



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 537/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 017 169

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. August 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die in schwarz-blau ausgestaltete Wort-/Bildmarke

qonsense 

ist am 14. Februar 2013 angemeldet und am 3. September 2013 unter der Nummer 30 2013 017 169 für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Unternehmensberatung; Unternehmensberatung bezüglich der strategischen Ausrichtung im Bereich der Informationstechnologie (IT); organisatorisches Projektmanagement im Bereich der Informationstechnologie (IT); organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich der Informationstechnologie (IT); Verkaufsförderung für Dritte

im Zusammenhang mit Computerprogrammen, Computer-Systemlösungen und Lizenzen;

Klasse 41: Ausbildung, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops und Schulungen in den Bereichen des Informationsmanagements, der Führung, der Informatik sowie der Erstellung und des Vertriebs von Informationsprodukten;

Klasse 42: Beratung im Bereich der Informationstechnologie (IT); Design, Analyse, Entwicklung, Installation, Wartung, Reparatur und Aktualisierung (Update) von Software, Computerprogrammen, Webanwendungen (Software), Online-Diensten (Software) und Mobilanwendungen (Software) für die Energie- und Handelswirtschaft sowie Immobilienwirtschaft und öffentliche Verwaltung;

als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 4. Oktober 2013.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 30 2012 019 701

conlance

die am 13. März 2012 angemeldet und am 27. Juni 2012 für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden ist:

Klasse 09: Magnetaufzeichnungsträger; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware;

- Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung; Büroarbeiten; Beratung in Fragen des Personalwesens; Personalvermittlung; betriebswirtschaftliche Beratung von Freiberuflern; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren sowie über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet;
- Klasse 37: Installation, Reparatur und Wartung von Hardware für Computer-Systeme und Netzwerke im IT-Bereich; Reparaturdienstleistungen von Computerhardware;
- Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere mittels Plattformen und Portalen im Internet; Einstellen von Webseiten, in das Internet für Dritte;
- Klasse 41: Ausbildung, insbesondere Schulung im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung;
- Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

Mit Beschluss vom 16. Juni 2015 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA aufgrund des Widerspruchs die Löschung der Marke angeordnet.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, es bestehe eine klangliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die einander gegenüberstehenden

Dienstleistungen seien identisch, da die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffe die speziellen Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit umfassten. Bei der Widerspruchsmarke handele es sich um ein Kunstwort, das mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Den unter diesen Voraussetzungen an den einzuhaltenen Markenabstand zu stellenden Anforderungen werde die angegriffene Marke nicht mehr gerecht. Zwischen ihr und der Widerspruchsmarke bestehe eine Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht. Die angegriffene Wortbildmarke werde von dem Wortbestandteil „qonsense“ dominiert, da das nachfolgende blaue Viereck lediglich als Blickfang oder schmückendes Beiwerk wahrgenommen werde. Die Lautfolgen beider Marken, nämlich „konsens_e“ bei der angegriffenen Marke und „konlens_e“ bei der Widerspruchsmarke, stimmten in den Wortanfängen, der Gesamtwortlänge und im Sprech- und Betonungsrhythmus überein, die Vokalfolge sei klanglich ähnlich. Die Abweichung hinsichtlich der mittleren Konsonanten - „s“ in der angegriffenen Marke und „l“ in der Widerspruchsmarke - stelle keine ausreichende klangliche Unterscheidungshilfe dar, da diese klangschwachen Konsonanten in der Mitte der Wörter akustisch nicht markant wahrnehmbar seien. Auch die Vokalfolge klinge verwechselbar ähnlich, weil man von einer englischen Aussprache der Widerspruchsmarke ausgehen könne, so dass der Vokal „a“ wie „ä“ ausgesprochen werde, und damit dem Vokal „e“ ähnlich sei. Der von der Inhaberin der jüngeren Marke vorgebrachte Aspekt, dass die jüngere Marke klanglich dem deutschen Wort „Konsens“ entspreche, könne ein Verhören im entscheidungserheblichen Umfang nicht verhindern, weil das Verhören passiere, ehe die Begrifflichkeit erkannt werde.

Für eine von der Markeninhaberin beantragte Kostenauflegung gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehe bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kein Anlass. Die Widersprechende habe trotz der Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf, das einen Verwechslungsgefahr zwischen „conlance“ und „qonsense“ verneint hatte, zulässig und nicht völlig ohne Aussicht auf Erfolg ihr Recht auf Überprüfung der Markenähnlichkeit wahrgenommen, so dass ihr kein Verstoß ge-

gen die prozessuale Sorgfalt vorgeworfen werden könne. Schließlich stehe es einer Partei frei, neben einer Löschungsklage gemäß § 51 MarkenG auch ein Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG durchzuführen, wobei abweisende Entscheidungen in einem Verfahren keine Bindungswirkung im jeweils anderen Verfahren entfalten würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie ist der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke eine lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise. Zwar handele es sich bei „conlance“ um ein nicht rein beschreibendes Kunstwort, es werde aber lediglich die international bekannte Vorsilbe „con“ mit dem englischen Wort „lance“ kombiniert, welches insbesondere aus der Wortkombination „freelance“ mit überragender Bedeutung bekannt sei. Die sich gegenüber stehenden Marken seien wegen des in der jüngeren Marke enthaltenen Bildbestandteils und der unterschiedlichen Anfangsbuchstaben visuell nicht ähnlich. Auch eine klangliche Ähnlichkeit sei zu verneinen. Allenfalls die Mittelteile „lance“ und „sense“ seien bei schneller und etwas undeutlicher Aussprache ähnlich. Bei der erforderlichen Gesamtbetrachtung sei zu berücksichtigen, dass das ausgesprochene Zeichen „qonsense“ nicht nur in der englischen, sondern auch in der deutschen Sprache einen geläufigen Begriff enthalte und von den angesprochenen Verkehrskreisen als „Einigkeit“ oder „Übereinstimmung“ verstanden werde. Wegen dieser offenkundigen Assoziation verliere das angegriffene Zeichen bei der Aussprache seine Kennzeichnungskraft als Herkunftshinweis einer Dienstleistung nahezu vollständig. Nur die konkrete Schreibweise und das Bildelement begründeten seine Schutzfähigkeit. Der aussprechbare Teil des Zeichens „qonsense“ sei folglich hinsichtlich einer Kennzeichnungsfunktion relativ ungeeignet, sodass die Gefahr, dass sich die streitigen Zeichen klanglich gegenüber stünden, äußerst gering sei. Da eine Ähnlichkeit aber nur in klanglicher Hinsicht begründet sei, und nur die Aussprache des Zeichens, nicht aber die Wortmarke eine Assoziation mit dem Begriff „Konsens“ bewirke, lasse sich eine Verwechslungsgefahr ausschließen. Mit

dieser Begründung habe das Landgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 15. August 2014 – Az: 38 O 175/13 den von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Unterlassungs- und Löschungsanspruch abgewiesen, womit sich die Markenstelle in ihrem Beschluss nicht auseinandergesetzt habe. Die Beschwerdegegnerin habe gegen die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf kein Rechtsmittel eingelegt und trotz der sich aus dieser Entscheidung ergebenden fehlenden Erfolgsaussichten das Widerspruchsverfahren gegen die Eintragung der Marke „qonsense“ aber fortgesetzt. Ihr seien daher gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 16. Juni 2015 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.
2. der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Amtsverfahren hat sie vorgetragen, bei dem Markenvergleich sei der Bildbestandteil der angegriffenen Marke zu vernachlässigen. Auch weil beide Parteien Beratungsunternehmen seien, komme es nur auf die klangliche Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise an. Klanglich seien die sich gegenüber stehenden Zeichen nahezu identisch. Die ersten Silben „con“ und „qon“ seien identisch, da die beiden Anfangsbuchstaben „q“ und „c“ jeweils wie „k“ ausgesprochen würden. Die jeweils zweiten Silben, nämlich „lance“ und „sense“ würden „lens“ und „sens“ ausgesprochen, so dass sich klanglich insgesamt „kon-lens“ und „kon-

sens“ gegenüber stünden. Angesichts identischer Dienstleistungen bestehe damit Verwechslungsgefahr.

Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin keine weitere Stellungnahme abgegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 1 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 9

– OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 – Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – Bio Gourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen wurden, ist für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. –identität die jeweilige Registerlage maßgebend. Ausgehend davon besteht zwischen den sich gegenüber stehenden Dienstleistungen teilweise Identität, teilweise hochgradige Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 - P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Die Dienstleistung der Klasse 35 „Unternehmensberatung“ der jüngeren Marke findet sich wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke. Die darüber hinaus aufgeführten speziellen Dienstleistungen der jüngeren Marke, nämlich „Unterneh-

mensberatung bezüglich der strategischen Ausrichtung im Bereich der Informationstechnologie (IT); organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich der Informationstechnologie (IT)“ sind unter den Oberbegriff „Unternehmensberatung“ zu subsumieren, so dass auch insoweit Identität besteht. „Organisatorisches Projektmanagement im Bereich der Informationstechnologie (IT)“ der jüngeren Marke fällt unter den Oberbegriff „Unternehmensverwaltung“ der Widerspruchsmarke, so dass ebenfalls Identität vorliegt. Gleiches gilt im Verhältnis zwischen „Verkaufsförderung für Dritte im Zusammenhang mit Computerprogrammen, Computersystemlösungen und Lizenzen“ und dem für die Widerspruchsmarke eingetragenen Oberbegriff „Werbung“.

Auch die Dienstleistungen der Klasse 41 der jüngeren Marke sind identisch bzw. hochgradig ähnlich zu den Widerspruchsdienstleistungen. Die Dienstleistung „Ausbildung“ ist wortgleich in beiden Verzeichnissen enthalten. Die angegriffenen Dienstleistungen „Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops und Schulungen in den Bereichen des Informationsmanagements, der Führung, der Informatik sowie der Erstellung und des Vertriebs von Informationsprodukten“ stehen jedenfalls in einem hochgradigen Ähnlichkeitsverhältnis zur Dienstleistung „Ausbildung“, da ein Kernziel der Durchführung von Seminaren etc. die Informationsvermittlung zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung der Teilnehmer ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 5.12.2000, 33 W (pat) 91/00 – EuroVisa).

Die von der jüngeren Marke in Klasse 42 beanspruchte Dienstleistung „Beratung im Bereich der Informationstechnologie (IT)“ kann unter dem Oberbegriff „Technologische Dienstleistungen“ subsumiert werden, so dass wiederum Identität besteht. Die Dienstleistungen „Design, Analyse, Entwicklung von Software, Computerprogrammen, Webanwendungen (Software), Online-Diensten (Software) und Mobilanwendungen (Software) für die Energie- und Handelswirtschaft sowie Immobilienwirtschaft und öffentliche Verwaltung“ decken sich mit den in Klasse 43 beanspruchten „Designerdienstleistungen und Analysedienstleistungen

sowie „Entwicklung von Computersoftware“ der Widerspruchsmarke, sind also ebenfalls zueinander identisch.

Die angegriffenen Dienstleistungen „Installation, Wartung, Reparatur und Aktualisierung (Update) von Software, Computerprogrammen, Webanwendungen (Software), Online-Diensten (Software) und Mobilien Anwendungen (Software) für die Energie- und Handelswirtschaft sowie Immobilienwirtschaft und öffentliche Verwaltung“ sind hochgradig ähnlich zur Widerspruchsdienstleistung „Entwicklung von Computersoftware“, da Entwicklung von Software und die daran anschließende Instandhaltung regelmäßig vom selben Dienstleister durchgeführt werden.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Ausreichende Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar.

Selbst wenn der Verkehr, wie die Beschwerdeführerin vorträgt, das Widerspruchszeichen in die Bestandteile „con“ und „lance“ aufteilen und „con“ als Vorsilbe des englischen Wortes „lance“ auffassen würde, bleibt, unabhängig davon, ob dem Verkehr die Bedeutung des Wortes „lance“ (englisch für „Lanze, Speer“) bekannt ist, die Bedeutung dieser Zusammensetzung unklar. Der englische Begriff „con“ bedeutet „Betrügerei; Betrug; Nachteil; Schwindel“ (<https://dict.leo.org>); „to con sb.“ steht wiederum umgangssprachlich für „jmd. reinlegen“ (<https://de.pons.com>). Weder die Kombination der beiden Substantive noch des Verbs mit dem Substantiv „Lanze; Speer“ ergibt eine sinnvolle Bedeutung. Unterstellt, man ginge von der italienischen bzw. spanischen Übersetzung von „con“ mit „mit“ aus, führt auch dies nicht zu einer verständlichen Wortkombination. Dafür, dass der Verkehr eine Parallele zu dem Ausdruck „freelance“ bzw. „freelancer“ (englisch für „der/die Selbständige, Freiberufler/in“) erkennen würde, gibt es, anders als das Landgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 15. August 2014, AZ. 38 O 175/13 angenommen hat, nach Beurteilung des Senats keinerlei Anhaltspunkte. Zudem ist fraglich, welche Schlussfolgerung der Verkehr in Bezug auf eine mögliche Be-

deutung des Begriffs „conlance“ ziehen würde. Jedenfalls erschließt sich bei keiner der angesprochenen Betrachtungsweisen ein beschreibender Bezug zu den darunter geschützten Waren und Dienstleistungen.

3. Angesprochene Verkehrskreise sind insbesondere Unternehmer und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene bzw. der Führungsebene in der öffentlichen Verwaltung, so dass insoweit von einer etwas höheren Aufmerksamkeit auszugehen ist.

4. Bei identischen bis hochgradig ähnlichen Vergleichsdienstleistungen sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und etwas erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise sind an den zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke aber nicht gerecht.

Maßgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; BGH, Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14 Rn. 10 – TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 – Bogner B/ Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 – MIXI; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011, 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST).

Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten 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 hervorgerufenen 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 einem der Wahrnehmungsbereiche aus. Es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der begrifflichen Bedeutung ähnlich sind (BGH WRP 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl).

In schriftbildlicher Hinsicht zeigen die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit wegen der grafischen Ausgestaltung der jüngeren Marke ausreichende Unterschiede.

Gleichwohl ist eine Verwechslungsgefahr gegeben, weil die Vergleichsmarken in klanglicher Hinsicht eine große Ähnlichkeit aufweisen.

Auf Seiten der angegriffenen Wort-/Bildmarke ist der in ständiger Rechtsprechung anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass sich der Verkehr bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, weil dieser, soweit er kennzeichnungskräftig ist, die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BHG GRUR 2014, 378 Rn: 30 – OTTO CAP). Er wird daher vorliegend die angegriffene Marke, wenn er sie in ihrer registrierten Form vor sich hat, mündlich nur mit dem Wortbestandteil wiedergeben. Da der Buchstabe „q“ im deutschen wie „k“ ausgesprochen wird, ist neben der Aussprache „kwonsense“ auch die Aussprache „konsens“ naheliegend.

Bei der mündlichen Wiedergabe der Widerspruchsmarke sind alle naheliegenden Aussprachevarianten zu beachten (vgl. BPatG, Beschluss vom 21.10.2015, 29 W (pat) 31/13 – Carsi/Cars; OLG Stuttgart GRUR-RR 2005, 307, 308 – e-motion/iMotion; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 9 Rn. 289). Da auf dem einschlägigen Waren- und Dienstleistungsgebiet englische Begriffe weit verbreitet sind, ist jedenfalls auch eine englischsprachige Aussprache in Betracht zu ziehen. „Lance“ wird im englischen „la:ns“ bzw. im amerikanischen Englisch „läns“ ausgesprochen. Der deutschsprachige Verkehr neigt erfahrungsgemäß zu einer Aussprache mit „e“ (vgl. auch „performens“ statt „performance“), so dass die Aussprachemöglichkeiten „konlens“ mit einem kurzen „e“ bzw. „konläns“ mit einem längeren „ä“ naheliegend sind.

Somit stehen sich „konsens“ und „konlens“ bzw. „konläns“ gegenüber. Beide Wörter stimmen in der Gesamtwortlänge, der Anzahl der Buchstaben und Silben, sowie auch in der Vokalfolge überein und unterscheiden sich lediglich in den jeweils in der Mitte liegenden Konsonanten „s“ bzw. „l“. Die Unterschiede in den Vokalen „e“ und „a“ in der zweiten Worthälfte werden durch die oben dargestellte Aussprache der Widerspruchsmarke derart verringert, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden. Auch die Abweichung zwischen den mittleren Konsonanten „s“ bzw. „l“ ist lediglich gering und leicht überhörbar. Beide Konsonanten sind klangschwach und akustisch nicht markant wahrnehmbar. Dies gilt vor allem auch unter Berücksichtigung des Erfahrungssatzes, dass der Verkehr beide Marken regelmäßig nicht nebeneinander wahrnimmt und sie deshalb nicht miteinander vergleichen kann, weshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH GRUR 2003, 1047 Rn. 34 – Kellogg's/Kelly's; GRUR 2004, 235, Rn. 35 – Davidoff II). Insofern liegt eine klanglich hochgradige Übereinstimmung vor.

Die klangliche Ähnlichkeit wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass dem einen oder auch beiden Zeichen ein ohne weiteres erkennbarer eindeutiger konkreter Begriffsinhalt zukommt, so dass die klanglichen Unterschiede vom Hörer

besser erfasst würden (vgl. BGH a. a. O. – Kellogg's/Kelly's; GRUR 2000, 605 – comtes/ ComTel). Zwar hat die jüngere Marke bei Aussprache wie „Konsens“ die Bedeutung „Übereinstimmung der Meinungen; (veraltend) Zustimmung, Einwilligung“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Konsens>), während die Widerspruchsmarke „conlance“ wie oben dargestellt, keinen Sinngehalt aufweist. Doch für den Ausschluss der Verwechslungsgefahr genügt es nicht, dass es sich um verständliche Begriffe handelt; vielmehr müssen diese in der alltäglichen Vorstellungswelt der jeweils angesprochenen Verkehrskreise so geläufig sein, dass sich die Erinnerung an ihre Bedeutung auch aufdrängt, wenn sie als abstrakte Kennzeichnungsmittel für Waren oder Dienstleistungen isoliert und schlagwortartig auftreten. Unabdingbare Voraussetzung für eine derartige Reduzierung der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt ist nämlich, dass dieser vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und sein Verständnis keinen weiteren Denkvorgang erfordert (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 307). Bei hochgradig klanglichen oder bildlichen Übereinstimmungen kommt ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt daher regelmäßig nicht mehr in Betracht. Denn wenn der angesprochene Verkehrskreis die jüngere Marke infolge des Verlesens oder Verhörens von vornherein mit demselben Sinngehalt wie die Widerspruchsmarke wahrnimmt, vermag er die Zeichen nicht mehr anhand eines unterschiedlichen Sinngehalts voneinander abzugrenzen; der unterschiedliche Sinngehalt kommt dann nicht mehr zum Tragen (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.07.2006, 27 W (pat) 208/05 – Chrisma/CHARISMA; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 312). Wegen der hochgradigen klanglichen Übereinstimmungen zwischen den sich gegenüber stehenden Zeichen kommt daher trotz der – bei Benennung mit „Konsens“– abweichenden Bedeutung der jüngeren Marke gegenüber der Widerspruchsmarke ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

Schließlich ist auch zu berücksichtigen, dass die Marken im Verkehr nicht nebeneinander aufzutreten pflegen, und ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen

Erinnerungsbildes erfolgt, so dass insgesamt nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Marken klanglich füreinander gehalten werden.

Auch das Landgericht Düsseldorf hat in seiner Entscheidung vom 15.08.2014, Az: 38 O 175/13, auf welche sich die Beschwerdeführerin bezieht, eine Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht angenommen, dem Wort „conlance“ jedoch wegen seiner – angeblich naheliegenden – Bedeutung die Kennzeichnungskraft als Herkunftshinweis abgesprochen und deswegen die Möglichkeit einer klanglichen Verwechslungsgefahr verneint. Dem kann sich der Senat aus den vorgenannten Gründen nicht anschließen; ohnehin entfaltet dieses Urteil keine Bindungswirkung für das Widerspruchsverfahren (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O. § 55 Rn. 11).

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist daher zu löschen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

5. Der Kostenantrag der Inhaberin der jüngeren Marke ist unbegründet. Die Beteiligten haben die ihnen erwachsenen Kosten selbst zu tragen, da die Billigkeit keine abweichende Kostenentscheidung gebietet (§§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Aus § 71 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür nicht. Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauflegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen (Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 6, 12, m. w. N.). Abgesehen davon, dass die Widersprechende und Beschwerdegegnerin hier schon nicht unterlegen ist, sind keine sind entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keine besonderen Umstände für eine Kostenauflegung erkennbar.

Insbesondere hat die Widersprechende mit der neben dem Widerspruchsverfahren erhobenen Löschungsklage vor dem LG Düsseldorf nicht gegen die prozessuale Sorgfalt verstoßen, sondern lediglich ihre rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Eine Löschungsklage kann jederzeit anstatt oder neben einem Widerspruch erhoben werden. Abweisende Entscheidungen entfalten keine Bindungswirkung im jeweils anderen Verfahren (vgl. OLG Karlsruhe, Mitt. 2010, 529, 536 PORTA; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 55 Rn. 11). Deshalb verstößt auch das Weiterverfolgen des Widerspruchs nachdem das Urteil des LG Düsseldorf rechtskräftig geworden ist, nicht gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht. Es besteht daher kein Anlass, von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr