



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 541/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 058 424

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. August 2014 aufgehoben.

Die angegriffene Marke 30 2011 058 424 ist wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 008 648 537 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09:

Digitalscanner; CAD-Software, Computersoftware und -hardware zum Scannen, Computersoftware zur Datenbankverwaltung; Computersoftware zur Kommunikation und Übertragung von Informationen und Daten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware; Computer-Hardware, Computer-Software, bespielte und unbespielte Datenträger jedweder Art, insbesondere mit Programmen versehene Datenträger und mit Datenbanken versehene Datenträger; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Endgeräte für die Telekommunikation, insbesondere Telefone, Mobiltelefone, Mobilfunkgeräte; Telefaxgeräte; Telekommunikationsgeräte und hieraus bestehende Telekommunikationsnetze;

Klasse 16:

Erzeugnisse aus Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Fotografien; Druckereierzeugnisse, insbesondere schriftliches Begleitmaterial zu Computer-Hardware, Computer-Software, Datenträgern und Datenbanken, insbesondere Schulungsunterlagen, Handbücher, Kataloge, Bedienungsanleitungen und Arbeits- und Prozessanweisungen;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen im Auftrag des Anmelders und Dritter in Bezug auf digitale Geräte, nämlich Digitalscanner, CAD-Software, Computersoftware und -hardware zum Scannen, sowie in Bezug auf Computersoftware zur Verwaltung von Datenbanken, Computersoftware zur Kommunikation und Übertragung von Informationen und Daten; organisatorische und betriebswirtschaftliche Unterstützung bei der Entwicklung einer produktiven Fertigungsumgebung, durch moderne computergestützte Designsoftware; weltweite Datenverwaltung und Prozessmanagement in Bezug auf Unterstützung beim Management und bei der Verteilung von Know-how; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Bereitstellung der vorstehend genannten Dienstleistungen online über das Internet oder andere interaktive elektronische Plattformen; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung und Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Sammeln, Speichern, Verarbeiten von Daten und Nachrichten;

Klasse 37:

Installation und Wartung von Computer-Hardware;

Klasse 38:

Telekommunikation; Sammeln, Liefern und Befördern von Nachrichten und Informationen aller Art; Informationsübertragung und -beförderung durch Datenbanken und digitale Datennetze; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, soweit in Klasse 38 enthalten, insbesondere zur Verfügung stellen eines Internetzugangs, Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wartung von Internetzugängen und Einwahlknoten in das Internet; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken;

Klasse 41:

Veranstaltung von Schulungen und Seminaren; Bereitstellung aller vorstehend genannten Dienstleistungen online über das Internet oder andere interaktive elektronische Plattformen; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Informations- und Kommunikationsdienstleistungen, die über das Internet erbracht werden, nämlich Herausgabe und Veröffentlichung von Texten im Internet;

Klasse 42:

Sammeln, Speichern, Verarbeiten von Daten und Nachrichten; Gestaltung, Design, Bereitstellung von WEB-Seiten“

zu löschen.

Gründe

I.

Die am 27. Oktober 2011 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 8. März 2012 unter der Nummer 30 2011 058 424 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09:

Digitalscanner; CAD-Software, Computersoftware und -hardware zum Scannen, Computersoftware zur Datenbankverwaltung; Computersoftware zur Kommunikation und Übertragung von Informationen und Daten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware;; Computer-Hardware, Computer-Software, bespielte und unbespielte Datenträger jedweder Art, insbesondere mit Programmen versehene Datenträger und mit Datenbanken versehene Datenträger; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Endgeräte für die Telekommunikation, insbesondere Telefone, Mobiltelefone, Mobilfunkgeräte; Telefaxgeräte; Telekommunikationsgeräte und hieraus bestehende Telekommunikationsnetze;

Klasse 16:

Erzeugnisse aus Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Fotografien; Druckereierzeugnisse, insbesondere schriftliches Begleitmaterial zu Computer-Hardware, Computer-Software, Datenträgern und Datenbanken, insbesondere Schulungsunterlagen, Handbücher, Kataloge, Bedienungsanleitungen und Arbeits- und Prozessanweisungen;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen im Auftrag des Anmelders und Dritter in Bezug auf digitale Geräte, nämlich Digitalscanner, CAD-Software

Computersoftware und -hardware zum Scannen, sowie in Bezug auf Computersoftware zur Verwaltung von Datenbanken, Computersoftware zur Kommunikation und Übertragung von Informationen und Daten; organisatorische und betriebswirtschaftliche Unterstützung bei der Entwicklung einer produktiven Fertigungsumgebung, durch moderne computergestützte Designsoftware; weltweite Datenverwaltung und Prozessmanagement in Bezug auf Unterstützung beim Management und bei der Verteilung von Know-how; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Bereitstellung der vorstehend genannten Dienstleistungen online über das Internet oder andere interaktive elektronische Plattformen; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung und Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Sammeln, Speichern, Verarbeiten von Daten und Nachrichten;

Klasse 37:

Installation und Wartung von Computer-Hardware;

Klasse 38:

Telekommunikation; Sammeln, Liefern und Befördern von Nachrichten und Informationen aller Art; Informationsübertragung und -beförderung durch Datenbanken und digitale Datennetze; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, soweit in Klasse 38 enthalten, insbesondere zur Verfügung stellen eines Internetzugangs, Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wartung von Internetzugängen und Einwahlknoten in das Internet; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken;

Klasse 41:

Veranstaltung von Schulungen und Seminaren; Bereitstellung aller vorstehend genannten Dienstleistungen online über das Internet oder andere interaktive elektronische Plattformen; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Informations- und Kommunikationsdienstleistungen, die über das Internet erbracht werden, nämlich Herausgabe und Veröffentlichung von Texten im Internet;

Klasse 42:

Sammeln, Speichern, Verarbeiten von Daten und Nachrichten; Gestaltung, Design, Bereitstellung von WEB-Seiten;...“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 13. April 2012.

Gegen die Eintragung ist am 23. Juni 2012 Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 29. Oktober 2009 angemeldeten und für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, mit Datenverarbeitungsprogrammen versehene Datenträger aller Art; Computerbetriebsprogramme, Computerprogramme gespeichert und herunterladbar, insbesondere Büroorganisationsprogramme; Hardware, Software und Firmware für Computernetzwerke und Telekommunikationsnetzwerke;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Formulare; Verlagserzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35:

Elektronische Datenverarbeitung für andere, insbesondere auf dem Gebiet der Buchführung, der Kanzleiorganisation, der Steuerberechnung sowie der Steuerberatung, Wirtschaftsberatung und Rechtsberatung; Betrieb von Datenbanken, nämlich Speichern, Verwalten, Aktualisieren, Systematisieren und Zusammenstellen von Daten; organisatorische Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung; betriebswirtschaftliche Beratung;

Klasse 38:

Telekommunikation, insbesondere Telekommunikationsnetzzugangsdienste; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Bereitstellen von Portalen im Internet;

Klasse 41:

Ausbildung und Unterricht auf den Gebieten der elektronischen Datenverarbeitung, des Steuerrechts sowie der Betriebswirtschaft;

Klasse 42:

Technische Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung; Planung, Entwicklung, Erstellung und Wartung von EDV-Programmen; Betrieb von Datenbanken, nämlich Sichern von Daten“



wobei der Widerspruch sich nur gegen die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke richtet.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 28. August 2014 den Widerspruch zurückgewiesen.

Selbst soweit sich beide Marken nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage auf identischen Waren und Dienstleistungen begegnen könnten, scheidet eine Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Markenähnlichkeit aus.

So verfüge die Widerspruchsmarke nur über eine sehr geringe Kennzeichnungskraft. Dem Bestandteil „pro“ komme eine werbende und anpreisende Bedeutung im Sinne von "professionell" oder "hervorragend" zu. Schutzbegründend sei nur die grafische Ausgestaltung. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke sei daher auf ein Minimum reduziert.

Danach seien zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr nur geringe Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, den die angegriffene Marke einhalte. In visueller Hinsicht unterschieden sich beide Marken bereits durch die abweichende graphische Ausgestaltung. Bei einem Vergleich der Marken in klanglicher Hinsicht sei fraglich, ob sich der Verkehr in Anbetracht des beschreibenden Sinngehalts von „pro“ allein an diesem Wortbestandteil orientiere. Letztlich könne dies aber dahinstehen, da eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen zu verneinen sei.

Denn angesichts der Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „pro“ der Widerspruchsmarke könne die Widersprechende daraus keine Rechte gegenüber Marken herleiten, die diesen Begriff zwar enthielten, aber graphisch erweiterten oder - wie vorliegend - mit einer völlig anderen Graphik versähen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass beide Marken sich nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage teils auf identischen und ansonsten zumindest ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen könnten.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei entgegen der Auffassung der Markenstelle als von Haus aus durchschnittlich zu bewerten.

Die Widerspruchsmarke bestehe aus dem in grafisch gestalteten Buchstaben geschriebenen Wortbestandteil „pro“, der von einer halbrunden geschwungenen Form umfassen werde. Diese Wort-/Bildmarke werde sowohl klanglich, schriftbildlich als auch begrifflich durch den Wortbestandteil „pro“ geprägt. Der Bestandteil „pro“ sei in klanglicher Hinsicht das naheliegende Bezeichnungsmittel der Widerspruchsmarke, da der Bildbestandteil keine nach dem Klang zu bezeichnende Bedeutung habe. Ferner würde die Widerspruchsmarke auch in schriftbildlicher und auch in begrifflicher Hinsicht durch den Wortbestandteil „pro“ geprägt.

Dem Wortbestandteil „pro“ könne aber eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden. Er verfüge für die angesprochenen Verkehrskreise bei einer vorliegend maßgeblichen Verwendung in Alleinstellung aufgrund seiner Bedeutungs- und Interpretationsvielfalt über keinen naheliegenden oder gar beschreibenden Inhalt. Die Markenstelle selbst habe in dem angefochtenen Beschluss mit „professionell“ und „hervorragend“ zwei mögliche Bedeutungen des Wortbestandteils „pro“ genannt. Neben diesen von der Markenstelle angeführten Bedeutungen könne „pro“ auch „für“ oder „zu Gunsten von“, „wohlgesinnt“, „unterstützend“ oder „jeweils“ bedeuten. Anders als bei einer Kom-

bination mit weiteren Begriffen, bei der sich die Bedeutung von „pro“ aus der Kombination heraus ergebe, dränge sich ein eindeutiger Sinn- und Begriffsinhalt bei einer Verwendung von „pro“ in Alleinstellung gerade nicht auf.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle stünden sich daher auch hochgradig ähnliche Marken gegenüber. Denn sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angegriffene Marke würden in klanglicher, schriftbildlicher als auch begrifflicher Hinsicht durch die übereinstimmenden Wortbestandteile „pro/PRO“ geprägt. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin werde die angegriffene Marke insbesondere nicht mit „PROX“ benannt, da der stilisierte Ball mit den zwei über den Ball laufenden Linien nicht mit dem Buchstaben „X“ gleichgesetzt werde. Gegenüber dem bei beiden Marken kennzeichnungskräftigen Bestandteil „pro/PRO“ trete die jeweilige graphische Ausgestaltung auch zurück, so dass mit einer übereinstimmenden Benennung der Marken mit „pro/PRO“ zu rechnen sei; beide Marken seien daher klanglich identisch. Zudem werde der Verkehr sich auch in bildlicher und begrifflicher Hinsicht an diesem übereinstimmenden Bestandteil orientieren, so dass beide Marken begrifflich identisch und schriftbildlich jedenfalls ähnlich seien.

In Anbetracht der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei dann aber eine Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. August 2014 aufzuheben und die Marke 30 2011 058 424 für die mit dem Widerspruch angegriffenen Waren und Dienstleistungen zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin hat sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet, da die Vergleichsmarken hinsichtlich sämtlicher mit dem Widerspruch angegriffenen und im Beschlusstenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke verwechselbar im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind; der angefochtene Beschluss ist daher aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2011 058 424 für die im Tenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen zu löschen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH

GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken für die im Beschlusstenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen zu besorgen.

1. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit die Registerlage maßgebend. Danach besteht zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und denen der Widerspruchsmarke überwiegend Identität, teilweise eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit und im Übrigen durchschnittliche Ähnlichkeit.

Identität besteht zunächst zwischen den von beiden Marken zu Klasse 9 wortgleich beanspruchten Waren „*Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild*“ und „*Datenverarbeitungsgeräte und Computer*“.

Die für die Widerspruchsmarke in dieser Klasse eingetragenen weiten Warenoberbegriffe „*Magnetaufzeichnungsträger*“ sowie „*mit Datenverarbeitungsprogrammen versehene Datenträger aller Art*“ umfassen oberbegrifflich die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „*bespielte und unbespielte Datenträger jedweder Art, insbesondere mit Programmen versehene Datenträger und mit Datenbanken versehene Datenträger*“, wobei die mit „insbesondere“ eingeleitete beispielhafte Aufzählung die beanspruchten Warenoberbegriffe nicht einschränkt. Identität besteht dabei insbesondere auch zwischen den „*Magnetaufzeichnungsträger*“ der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen Marke beanspruchten „*unbespielten Datenträgern*“, da „*Magnetaufzeichnungsträger*“ Datenträger sind und dieser Oberbegriff sowohl bespielte als auch unbespielte Träger umfasst.

Warenidentität besteht in dieser Klasse ferner insoweit, als es sich bei den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „*Digitalscanner; Computer-Hardware zum Scannen*“ um Beispiele für (digitale) „*Datenverarbeitungsgeräte*“, für die die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht, handelt. Umgekehrt wird durch die Eintragung der angegriffenen Marke für den weiterhin in dieser Klasse eingetragenen Warenoberbegriff „*Computer-Hardware*“ Schutz auch für die „*Datenverarbeitungsgeräte*“ der Widerspruchsmarke, welche ihrerseits „*Computer-Hardware*“ darstellen können, beansprucht, so dass sich beide Marken auch insoweit auf identischen Waren begegnen können.

Bei den von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse weiterhin beanspruchten Waren „*Computersoftware; Computersoftware zur Datenbankverwaltung, Computersoftware zur Kommunikation und Übertragung von Informationen und Daten; CAD-Software, Computersoftware zum Scannen*“ kann es sich um „*Computerbetriebsprogramme; Computerprogramme gespeichert und herunterladbar*“ handeln, für die die Widerspruchsmarke Schutz beanspruchen kann, wobei die diesen Oberbegriffen nachfolgende, ebenfalls mit „insbesondere“ eingeleitete beispielhafte Nennung „*Büroorganisationsprogramme*“ keine Einschränkung der beanspruchten Warenoberbegriffe nach sich zieht, so dass auch insoweit eine Warenidentität vorliegt.

Dies gilt auch in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „*Endgeräte für die Telekommunikation, insbesondere Telefone, Mobiltelefone; Mobilfunkgeräte; Telefaxgeräte; Telekommunikationsgeräte und hieraus bestehende Telekommunikationsnetze*“, welche unter den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Warenoberbegriff „*Hardware für Telekommunikationsnetzwerke*“ fallen.

Die Waren „*Druckereierzeugnisse*“ der Klasse 16 werden von beiden Marken gleichermaßen beansprucht, wobei der entsprechende Warenoberbegriff der angegriffenen Marke ebenfalls nicht durch die mit „insbesondere“ beispielhafte Auf-

zählung eingeschränkt wird. Identität besteht insoweit auch zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten *„Erzeugnisse aus Papier und Pappe“*, bei denen es sich ebenfalls um *„Druckereierzeugnisse“* handeln kann. Die für die Widerspruchsmarke eingetragenen *„Verlagserzeugnisse“* umfassen oberbegrifflich auch die von der angegriffenen Marke zu Klasse 16 beanspruchten *„Fotografien“*, da diese als Band oder Buch und damit als Verlagserzeugnisse herausgegeben werden können, so dass sich beide Marken auch insoweit auf identischen Waren begegnen können.

„Elektronische Datenverarbeitung für andere“, für die die Widerspruchsmarke in Klasse 35 Schutz genießt, kann oberbegrifflich auch eine von der angegriffenen Marke in dieser Klasse beanspruchte *„weltweite Datenverwaltung und Prozessmanagement in Bezug auf Unterstützung beim Management und bei der Verteilung von Know-how“* sowie deren *„Bereitstellung online über das Internet oder andere interaktive elektronische Plattformen“* umfassen, da eine (weltweite) Datenverwaltung und Prozessmanagement eine Form der *„elektronischen Datenverarbeitung für andere“* darstellt bzw. - was *„Prozessmanagement“* betrifft - in dieser Form erbracht werden kann. Identität besteht ferner zwischen den von der angegriffenen Marke sowohl in Klasse 35 als auch Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen *„Sammeln, Speichern, Verarbeiten von Daten und Nachrichten“* und der für die Widerspruchsmarke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistung *„Betrieb von Datenbanken, nämlich Speichern, Verwalten, Aktualisieren, Systematisieren und Zusammenstellen von Daten“*, welche sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach („nämlich“) auf das *„Speichern, Verwalten, Aktualisieren, Systematisieren und Zusammenstellen von Daten“* beschränkt.

Die für die Widerspruchsmarke zu Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungsbegriffe *„organisatorische Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung; betriebswirtschaftliche Beratung“* können ihrem Gegenstand und Inhalt auch auf die von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen *„organisatorische und betriebswirtschaftliche Unterstützung bei der*

Entwicklung einer produktiven Fertigungsumgebung, durch moderne computergestützte Designsoftware; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung und Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen" ausgerichtet sein und diese daher umfassen.

Zwischen den von der angegriffenen weiterhin zu Klasse 35 beanspruchten „*Einzelhandelsdienstleistungen im Auftrag des Anmelders und Dritter in Bezug auf digitale Geräte, nämlich Digitalscanner, CAD- Software, Computersoftware und -hardware zum Scannen, sowie in Bezug auf Computersoftware zur Verwaltung von Datenbanken, Computersoftware zur Kommunikation und Übertragung von Informationen und Daten*" und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klassen 9 ist trotz der grundsätzlichen Unterschiede zwischen Waren und Dienstleistungen ein mittlerer Ähnlichkeitsgrad gegeben.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren und Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2007, 321 Nr. 20 - COHIBA; GRUR 2008, 714, Nr. 32 - idw).

Für die Annahme einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren reicht es aus, dass sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Tz. 39 - OTTO CAP).

Beides ist vorliegend der Fall. Die Widerspruchsmarke genießt in der Klasse 9 Schutz für Waren, auf die sich die von der angegriffenen Marke beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen beziehen. In Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten aus dem EDV-/Computerbereich ist der Verkehr daran gewöhnt, dass Hersteller ihre Hard- und/oder Softwareprodukte nicht nur durch Fremdwaren veräußernde Einzelhändler oder auch Großmärkte wie z. B. „Media Markt“ oder „proMarkt“ vertreiben, sondern zunehmend auch auf eigenen Internetplattformen (Online-Shops) oder in eigenen oder zumindest ihrer Organisation unterliegenden Geschäften (z. B. „Apple Store“), so dass für ihn in Bezug auf die Herstellung der hier maßgeblichen Waren und deren Vertrieb im Einzelhandel die Annahme gleicher oder miteinander verbundener Ursprungsstätten durchaus nahe liegt.

Ferner weisen auch die von der jüngeren Marke in dieser Klasse beanspruchten Dienstleistungen *„Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“* enge Berührungspunkte mit der Dienstleistung *„organisatorische Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung; betriebswirtschaftliche Beratung“* der Widerspruchsmarke auf, da solche Beratungsdienstleistungen wesentlicher Bestandteil einer *„Geschäftsführung“* bzw. *„Unternehmensverwaltung“* sein können, so dass der Verkehr auch insoweit der Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft dieser Dienstleistungen unterliegen kann.

Die für die Widerspruchsmarke zu Klasse 38 eingetragene und nicht auf die beispielhaft benannten *„Telekommunikationsnetzzugangsdienste“* beschränkte Dienstleistung *„Telekommunikation“* (*„Telekommunikation, insbesondere Telekommunikationsnetzzugangsdienste“*) wird gleichermaßen von der angegriffenen Marke beansprucht. Dies gilt auch für die zu dieser Klasse bei beiden Marken eingetragene Dienstleistung *„Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken“*.

Unter den weiten Dienstleistungsoberbegriff *„Telekommunikation“* als eine dem Austausch von Informationen und Nachrichten mithilfe nachrichtentechnischer

Übermittlungsverfahren dienende Dienstleistung fallen als Teilgebiet auch die von der angegriffenen Marke in Klasse 38 weiterhin beanspruchten Dienstleistungen *„Sammeln, Liefern und Befördern von Nachrichten und Informationen aller Art; Informationsübertragung und -beförderung durch Datenbanken und digitale Datenetze“*, so dass auch insoweit Dienstleistungsidentität besteht.

Zu den weiteren von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse beanspruchten *„Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, soweit in Klasse 38 enthalten, insbesondere zur Verfügung stellen eines Internetzugangs, Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wartung von Internetzugängen und Einwahlknoten in das Internet“* besteht insoweit eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit. Wie die Widersprechende zutreffend vorgetragen hat, handelt sich um einander ergänzende und zum Teil um miteinander konkurrierende Dienstleistungen auf dem Gebiet des elektronischen Informationsaustauschs im Internet. Die Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers sind gerade Telekommunikationsnetzzugangsdienste, ebenso das zur Verfügung stellen von Internetzugängen und Einwahlknoten in das Internet sowie deren Einrichtung, Wartung und Aufrechterhaltung, so dass die beteiligten Verkehrskreise bei entsprechend gekennzeichneten Dienstleistungen ohne weiteres den Eindruck gewinnen können, dass diese unter der Kontrolle desselben Unternehmens erbracht werden.

Die für die Widerspruchsmarke zu Klasse 41 eingetragenen Dienstleistungen *„Ausbildung und Unterricht auf den Gebieten der elektronischen Datenverarbeitung, des Steuerrechts sowie der Betriebswirtschaft“* fallen unter den von der angegriffenen Marke uneingeschränkt beanspruchten weiten Dienstleistungsoberbegriff *„Veranstaltung von Schulungen und Seminaren; Bereitstellung aller vorstehend genannten Dienstleistungen online über das Internet oder andere interaktive elektronische Plattformen“* bzw. sind hochgradig ähnlich den dazu von der angegriffenen Marke weiterhin uneingeschränkt beanspruchten Dienstleistungen *„Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen“*.

Die von der angegriffenen Marke zu Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen *„Informations- und Kommunikationsdienstleistungen, die über das Internet erbracht werden, nämlich Herausgabe und Veröffentlichung von Texten im Internet“* sind den für die Widerspruchsmarke zu Klasse 16 eingetragenen Waren *„Verlags-erzeugnisse“* ohne weiteres ähnlich, da Verlage ihre Erzeugnisse häufig auch über das Internet vertreiben und so gegenüber ihren Autoren wie gegenüber dem Publikum auch die genannten Dienstleistungen erbringen.

Die Annahme gleicher Ursprungsstätten liegt für den Verkehr ferner auch bei der von der angegriffenen Marke in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistung *„Installation und Wartung von Computerhardware“* und den in Klasse 9 eingetragenen Waren *„Computerhardware“* der Widerspruchsmarke nahe, da jedenfalls die Hersteller komplexer und/oder spezieller Hardwareprodukte häufig deren Installation und Wartung übernehmen.

Die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen *„Planung, Entwicklung, Erstellung und Wartung von EDV-Programmen“* können inhaltlich auch auf die *„Gestaltung, Design, Bereitstellung von WEB-Seiten“* ausgerichtet sein, für die die angegriffene Marke in Klasse 42 Schutz beansprucht, so dass auch insoweit eine Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen gegeben ist.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft käme nur dann in Betracht, wenn der Wortbestandteil „pro“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für sich gesehen zumindest kennzeichnungsschwach oder sogar schutzunfähig wäre. Davon kann aber entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht ausgegangen werden.

Bei „pro“ handelt es sich um eine als aus dem Lateinischen kommende Präposition mit der Bedeutung „jeweils, je, für“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörter-

buch, 8. Aufl. 2015, S. 1385), welche im inländischen Sprachgebrauch häufig in Wortkombinationen mit anderen, zumeist dem Lateinischen oder dem Griechischen entstammenden Wörtern wie z.B. „pro anno, pro mille, pro forma, pro centum, pro bono“ oder auch mit den jeweiligen deutschen Entsprechungen verwendet wird. Mit diesem Bedeutungsgehalt ist „Pro“ aber nicht geeignet, die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, noch kommt diesem Begriff insoweit ein sachbezogener Aussagegehalt zu (vgl. BPatG, 28 W (pat) 113/98 vom 31. März 1999 - PRO). Insbesondere erschöpft sich die Präposition „pro“ in der Bedeutung „jeweils, je, für“ nicht in einer werbemäßigen, eine (Kauf-)Entscheidung „für“ das Produkt fördernden Anpreisung. Dies gilt auch, soweit „Pro“ in Begriffsbildungen als Präfix die Bedeutung „vor, Vorstufe“ zukommt („Proenzym“; „Proseminar“), zumal sich diese Bedeutung ohnehin nur aus dem entsprechenden Gesamtbegriff, nicht jedoch aus „Pro“ als solches herleiten lässt.

„Pro“ kann darüber hinaus aber auch ausdrücken, dass jemand einer Sache zustimmt, z. B. das „pro“ und „contra“, d. h. das „Für“ und das „Wider“ einer Sache erwägt (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. 2015, S. 1385). So bringt „Pro“ häufig in Verbindung mit Adjektiven, aber auch - wenngleich seltener - mit Substantiven eine wohlwollende Gesinnung im Hinblick auf etwas zum Ausdruck, z. B. in den Begriffsbildungen „prowestlich“, „Pro Familia“, „Pro Bahn“ (vgl. dazu auch DUDEN a. a. O., S. 1385). Ein solches werblich-anpreisendes Verständnis von „Pro“ erschließt sich dem Verkehr bei diesen Begriffsbildungen aber nur im Kontext mit dem nachfolgenden Adjektiv bzw. Substantiv, durch welches konkret bestimmt wird, was oder wer Gegenstand der so beschriebenen grundsätzlichen Zustimmung ist bzw. was bejaht werden soll. Eine Verwendung von „Pro“ in Zusammenhang mit anderen Worten, aus denen sich seine werbliche Bedeutung erschließt, erlaubt aber nicht den Schluss, dass dieser Begriff auch in Alleinstellung im Sinne einer werbenden Anpreisung verstanden wird (vgl. dazu auch BGH GRUR 2016, 934 Nr. 24, 25 - OUI). Eine entsprechende Verwendung von „pro“ in Alleinstellung als (beschreibendes bzw. anpreisendes) Werbeschlagwort, welches eine positive Einstellung/Zustimmung gegenüber den so bezeich-

neten Waren- und Dienstleistungsprodukten zum Ausdruck bringen soll, ist auch weder vorgetragen noch ermittelbar. Für den Verkehr besteht daher kein Anlass, diesem Begriff bei einer Verwendung in Alleinstellung ohne „erläuternde“ (adjektivische oder substantivische) Ergänzung eine werbliche Bedeutung in dem dargelegten Sinne beizumessen. Allein eine allgemeine und vage Assoziation, die „pro“ insoweit möglicherweise auslöst, reicht für eine Schwächung bzw. Einschränkung der Kennzeichnungskraft dieses Begriffs in Bezug auf die vorliegend maßgeblichen Waren und Dienstleistungen nicht aus, zumal nach der Rechtsprechung des BGH der anpreisende Sinn einer Bezeichnung nicht deren Eignung ausschließt, als Herkunftshinweis zu wirken (vgl. BGH GRUR 2016, 934 Tz. 23 - OUI).

Es lässt sich auch nicht feststellen, dass „pro“ in Alleinstellung im Inland als Abkürzung bzw. Kurzwort für „Profi“ bzw. „professionell“ und damit als Hinweis auf eine besondere Qualität oder Sachkunde verstanden wird. Eine Verwendung von „pro“ in diesem Sinne ohne einen entsprechenden, auf „Profi“ bzw. „professionell“ hindeutenden erläuternden Zusatz - wie er sich in einer Vielzahl von Firmen- und Produktbezeichnungen findet - lässt sich nicht ermitteln (vgl. dazu auch BPatG 25 W (pat) 545/13 - ProLoop für die zumindest teilweise vergleichbaren Waren „elektrische bzw. elektronische Bauteile“), zumal „Pro“ insoweit genau so gut auch als Abkürzung weiterer deutscher Begriffe wie z. B. „Profil“ dienen könnte. Für den Verkehr besteht daher kein Anlass, den in Alleinstellung verwendeten Bestandteil „pro“ der Widerspruchsmarke mit „Profi“ oder „professionell“ gleichzusetzen.

3. Die Vergleichszeichen weisen ferner eine überdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit auf.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem

allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 114 Nr. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 254 m. w. N.).

Zwar unterscheidet sich die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit aufgrund ihrer abweichenden graphischen Ausgestaltung von der Widerspruchsmarke. Jedoch stimmen die Wortbestandteile beider Vergleichsmarken überein, da der Verkehr nicht nur die Widerspruchsmarke, sondern auch die angegriffene Marke naheliegend mit „PRO“ benennen wird. Eine abweichende Benennung der angegriffenen Marke etwa i. S. von „PROX“ oder „PRO X“ - wie die Markeninhaberin vor der Markenstelle geltend gemacht hat - ist hingegen nicht naheliegend, da der Verkehr in dem stilisiert dargestellten Ball mit den sich kreuzenden Linien allein ein graphisches Element und nicht etwa ein „X“ erkennen wird. Die übereinstimmenden Wortbestandteile „pro/PRO“ weisen aus den zuvor genannten Gründen auch keine Kennzeichnungsschwäche in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen auf. Vor diesem Hintergrund treten dann auch die Bildelemente beider Marken jedenfalls bei mündlicher Benennung und Wiedergabe beider Marken in der Wahrnehmung des Verkehrs gegenüber diesen Wortbestandteilen als lediglich dekorative Elemente zurück. Insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass sich

der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende graphische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Nr. 30 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258 Nr. 23 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Beide Marken werden daher jedenfalls in klanglicher Hinsicht nach dem Grundsatz „Wort vor Bild“ durch ihre übereinstimmenden Wortbestandteile geprägt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdnr. 433), so dass vor dem Hintergrund, dass - wie bereits dargelegt - für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung genügt, beide Vergleichszeichen eine jedenfalls überdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit aufweisen.

4. Ausgehend davon kann dann aber in der Gesamtabwägung angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf diejenigen angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke nicht verneint werden, welche zumindest im durchschnittlichen Ähnlichkeitsbereich zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke liegen. Die ist vorliegend aber in Bezug auf sämtliche mit dem Widerspruch angegriffenen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Fall, so dass die angegriffene Marke unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 008 648 537 im angegriffenen Umfang (teilweise) zu löschen ist.

5. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III. 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 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 einzulegen.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr