



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 25/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2011 058 610

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie des Richters Hermann und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung, veröffentlicht am 9. März 2012, der für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 28:

Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Sportzubehör, soweit in Klasse 28 enthalten; Softairwaffen, soweit in Klasse 28 enthalten;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Vermietung von Werbeflächen;

Klasse 41:

Betrieb von Sportanlagen; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Vermietung von Sportausrüstungen (ausgenommen Fahrzeuge)

eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2011 058 610



ist aus der seit 18. März 2010 (Veröffentlichung 21. April 2011) für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Werbung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmensberatung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personal-, Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Personalmanagementberatung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personalleasing; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen;

Klasse 41:

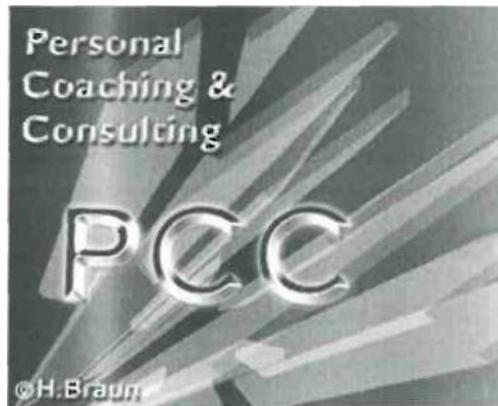
Ausbildung; Schulung; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Fernkurse;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -Software; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Design und Erstellung von Homepages und Internetseiten; Aktua-

lisierung von Internetseiten; Serveradministration; Vermietung und
Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für
Dritte (hosting); Vermietung von Webservern

eingetragenen prioritätsälteren Wort-/Bildmarke 30 2010 065 833



Widerspruch erhoben worden, der sich gegen die Dienstleistungen der Klasse 35 der jüngeren Marke richtet.

Mit zwei Beschlüssen vom 25. April 2013 und 20. Januar 2014 hat die Markenstelle für Klasse 41 des DPMA die Marke 30 2011 058 610 antragsgemäß für die Dienstleistungen der Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Vermietung von Werbeflächen gelöscht und eine hiergegen gerichtete Erinnerung zurückgewiesen.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Dienstleistungen, die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich lägen, seien insgesamt strenge Anforderungen an den einzuhaltenden Zeichenabstand zu stellen, der hier nicht mehr eingehalten sei.

Trotz der recht unterschiedlichen grafischen Gestaltung sei in beiden Zeichen die Buchstabenfolge „PCC“ (bzw. „pcc“) der Blickfang. Die jeweils vorhandenen, völlig verschiedenen, jedoch waren- und dienstleistungsbeschreibenden Erläuterungen der Abkürzung seien zwar ohne weiteres erkennbar, träten aber gegenüber „PCC“

bzw. „pcc“ deutlich in den Hintergrund. Es sei also davon auszugehen, dass die Buchstabenfolge PCC / pcc der jeweils die Marken prägende Bestandteil sei und deswegen wohl auch für die mündliche Übermittlung der Zeichen im wesentlichen in Betracht komme. Die Buchstabenfolge könne im Deutschen lediglich als Abfolge der einzelnen Buchstabenbenennungen gesprochen werden, also „pe-ze-ze“; eine andere Aussprache wäre im Bereich der angegriffenen Dienstleistungen weder sprach- noch branchenüblich. Unter Berücksichtigung dieser klanglichen Identität und der festgestellten durchschnittlichen Kennzeichnungskraft seien bei den Vergleichszeichen Verwechslungen hinsichtlich aller identischen und bis im mittleren Bereich ähnlichen Dienstleistungen der Klasse 35 zu befürchten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des DPMA vom 25. April 2013 und 20. Januar 2014 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Er meint, die Buchstabenfolge PCC sei nicht als prägender Bestandteil aufzufassen, und bestreitet die Benutzung der Widerspruchsmarke.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt die angefochtenen Entscheidungen.

II.

Nachdem die Beteiligten davon abgesehen haben, eine mündliche Verhandlung zu beantragen, und auch der Senat eine solche nicht für erforderlich erachtet, kann über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Im Umfang des Widerspruchs besteht zwischen den streitbefangenen Marken Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat.

Dem Begriff der Verwechslungsgefahr liegt eine Wechselwirkung zwischen allen im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde, insbesondere dem Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Streitmarken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz).

Die Widerspruchsmarke verfügt in ihrer gesamten Gestaltung über durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft und dadurch über durchschnittlichen Schutzzumfang.

Da die fünfjährige Benutzungsschonfrist seit Veröffentlichung der Eintragung der Widerspruchsmarke am 21. April 2011 noch nicht abgelaufen ist, ist die Einrede der Nichtbenutzung unzulässig. Damit ist für die Bestimmung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen auch bezogen auf die Widerspruchsmarke die Registerlage maßgebend.

Im Bereich der Registrierung der angegriffenen Marke für Klasse Kl. 35 überschneidet sich die Eintragung der älteren Marke in dem von der Markenstelle zutreffend angenommenen Umfang (Klasse 35).

Zwischen den Vergleichszeichen besteht klangliche Identität. Unter Abwägung der relevanten Faktoren besteht daher Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG im Bereich der angegriffenen identischen und ähnlichen Dienstleistungen der Klasse 35.

Als Ganzes unterscheiden die Zeichen sich durch die jeweils weiteren Bestandteile neben der Buchstabenfolge PCC in jeder Hinsicht ausreichend.

Allerdings können Zeichenbestandteile unterschiedlichen Einfluss auf die Wahrnehmung einer komplexen Marke ausüben. So kann einem Bestandteil im Einzelfall eine besondere, den Gesamteindruck des gesamten Zeichens prägende Kennzeichnungskraft zukommen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60 Rn. 19 – coccodrillo). Die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen beruht in diesem Fall auf der Übereinstimmung der Zeichen in ihren sie jeweils prägenden Bestandteilen.

Ein Bestandteil prägt den Gesamteindruck, wenn die übrigen Elemente in der Wahrnehmung oder der Erinnerung der Durchschnittsverbraucher betreffender Waren und Dienstleistungen für den Gesamteindruck weitgehend in den Hintergrund treten und deshalb den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2008, 258 Rn. 25 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903 Rn. 18 – Sierra Antiquo).

Der Gesamteindruck, den das Publikum in Ansehung einer Marke im Erinnerungsbild behält, richtet sich nach allen Umständen des konkreten Einzelfalls (s. BGH GRUR 2002, 342, 343 – ASTRA/ESTRA-PUREN).

Die unverkürzte Komponente „Painball Center Cloppenburg“ erschöpft sich in Bezug auf die widerspruchsbefangenen Dienstleistungen der Klasse 35 in einem dienstleistungsbeschreibenden und nicht unterscheidungskräftigen Hinweis. Die Buchstabensequenz „PCC“ ist dagegen für sich betrachtet uneingeschränkt geeignet, als Herkunftshinweis verstanden zu werden, da sie abgesehen von der konkreten Verwendung innerhalb des Gesamtzeichens nicht mit einem bestimmten Bedeutungsgehalt belegt ist.

Neben einem originär kennzeichnungsgerechten Bestandteil kommt einem schutzunfähigen Bestandteil – hier also der ausgeschriebenen Benennung – im Allgemeinen keine für den Gesamteindruck beachtliche Bedeutung zu (vgl. BGH GRUR 1998, 925, 926 – Bisotherm-Stein).

Eine andere Bewertung der Kennzeichnungskraft des Bestandteils „PCC“ als Begriff kann sich unter dem Eindruck der Vorabentscheidung EuGH v. 15. März 2012, C-90/11, C-91/11, GRUR 2012, 616 – *Strigl u.a.* ergeben. Danach nehme eine für sich kennzeichnungskräftige Buchstabenkette durch die Kombination mit der ihr zugrunde liegenden vollständigen Wortfolge beschreibenden Charakter an. Eine in dieser Weise gebildete Marke sei deswegen als Ganzes schutzunfähig im Sinn von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Markenrechtsrichtlinie.

Im Ergebnis führt diese Rechtsprechung hier jedoch nicht von Verwechslungsgefahr weg. Der Markeninhaber würde sich nämlich dem Vorwurf widersprüchlichen Verhaltens aussetzen, wenn er sich nunmehr auf die markenrechtliche Schutzunfähigkeit des Akronyms beziehen würde, das auf der Grundlage der früheren Sichtweise zum Eintragungszeitpunkt als schutzfähig erachtet worden ist und damit den Schutz des Gesamtzeichens getragen hat.

Selbst wenn der Bestandteil „PCC“ seinem Bedeutungsinhalt nach als nicht schutzfähig zu bewerten wäre, wäre ihm gleichwohl in den konkreten Ausführungen die Eignung zur Prägung des Gesamteindrucks beider Zeichen nicht abzu-

sprechen, weil diese Elemente jedenfalls durch ihre Exponierung, Größe und Schriftgestaltung dem Publikum als dominierende Elemente nahegebracht werden (vgl. BPatG GRUR 2010, 441 – pn printnet / PRINECT). Eine ggf. bestehende inhaltliche Akzessorietät im Sinn der genannten Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2012, 616 Rn. 38 – Strigl u.a) wird hier durch die grafische Gewichtung der Elemente jeweils aufgehoben.

Gerade im Rahmen mündlicher Wiedergabe der angegriffenen Marke wird das Publikum von einer vollständigen Benennung der Wortelemente absehen und im Kontext des klanglichen Gesamteindrucks die vereinfachende Benennungsform „PCC“ nutzen. Grundlage dafür ist der – nicht schlechthin bindende, sondern vorliegend als Ausdruck der konkreten Verkehrsauffassung gültige – Erfahrungssatz, dass das Publikum dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarekeit und Aussprechbarkeit erleichtenden Weise zu verkürzen. Dieser einzelfallbezogene Ansatz entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 719 Rn. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2002, 626 Rn. 38 – IMS; GRUR 2002, 1067 Rn. 28 – DKV/OKV).

Die Funktion einer derartigen Abkürzung besteht gerade darin, eine verkehrsfähige Benennungsform vorzusehen. Ihre Verwendung verändert anders als im Fall komplexer Zeichen, deren Bestandteile eine gesamtbegriffliche Einheit bilden (vgl. (vgl. BGH GRUR 2004, 598 – Kleiner Feigling), die inhaltliche Identität einer Marke nicht. Daher kann regelmäßig angenommen werden, dass die Abkürzung eine auch in bedeutenden Geschäftsangelegenheiten zuverlässige Identifizierung des Angebots gewährleistet. Zur mündlichen Wiedergabe des vollständigen Begriffs besteht unter diesen Umständen in der Sicht des Erklärenden in der Regel kein Anlass, solange keine Anhaltspunkte bestehen, die dessen Erläuterung erfordern.

Zwischen den Marken besteht unter Berücksichtigung der Prägung der angegriffenen Marke durch das Zeichenelement „PCC“ klangliche Identität und damit die Gefahr von Verwechslungen. Die Beschwerde hat somit keinen Erfolg.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu