



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Oktober 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 37 272

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 vom 5. August 2010 und 14. November 2011 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke zurückgewiesen wurde für die Dienstleistungen

Klasse 35: Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing), Telefonmarketing, E-Mail-Werbung, Internetwerbung; Versandwerbung; Verteilung von Werbemitteln; Werbung durch Werbeschriften (Druckschriften); Werbung im Internet für Dritte;

Klasse 38: Online-Dienste, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen aller Art in Bild und Ton im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken in Computernetzwerken; Sammeln und Liefern von Pressemitteilungen (Presseagenturen); Bereitstellung von Internet-Tagebüchern (Webblogs), nämlich chronologische Auflistung von Informationen, Sammlung von chronologisch aufgelisteten Informationen einschließlich persönlicher Kommentare und Links, Bereitstellen von Online-Foren, Bereitstellung von Online-Communities, nämlich Organisation des Zusammentreffens von Menschen mit gleichen Interessen oder zu einem bestimmten (Arbeits-)Thema im Internet; Angebot der Möglichkeit zum

themenbezogenen gemeinsamen Austausch im Internet; Angebot internetbasierender Lernumgebungen;

Klasse 41: kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Publikation (Veröffentlichung und Herausgabe) von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form), auch im Internet, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken (ausgenommen für Werbezwecke); Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Konferenzen; Aus- und Weiterbildung in Form von Schulungen, Seminaren und Vorträgen; Durchführung von Schulungen mit den Themen Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, Organisationsberatung, Personalentwicklung, Personalberatung, Unternehmensgestaltung, Teamentwicklung, Teamtraining, Managementberatung, Führungskräfte- und Führungskräfteentwicklung, Coaching, Existenzgründungsberatung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Aktualisierung, Erstellen und Vermietung von Datenbanksoftware, Installation und Wartung von Datenbanksoftware sowie elektronische Speicherung von Daten in Computerdatenbanken.

Auf den Widerspruch aus der Marke 303 63 254 wird die Löschung der Marke 307 37 272 im Umfang der o. g. Dienstleistungen angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Erstattung der Kosten wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

BWR Media

ist am 6. Juni 2007 angemeldet und am 11. Januar 2008 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen;

Klasse 35: Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing), Telefonmarketing, E-Mail-Werbung, Internetwerbung; Versandwerbung; Verteilung von Werbemitteln; Werbung durch Werbeschriften (Druckschriften); Werbung im Internet für Dritte;

Klasse 38: Online-Dienste, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen aller Art in Bild und Ton im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken in Computernetzwerken; Sammeln und Liefern von Pressemitteilungen (Presseagenturen); Bereitstellung von Internet-Tagebüchern (Webblogs), nämlich chronologische Auflistung von Informationen, Sammlung von chronologisch aufgelisteten Informationen einschließlich persönlicher Kommentare und Links, Bereitstellen von Online-Foren, Bereitstellung von Online-Communities, nämlich Organisation des Zusammentreffens von Menschen mit gleichen Interessen oder zu einem bestimmten (Arbeits-)Thema im Internet; Angebot der Möglichkeit zum themenbezogenen gemeinsamen Austausch im Internet; gemeinsame Zusammenarbeit an Projekten, z. B. in Communities von Wissenschaftlern, Praktikern

und in Learn-Communities; Angebot internetbasierender Lernumgebungen; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken;

Klasse 41: kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Publikation (Veröffentlichung und Herausgabe) von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form), auch im Internet, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken (ausgenommen für Werbezwecke); Personalentwicklung durch Ausbildung, Teamtraining, Führungskräfte- und Coaching, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Konferenzen; Aus- und Weiterbildung in Form von Schulungen, Seminaren und Vorträgen; Kommunikationstraining; Ausbildung von Trainern und Beratern, transeuropäische Trainings- und Ausbildungsaktivitäten, Durchführung von Schulungen mit den Themen Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, Organisationsberatung, Personalentwicklung, Personalberatung, Unternehmensgestaltung, Teamentwicklung, Teamtraining, Managementberatung, Führungskräfte- und Coaching, Existenzgründungsberatung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Aktualisierung, Erstellen und Vermietung von Datenbanksoftware, Installation und Wartung von Datenbanksoftware sowie elektronische Speicherung von Daten in Computerdatenbanken.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 15. Februar 2008 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin und Widersprechende aus ihrer am 3. Dezember 2003 angemeldeten und am 27. Mai 2004 eingetragenen Wortmarke 303 63 254

BRW

die geschützt ist für folgende Waren und Dienstleistungen

- Klasse 9: Bespielte mechanische, magnetische, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten; codierte Telefonkarten; codierte Ausweise;
- Klasse 35: Werbung und Marketing für Dritte; Rundfunkwerbung; Sponsoring in Form von Werbung; Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehwerbesendungen; Produktion von Hörfunk- und Fernsehwerbesendungen; Durchführung von Event-Merchandising; Durchführung von Fachmessen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und/oder Werbezwecke;
- Klasse 38: Verbreitung, Verteilung und Weiterleitung von Fernseh- und Hörfunksendungen, von Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb sowie mittels Computer; Bereitstellen von Informationen im Internet;
- Klasse 41: Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehsendungen; Film, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen; Durchführung von Kongressen, Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien und Vorträgen; Durchführung

von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Sportwettbewerben aller Art;

Klasse 42: Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern; Betrieb von Datenbanken; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken;

Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA hat mit Beschlüssen vom 5. August 2010 und - im Erinnerungsverfahren - vom 14. November 2011 den Widerspruch zurückgewiesen. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Der Widerspruchsmarke komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Für eine gesteigerte oder verminderte Kennzeichnungskraft sei nichts ersichtlich. Es stünden sich nach der maßgeblichen Registerlage teilweise identische bzw. hochgradig ähnliche Dienstleistungen gegenüber. Ob und mit welchem Grad darüber hinaus eine Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen vorliege, könne dahingestellt bleiben, weil selbst im Bereich der Identität mangels hinreichender Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten sei.

Die Vergleichsmarken „BRW“ und „BWR Media“ wiesen schon aufgrund des zusätzlichen Bestandteils „Media“ in der angegriffenen Marke ausreichende Unterschiede auf. Auch eine begriffliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken liege nicht vor. Denn „BWR“ kürze „Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen“ ab, „BRW“ hingegen „Bayrische Rundfunkwerbung“. Zwar sei der Zusatz „Media“ ein Hinweis auf eine Übermittlung von allgemeinen Medien. Trotzdem werde die angegriffene Marke nicht allein durch die Buchstabenfolge geprägt, weil auch kennzeichnungsschwache Bestandteile nicht von vornherein außer Betracht gelassen werden dürfen; zudem erscheine die angegriffene Marke als zusammengehöriger Begriff. Selbst bei unterstellter Prägung seien die Buchstabenfolgen „BWR“ und „BRW“ aber klanglich nicht zu verwechseln, weil es sich um im Ganzen unaussprechbare

und nur buchstabierbare Zeichenfolgen handle, deren jeweils eigenständige Klangbilder der Verkehr auseinanderhalten könne. Schriftbildliche Verwechslungsgefahr bestehe in diesem Falle aufgrund der unterschiedlichen Umrisscharakteristik von „-RW“ versus „-WR“ ebenfalls nicht. Für andere Arten von Verwechslungsgefahr bestehe kein Anhaltspunkt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke wegen des beschreibenden Charakters des Bestandteils „Media“ nur von der Buchstabenfolge „BWR“ geprägt werde. „Media“ werde als Hinweis auf „mediale Vermittlungs- und Übermittlungsdienstleistungen mittels Internet, Rundfunk etc.“ aufgefasst und trage daher nicht zum Gesamteindruck der angegriffenen Marke bei. Die Deutung der Abkürzung „BWR“ sei nicht auf das Ausbildungsfach Betriebswirtschaftslehre/ Rechnungswesen beschränkt, vielmehr würden auch andere Begriffe durch „BWR“ abgekürzt. So verwende die Inhaberin der angegriffenen Marke die Abkürzung für „Beratung in Wirtschaft und Recht“. Der Verbraucher werde daher unter der Dreibuchstabenkombination „BWR“ keine konkrete Bedeutung, sondern eine Phantasiebezeichnung und keine beschreibende Angabe vermuten. Der Bestandteil „Media“ in der angegriffenen Marke sei beschreibend und jedenfalls weitaus kennzeichnungsschwächer als der Bestandteil „BWR“, der mithin die angegriffene Marke präge. Dafür spreche auch die weitere Marke „BWR Verlag“ der Beschwerdegegnerin, die mit der angegriffenen Marke „BWR Media“ durch den gemeinsamen Bestandteil „BWR“ eine Markenserie ergebe. Zu vergleichen seien daher die Dreibuchstabenfolgen „BRW“ und „BWR“. Die Buchstabenfolge bleibe als Wort unaussprechbar; daher werde dem Verkehr die Reihenfolge der Buchstaben auch nicht in Erinnerung bleiben, allenfalls die einzelnen Buchstaben. Angesichts der Identität der Dienstleistungen und der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reiche der Abstand der Vergleichsmarken nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuräumen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 vom 5. August 2010 und 14. November 2011 des DPMA aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Marke 303 63 254 die angegriffene Marke 307 37 272 zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen
2. der Beschwerdeführerin die Kosten aufzuerlegen.

Sie trägt vor, ihre Marke „BWR Media“ werde nicht allein durch „BWR“ geprägt, denn „Media“ sei nicht glatt beschreibend, sondern allenfalls ein „sprechendes Zeichen“ mit beschreibenden Anklängen, weil die Angabe „Media“ den konkreten Inhalt der beanspruchten Dienstleistungen offen lasse. Zudem handle es sich bei „BWR“ selbst um einen kennzeichnungsschwachen Bestandteil, so dass die Bestandteile gleichgewichtig nebeneinander stünden. Die Vergleichszeichen unterschieden sich sowohl vom Ausspracherhythmus als auch von der Länge der Markennote, der Silbenzahl und vom Klang. Selbst ein Vergleich nur von „BWR“ und „BRW“ führe zu keiner die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit, weil bei Kurzzeichen Abweichungen erfahrungsgemäß stärker auffielen. Zu berücksichtigen sei weiterhin, dass der Widerspruchsmarke „BRW“ nur eine von Haus aus geminderte Kennzeichnungskraft zukomme, weil unaussprechbare Zeichen aus drei Buchstaben als Unternehmenskennzeichen üblich geworden seien. Bei solchen Zeichen führe regelmäßig die Umstellung zweier Buchstaben aus der Verwechslung heraus. Schließlich ergebe sich aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke, dass diese in erster Linie für Rundfunk- und Fernsehwerbungen Schutz genieße sowie für diesbezügliche Zusatzdienstleistungen. Die Widersprechende sei auch in diesem Bereich tätig und nutze die Marke dort stets mit dem Zusatz „Bayerische Rundfunkwerbung“; offensichtlich handle es sich daher bei der Buchstabenfolge um die Abkürzung von „Bayerischer

Rundfunkwerbung“. Irgendwelche Berührungspunkte der Beschwerdegegnerin zu dem Bereich „Rundfunkwerbung“ bestünden nicht; vielmehr handle es sich bei ihr um ein Verlagsunternehmen, das Fachpublikationen zu Themengebieten verschiedenster Art, insbesondere zu Wirtschaftsfragen herausgibt. Die Parteien seien also auf vollkommen unterschiedlichen Märkten tätig, so dass aus ihrer Sicht bereits keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit vorliege.

Die Beschwerdeführerin ist zu der mündlichen Verhandlung am 8. Oktober 2014, zu der sie am 9. September ordnungsgemäß geladen worden ist, wie vorab angekündigt, nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht im Umfang der identischen und hochgradig ähnlichen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Übrigen ist jedoch eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen und insoweit die Beschwerde zurückzuweisen.

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 (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rn. 18 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 Rn. 16 – Malteseerkreuz I; GRUR 2006, 60 Rn. 12 – cocodrillo m. w. N.).

1. Hinsichtlich der Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten. Im Rahmen der allgemeinen Ausführungen zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die gegenüberstehenden Marken eingetragen sind, hat sie vorgetragen, dass sich schon danach die Parteien tatsächlich gar nicht im Markt begegneten bzw. dass sie sich in unterschiedlichen Branchen bewegen würden. Hierin kann nicht die Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 MarkenG gesehen werden. Denn damit kommt der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke im Rahmen des Benutzungszwangs bestreiten zu wollen, nicht hinreichend eindeutig zum Ausdruck, was aber notwendig wäre (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 43 Rn. 31).

Es ist daher allein die Registerlage maßgeblich. Danach beanspruchen die Vergleichsmarken Schutz für teilweise identische und zum Teil hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen, im Übrigen ist eine mittlere bis entferntere Ähnlichkeit gegeben.

Zwischen den Waren der Klasse 16 „*Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen*“ der jüngeren Marke und den Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 41 „*Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen*“ besteht durchschnittliche Ähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage, S. 361 und S. 75 li. Sp. oben). Auch zu den Widerspruchswaren „*bespielte mechanische, magnetische, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten*“ ist insoweit wegen funktioneller Zusammenhänge eine Ähnlichkeit im mittleren Bereich zu bejahen (Richter/Stoppel, a. a. O., S. 72 re. Sp. oben).

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus der Klasse 35 „*Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing), Telefonmarketing, E-Mail-Werbung, Internetwerbung; Versandwerbung; Verteilung von Werbemitteln; Werbung durch Werbeschriften (Druckschriften); Werbung im Internet für Dritte*“ werden schon vom weiten Dienstleistungsbegriff „*Werbung und Marketing für Dritte*“ der Widerspruchsmarke umfasst, so dass Identität gegeben ist.

Die Dienstleistungen der Klasse 38 „*Online-Dienste, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen aller Art in Bild und Ton im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken in Computernetzwerken; Sammeln und Liefern von Pressemitteilungen (Presseagenturen); Bereitstellung von Internet-Tagebüchern (Webblogs), nämlich chronologische Auflistung von Informationen, Sammlung von chronologisch aufgelisteten Informationen einschließlich persönlicher Kommentare und Links, Bereitstellen von Online-Foren, Bereitstellung von Online-Communities, nämlich Organisation des Zusammentreffens von Menschen mit gleichen Interessen oder zu einem bestimmten (Arbeits-)Thema im Internet; Angebot der Möglichkeit zum themenbezogenen gemeinsamen Austausch im Internet; gemeinsame Zusammenarbeit an Projekten, z. B. in Communities von Wissenschaftlern, Praktikern und in Learn-Communities; Angebot internetbasierender Lernumgebungen*“ der angegriffenen Marke werden

im Wesentlichen von dem weiten Oberbegriff *„Bereitstellen von Informationen im Internet“* der Widerspruchsmarke erfasst, so dass auch hier Identität oder zumindest hochgradige Ähnlichkeit vorliegt. Ferner liegt die Dienstleistung *„Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken“* im Ähnlichkeitsbereich zu dieser Widerspruchsdienstleistung, allerdings im mittleren und nicht im hochgradigen Bereich, weil der Verkehr nicht ohne weiteres davon ausgeht, dass der Vermittler/Vermieter von technischen Zugriffszeiten auf eine Datenbank zwangsläufig auch die dortigen Informationen selbst bereitstellt.

Die teils sehr weit gefassten Dienstleistungsbegriffe der angegriffenen Marke aus der Klasse 41 *„kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Publikation (Veröffentlichung und Herausgabe) von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form), auch im Internet, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken (ausgenommen für Werbezwecke); Personalentwicklung durch Ausbildung, Teamtraining, Führungskräfte- und Teamtraining, Coaching, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Konferenzen; Aus- und Weiterbildung in Form von Schulungen, Seminaren und Vorträgen; Kommunikationstraining; Ausbildung von Trainern und Beratern, transeuropäische Trainings- und Ausbildungsaktivitäten, Durchführung von Schulungen mit den Themen Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, Organisationsberatung, Personalentwicklung, Personalberatung, Unternehmensgestaltung, Teamentwicklung, Teamtraining, Managementberatung, Führungskräfte- und Teamtraining, Führungskräfteentwicklung, Coaching, Existenzgründungsberatung“* können zum Teil die Widerspruchsdienstleistungen umfassen (z. B. „Unterhaltung“ einerseits und „Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehsendungen“ andererseits) bzw. können unter die Widerspruchsdienstleistungen subsumiert werden („Publikation... von Druckereierzeugnissen, auch im Internet, insbesondere...“ unter „Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen“ und „Durchführung von

Schulungen mit den Themen...“ unter „Durchführung von Kongressen, Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen...“) oder sie sind hierzu im hohen Grade ähnlich. So kann es sich bei den „Musikdarbietungen“ der Widerspruchsmarke um eine kulturelle Aktivität handeln. Die Ausbildung und Erziehung wie auch die speziellen Beratungen, Coachings, Teamtrainings etc. können durch Seminare und Vorträge erfolgen bzw. Zweck dieser Veranstaltungen sein (vgl. BPatG, Beschluss vom 09.02.2012, 27 W (pat) 549/10).

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „*Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung*“ sind identisch zu den zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen „*Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken*“. Die Dienstleistungen der Klasse 42 „*Aktualisierung, Erstellen und Vermietung von Datenbanksoftware, Installation und Wartung von Datenbanksoftware sowie elektronische Speicherung von Daten in Computerdatenbanken*“ liegen im Identitätsbereich bzw. jedenfalls hochgradigen Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchsdienstleistungen „*Betrieb von Datenbanken; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken*“. Zwischen den „*wissenschaftlichen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen*“ der angegriffenen Marke und den Widerspruchsdienstleistungen „*Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken*“ kann jedoch allenfalls entfernte Ähnlichkeit angenommen werden (Richter/Stoppel, a. a. O., S. 340, li. Sp. oben).

2. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Steigerung sind nicht erkennbar. So kann – anders als die Beschwerdegegnerin meint - bei nicht aussprechbaren Buchstabenkombinationen nicht mehr (wie früher) davon ausgegangen werden, dass diesen von Haus aus eine geschwächte Kennzeichnungskraft zukommt (BGH MarkenR 2002, 332 - DKV/OKV; vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker, 11. Auflage, § 9 Rn. 145 m. w. N.). Dass die Widerspruchsmarke etwa als ge-läufige allgemeine oder spezielle Abkürzung auf dem beanspruchten Waren-

und Produktgebiet - beschreibend - verwendet wird und damit markenrechtlich geschwächt wäre, kann nicht festgestellt werden. Vielmehr ist vereinzelt in Abkürzungsverzeichnissen BRW sogar als (betrieblicher) Hinweis auf die frühere Firmenbezeichnung der Widersprechenden zu finden.

3. Angesprochene Verkehrskreise sind hier neben dem jeweiligen Fachverkehr die Allgemeinheit der Verbraucher, so dass von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist. Die Dienstleistungen der Klasse 35 und 42 richten sich eher an Unternehmer und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene. Diese Verkehrskreise wie im Übrigen auch das Fachpublikum begegnen den Dienstleistungen mit einer erhöhten Sorgfalt.
4. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und unter Zugrundelegung einer erhöhten Aufmerksamkeit hat die angegriffene Marke zum sicheren Ausschluss einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr im Bereich der identischen und hochgradig ähnlichen Dienstleistungen einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einzuhalten. Die Abweichungen der Vergleichsmarken sind jedoch nicht ausreichend, um insoweit eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen. Anders ist es hinsichtlich der im mittleren oder entfernten Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen; den insoweit erforderlichen weniger strengen Anforderungen an den Markenabstand wird die angegriffene Marke gerecht.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 – Pantogast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Ein-

zelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 2014, 459 Rn. 42 – CLORALEX; GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR Int. 2010, 129., Rn. 60 – [Carbonell/La Española]; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrüder). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgegerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist 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 (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).

- a) Die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit zeigen schriftbildlich, klanglich und begrifflich im Hinblick auf den in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen Wortbestandteil „Media“ ausreichende Unterschiede.

- b) Eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr ist aber deshalb anzunehmen, weil die in der angegriffenen Marke enthaltene Buchstabenkombination „BWR“ eine kollisionsbegründende Stellung einnimmt, indem sie eine die Gesamtmarke prägende Funktion aufweist, und demzufolge der weitere Markenbestandteil „Media“ für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktritt, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann. Bei der Buchstabenfolge „BWR“ handelt es sich um einen durchschnittlich kennzeichnungskräftigen und damit zur Prägung geeigneten Bestandteil. Zwar ist die Buchstabenfolge als Abkürzung mit verschiedenen Bedeutungen erfasst, so steht BWR beispielweise für „Bauknecht Waggonfabrik Rastatt“, „Bar Width Reduction“ (beim Drucken von Strichcodes), „Berliner oder Bochumer Waffenring“, „Betriebswirtschaftslehre/ Rechnungswe-

sen“ (gemeinsames Lehrfach an der Berufsoberschule, Bayern), „Bildwerferraum“ (eine andere Bezeichnung für den Vorführraum in Kinos), „Boiling Water Reactor“ (englisch für Siedewasserreaktor). Eine Abkürzung ist aber nur dann nicht schutzfähig, wenn sie im Verkehr als solche gebräuchlich oder aus sich heraus verständlich ist sowie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt und insoweit verstanden werden kann; dies kann für die Buchstabenfolge BWR nicht festgestellt werden. Insbesondere ist BWR als Abkürzung für das in Bayern angebotene Ausbildungsfach an der Berufsoberschule „Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen“ nicht allgemein bekannt und auch nicht schon aus sich heraus verständlich, weil - wie die Widersprechende zutreffend ausführt - als Abkürzungen für Betriebswirtschaftslehre „BWL“ und für Rechnungswesen „RW“ üblich und gängig sind.

Demgegenüber handelt es sich bei dem nachgestellten Wort „Media“ um einen schutzunfähigen Markenbestandteil. Das aus dem Lateinischen stammende Wort „Media“ ist mit der Bedeutung „Medien, Kommunikationsmittel“ in die deutsche Sprache eingegangen (vgl. DUDEN online, www.duden.de unter den Stichworten Media, Medien, Medium) und ist vielfach als spezifizierendes Attribut beschreibend in Gebrauch, wie z. B. die gängigen Begriffe Mediaabteilung, Mediaagentur, Mediaanalyse, Mediafachfrau, Mediaforschung, Social Media, New Media zeigen. Auch in der angegriffenen Marke kommt dem Begriff „Media“ ausschließlich ein beschreibender Sinngehalt zu, weil er je nach Ware oder Dienstleistung nur auf die Medienbranche, das konkrete Kommunikationsmittel, die Erbringung durch oder unter Verwendung von (digitalen) Medien bzw. allgemein auf einen Mediendienstleister hinweist.

Zwar können auch kennzeichnungsschwache bzw. schutzunfähige Bestandteile zum Gesamteindruck einer Marke beitragen; ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Denn bei „BWR Media“ handelt es sich nicht um einen

geschlossenen Begriff. Auch ansonsten finden sich keine Anhaltspunkte dafür, (wie beispielsweise eine besondere Gestaltung), dass der Verkehr von einem einheitlichen Zeichen ausginge. Vielmehr sprechen auch die Kennzeichnungsgewohnheiten im hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor dafür, dass der Verkehr den eigentlichen betrieblichen Herkunftshinweis in der angegriffenen Marke nur in „BWR“ sehen und die Marke auch nur damit benennen wird. Denn das Publikum ist durch andere Anbieternamen gerade aus dem Medienbereich daran gewöhnt, den schlagwortartigen, nachgestellten Branchenzusatz „Media“ (oder auch „Media Group“) - als Hinweis auf Mediendienste oder -produkte eines Anbieters - im Interesse vereinfachter Wiedergabe unter Verkürzung auf das an sich kennzeichnende vorangestellte Namensschlagwort zu vernachlässigen (z. B. „HR/Hessischer Rundfunk“ statt „HR Media“; „Bertelsmann“ statt „Bertelsmann Media“; „Burda“ statt „Hubert Burda Media“, „Bauer“ statt „Bauer Media Group“ etc.).

- c) Stehen sich demnach „BWR“ und „BRW“ - ausgesprochen „Be-we-er“ und „Be-er-we“ - gegenüber, ist im Umfang der im Tenor genannten Dienstleistungen - entgegen der Auffassung der Markenstelle und der Inhaberin der angegriffenen Marke - in klanglicher Hinsicht mit Verwechslungen zu rechnen.

Die Markenwörter stimmen im in der Regel stärker beachteten Wortanfang, in der Silbenzahl, in der Gliederung sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus überein; sie weisen darüber hinaus einen identischen Lautbestand auf. Gegenüber diesen doch recht weitreichenden Annäherungen bzw. Übereinstimmungen stellt die Abweichung zwischen den Marken, die allein darin besteht, dass die beiden letzten Silben vertauscht positioniert sind, im Bereich der identischen und hochgradig ähnlichen Dienstleistungen wegen der insoweit zu fordernden strengen Anforderungen an den Markenabstand kein ausreichendes Gegengewicht mehr dar (vgl. auch BPatG, Beschluss vom

02.11.2004, 33 W (pat) 62/03 - Klasmann KTS/TKS; Beschluss vom 29.10.2003, 33 W (pat) 269/02 – KTS/TKS; Beschluss vom 24.11.2004, 28 W (pat) 137/03 - PFP Putzförderpumpen/PFT). Da es sich bei diesen Silben um identische Laute handelt, deren bloße Umstellung keine großen Abstand schafft und eine Wirkung erzeugt, die häufig als Klangrotation bezeichnet wird, wirkt dies der Verwechslungsgefahr nicht ausreichend entgegen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil zu berücksichtigen ist, dass die Marken im Verkehr nicht nebeneinander aufzutreten pflegen und dann ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 249 f.). Für die im Identitäts- und hohen Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen kann in klanglicher Hinsicht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr daher nicht verneint werden, was bereits für die Löschung der angegriffenen Marke ausreicht (BGH GRUR 2008, 714 Rn. 37 – idw).

Die Beschwerde hat insoweit daher Erfolg.

Im Übrigen aber - also hinsichtlich der im durchschnittlichen oder entfernten Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen - reicht die Silbenvertauschung der zweiten und dritten Silbe noch aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, weil hier geringere Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind. In diesem Umfang war die Beschwerde mithin zurückzuweisen.

Für die von Seiten der Inhaberin der angegriffenen Marke beantragte Auferlegung der Kosten auf die Widersprechende besteht bei dem dargestellten Ergebnis des Beschwerdeverfahrens kein Raum. Auch im Übrigen besteht keine Veranlassung, von dem in § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren normierten Grundsatz, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, abzuweichen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu