezeigt hat, wird diese Wortzusammensetzung mit dieser Bedeutung auch bereits benutzt:

- „Trendbook 2012: Lexikon der Zukunft - ... Das Buch führt den Leser durch das Trenduniversum der Zukunft über Mega- und Macro-Trends ... Als besonderes Extra liegen dem Buch das 32-seitige Sonderkapitel ‚TrendSalon‘, in dem 15 internationale Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft ihre

Gedanken über die Trendwelt vom Morgen formuliert haben, sowie ein ‚Trenduniversum‘ als Poster bei. ...“ (Bl. 72 f. GA);

- “Reise ins Trend-Universum – Kommt mit und begleitet uns ein Stück auf einer spannenden Reise quer durchs Trend-Universum von TRendONE! Heute besuchten uns ...von der Trendagentur TrendONE aus Hamburg und nahmen uns mit auf eine spannende Reise durch ihr inspirierendes Trenduniversum. ... Unsere kleine Reise durch das spannende Trenduniversum endet vorerst einmal und abschliessend bleibt im Ausblick all die Trends und Innovationen die uns erwarten nur zu sagen: I like! ...“ (Bl. 74 – 76 GA);
- „Der Trendexplorer ist die perfekte Suchmaschine rund um Trends und Innovationen, in der Sie recherchieren, clustern und in das Trenduniversum eintauchen können.“ (Bl. 79 GA);
- „In unserem Trenduniversum sind alle Plätze mit besseren Werten als dem DAX besetzt, so dass dieser außen vor bleiben muss. ... (Bl. 80 f. GA);
- “35. DAFTA Programm Neues Datenschutzrecht aus Brüssel und Berlin ... 18. November 2011 ... Abschlussvortrag: Welcome to the World in 2021 – eine Reise durch das Trenduniversum – In einer multimedialen Zukunftsreise wird skizziert, wie die Welt in 2021 aussehen kann. Welche Mega-Trends und Services beeinflussen heute schon die Märkte, das Internet und die Verbraucher und werden in Zukunft immer wichtiger? ...“ (Bl. 82 GA).

Aufgrund dieses Gesamtbegriffes, in welchem die beiden Wortelemente gleichwertig nebeneinander stehen, kann die angegriffene Marke nicht durch den Wortbestandteil „Universum“ geprägt werden.

Es stehen sich daher die Markennörter „TRENDUNIVERSUM“ und „UNIVERSUM“ gegenüber, die sich durch die zusätzliche Lautfolge „TREND“ am mehr beachteten Wortanfang und damit in Wortlänge, Vokalfolge, Silbenzahl und im Sprech- und Betonungsrhythmus sehr deutlich unterscheiden.

c)

Auch in begrifflicher Hinsicht lassen sich die Vergleichsmarken durch den allgemein bekannten Begriff „TREND“ mit der vorgenannten Bedeutung leicht auseinanderhalten. Während der jüngeren Marke der Sinngehalt „Trendwelt“ entnommen werden kann, bezieht sich die Widerspruchsmarke auf das Weltall, den Kosmos bzw. eine Welt an sich ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich.

5.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist ebenfalls zu verneinen.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; BGH GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 - OFFROAD).

a)

Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens greift unter dem Begriff des gedanklichen In-Verbindung-Bringens der jüngeren mit der älteren Marke dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 - Kinder II).

Abgesehen davon, dass die Widersprechende nicht vorgetragen hat, dass sie über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit dem Stammbestandteil „Universum“ verfügt (EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Rdnr. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]), tritt dieser gemeinsame Bestandteil in der angegriffenen Marke wegen der Verbindung zu einem eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriff nicht in der Art eines eigenständigen Wortstammes hervor und führt damit von der Vorstellung weg, es handele sich um eine Serienmarke ein und desselben Unternehmens.

b)

Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren

oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I).

Zwar wird der Wortbestandteil „Universum“ der Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke vollständig übernommen, aber „TREND“ ist weder ein Unternehmenskennzeichen noch eine bekannte Marke des Beschwerdegegners. Hinzu kommt, dass das gemeinsame Element „UNIVERSUM“ in der jüngeren Marke zusammen mit dem Bestandteil „TREND“ eine gesamtbegriffliche Einheit bildet, weshalb ihm keine eigenständig kennzeichnende Stellung zukommt.

c)

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt nicht vor. Eine solche wird angenommen, wenn die Vergleichskennzeichnungen zwar als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, jedoch gleichwohl aufgrund besonderer Umstände, insbesondere wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung, geschlossen wird, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Von einer solchen Verwechslungsgefahr kann nach höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig nur dann ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist (BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 867 - Mustang). Dies ist aber vorliegend nicht der Fall.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu