



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 590/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
04.06.2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 040 048

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. März 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2017 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke 008 218 885 in Bezug auf folgende Dienstleistungen der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist:

Klasse 35: Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility-Management);

Klasse 36: Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in finanzieller Hinsicht (Facility-Management); Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien; Schätzung von Immobilien; Vermietung von Büros (Immobilien);

Klasse 37: Bauwesen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Instandhaltung, Reinigen und Renovierung von baulichen Gegenständen im Innen- und Außenbereich, insbesondere von Gebäuden und Bauwerken; Bau- und Reparaturarbeiten zur Pflege, Verschönerung, Instandhaltung und Sanierung von Gebäuden, Bauwerken und Grundstücken.

Wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 008 218 885 wird die Löschung der Marke 30 2011 040 048 in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die am 22. Juli 2011 angemeldete Wort-/Bildgestaltung



ist am 31. August 2011 unter der Nummer 30 2011 040 048 als Wort-/Bildmarke für verschiedene Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Sie genießt Schutz für die nachfolgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility-Management); Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36: Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in finanzieller Hinsicht (Facility-Management); Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien; Schätzung von Immobilien; Vermietung von Büros (Immobilien);

Klasse 37: Bauwesen; Bauleitung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Leitung von Bauarbeiten; Instandhaltung, Reinigung und Renovierung von baulichen Gegenständen im Innen- und Außenbereich, insbesondere von Gebäuden und Bauwerken; Bau- und Reparaturarbeiten zur Pflege, Verschönerung, Instandhaltung und Sanierung von Gebäuden, Bauwerken und Grundstücken.

Gegen die Eintragung der am 30. September 2011 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende als Inhaberin der am 15. April 2009 angemeldeten und am 9. August 2016 eingetragenen Unionsmarke 008 218 885

NEXT

am 23. Dezember 2011 Widerspruch erhoben.

Die Unionsmarke 008 218 885 genießt Schutz für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen, alle vorstehend genannten Dienstleistungen in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen oder Franchise-Dienstleistungen in Bezug auf den Einzelhandel mit Konsumgütern; Organisation und Bereitstellung von Kredit-, Debit- und Abbuchungskarten; Bereitstellung und Organisation von Zahlungsschutzversicherungen; Gewährung von Teilzahlungskrediten, Bereitstellung und Finanzierung von persönlichen Darlehen in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen oder Franchise-Dienstleistungen in Bezug auf den Einzelhandel mit Konsumgütern; Ratenkauffinanzierung; Vermittlung und Bereitstellung von Mietkaufvereinbarungen in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen oder Franchise-Dienstleistungen in Bezug auf den Einzelhandel mit Konsumgü-

tern; Eintreiben von Schulden in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen oder Franchise-Dienstleistungen in Bezug auf den Einzelhandel mit Konsumgütern; Verwaltung von Kundenkonten und Versandhandelskonten in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen oder Franchise-Dienstleistungen in Bezug auf den Einzelhandel mit Konsumgütern; Vermitteln erweiterter Garantieleistungen [Garantieversicherungsgeschäfte]; Bereitstellung von Garantieleistungen für Haushaltsgeräte; Bereitstellung von Garantieleistungen für Elektrogeräte; Keine der vorstehend genannten Dienstleistungen in Bezug auf eine Börse für abgesprochene Geschäfte, integrierten elektronischen Handel und Clearing auf regulierten und unregulierten Geld- und Derivatenmärkten;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Transport, Lagerung, Verpackung und Auslieferung von Waren;

Klasse 45: Führen von Hochzeitsgeschenklisten für die Auswahl durch Dritte; Vorbereitung von Hochzeitslisten; Führen von Geschenklisten zur Auswahl durch Dritte; Vorbereitung von Geschenklisten.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 11. April 2017 den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von einem geringen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke die geringen Anforderungen an den Zeichenabstand auch im Zusammenhang mit identischen Vergleichsdienstleistungen ein. Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „NEXT“ sei unterdurchschnittlich. Das Wort „next“ gehöre zum Grundwortschatz der englischen Sprache und werde vom inländischen Verkehr ohne weiteres im Sinne von „der/die/das nächste“ verstanden. In dieser Bedeutung werde das Wort im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen naheliegend als Hinweis auf den nächstliegenden Anbieter der betreffenden Dienstleistung wahrgenommen.

Darüber hinaus werde der Begriff „next“ in der Werbung häufig verwendet, um auf technische oder anderweitige Weiterentwicklungen der betreffenden Waren und Dienstleistung hinzuweisen. Konkrete Anhaltspunkte für eine Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch eine intensive Benutzung seien nicht erkennbar und von der Widersprechenden auch nicht vorgetragen worden. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei daher im Wesentlichen auf identische Zeichen begrenzt. Die von den sich gegenüberstehenden Zeichen jeweils beanspruchten Dienstleistungen seien teilweise identisch (z.B. im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Immobilienwesen“). Im Übrigen könne der Grad der Dienstleistungsähnlichkeit als nicht entscheidungserheblich dahin gestellt bleiben, da selbst im Zusammenhang mit identischen Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Vergleichsmarken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien klar und eindeutig. So handle es sich bei der angegriffenen Marke um ein komplexes Kompositum von Wort- und Bildelementen, das neben den Wörtern „your“ und „office“ auch das Wort „NEXT“ enthalte. Die Widerspruchsmarke sei dagegen eine reine Wortmarke. Eine Verwechslungsgefahr könne daher nur in Betracht kommen, wenn der Wortbestandteil „NEXT“ in der angegriffenen Marke prägend sei bzw. eine selbständig kollisionsbegründende Stellung einnehme. Hiervon könne aber nicht ausgegangen werde, da es sich bei dem Wort „NEXT“ - wie oben dargestellt - um eine allgemeine, schlagwortartige Beschreibung der Eigenschaften der einschlägigen Dienstleistungen handle.

Gegen die Entscheidung der Markenstelle wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Wegen seiner zahlreichen und sehr unterschiedlichen Bedeutungen in der englischen Sprache habe der Begriff „NEXT“ aus sich heraus und ohne erläuternden Kontext keinen waren- oder dienstleistungsbezogenen Sinngehalt. Er werde daher vom angesprochenen Verkehr nicht bzw. nicht naheliegend als Sachangabe verstanden. Darüber hinaus stelle jeder Markeninhaber seine Marke optisch heraus, so dass entsprechende Angaben oder Zeichen nur

als auf die konkrete Ware selbst bezogen verstanden würden und nicht als Hinweis auf Eigenschaften der Waren. Der Begriff „Next“ sei entgegen der Auffassung der Markenstelle kein häufig verwendetes Werbewort, insbesondere nicht in Alleinstellung. Daher werde der Begriff für sich genommen auch nicht als Hinweis auf ein neues oder weiterentwickeltes Produkt verstanden. Auch der 25. Senat sei im Verfahren 25 W (pat) 55/13 in einem Ladungszusatz davon ausgegangen, dass der Marke „NEXT“ eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen sei zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung auch kennzeichnungsschwache Zeichen bzw. Zeichenbestandteile eine relevante Zeichenähnlichkeit begründen könnten (vgl. EuGH, Urteil vom 8. November 2016, Az. C-43/15 P – BSH / EUIPO [Kompressor]). Darüber hinaus seien die Vergleichszeichen klanglich identisch und schriftbildlich hochgradig ähnlich. In der angegriffenen Marke sei das Wort „Next“ der auffälligste Bestandteil. Die Wörter „your“ und „office“ würden dagegen optisch in den Hintergrund treten. Sie seien zudem für sich genommen nicht unterscheidungskräftig. Das grafische Element eines Pfeils sei in das Wort „Next“ eingefügt. Dadurch trete es nicht selbständig hervor, sondern lenke die Aufmerksamkeit zusätzlich auf das Wort „Next“.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2017 in der Hauptsache aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 008 218 885 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2011 040 048 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie aus, dass die angegriffene Marke vom angesprochenen Verkehr ohne weiteres im Sinne von „Ihr nächstes Büro“ verstanden werde und deshalb in ihrem Wortbestandteil beschreibend sei. Dabei sei davon auszugehen, dass mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen nur Fachkreise angesprochen würden, die über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügten. Da der Verkehr Marken nicht zergliedernd betrachte, bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke „Next“ sei nur deswegen nicht glatt beschreibend, weil sie für sich genommen keine sachbeschreibende Bedeutung aufweise und erst durch ein Objekt konkretisiert werden müsse (z.B. „next shirt“). Die Widerspruchsmarke „Next“ werde deswegen durch die Weglassung des betreffenden Objekts geprägt und unterscheide sich hierin ausreichend von der angegriffenen Marke. Soweit eine ältere Marke, die aus der Verkürzung eines Wortes oder einer Phrase bestehe, einer jüngeren Marke gegenüberstehe, die aus der vollständigen Form bestehe, sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Im Übrigen biete die Widersprechende keine Immobiliendienstleistungen an.

Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung vom 12. März 2020 zur Frage der Dienstleistungsähnlichkeit weiter vorgetragen. Sie hat den ursprünglich auch aus der Unionsmarke 001 620 434 „NEXT“ erhobenen und zunächst auch im Beschwerdeverfahren weiter verfolgten Widerspruch in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen. In Bezug auf den Widerspruch aus der nicht mehr beschwerdegegenständlichen Unionsmarke 001 620 434 „NEXT“ hatte die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 4. Mai 2018 (Bl. 67 ff d.A.) die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 36, die Schriftsätze der Beteiligten, den Ladungszusatz des Senats vom 14. Januar 2020, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12. März 2020 sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte, auch ansonsten zulässige und in Bezug auf die Unionswiderspruchsmarke 008 218 885 aufrechterhaltene Beschwerde der Widersprechenden hat in wesentlichen Teilen Erfolg. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke im Zusammenhang mit relevant ähnlichen Vergleichswaren den erforderlichen Zeichenabstand nicht mehr ein. Damit besteht im Zusammenhang mit den meisten Vergleichsdienstleistungen Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass insoweit der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG anzuordnen war. In Bezug auf die übrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke, nämlich „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ (Klasse 35) sowie „Bauleitung; Leitung von Bauarbeiten“ (Klasse 37) besteht allenfalls eine sehr entfernte Ähnlichkeit im Verhältnis zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen ist. Die Markenstelle hat den Widerspruch insoweit zu Recht nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die

Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/ Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke



und der Unionswiderspruchsmarke

NEXT

im Zusammenhang mit den meisten angegriffenen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 4. Mai 2018 im Zusammenhang mit der nach der Rücknahme des Widerspruchs in der mündlichen Verhandlung vom 12. März 2020 nicht mehr beschwerdegegenständlichen Unionswiderspruchsmarke 001 620 434 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Zugleich

hat die Inhaberin der angegriffenen Marke vorgetragen, dass die Unionswiderspruchsmarke 001 620 434 für die Dienstleistung „Immobilienleistungen“ nicht benutzt werde. Nachdem diese Dienstleistung aber nicht von der nicht mehr beschwerdegegenständlichen Widerspruchsmarke 001 620 434 beansprucht wird, sondern nur von der hier ausschlaggebenden Unionswiderspruchsmarke 008 218 885, ist der Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke im Hinblick auf eine mögliche Einrede grundsätzlich auslegungsbedürftig. Im Ergebnis kann aber als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob mit dem Schriftsatz vom 4. Mai 2018 insoweit die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden sollte. Nachdem die Widerspruchsmarke 008 218 885 am 15. April 2009 angemeldet und erst am 9. August 2016 ins Markenregister des EUIPO eingetragen wurde, befand sie sich im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke und im Zeitpunkt der hier erfolgten Entscheidung noch in der sogenannten Benutzungsschonfrist (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG aF), so dass die Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung in jedem Fall ohne Rechtswirkung wäre. Da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist § 43 Abs. 1 MarkenG gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG in der vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene

Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; GRUR Int 2000, 73 – Chevy; GRUR 2005, 763 – Nestle/Mars; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2007, 1071 Rn. 27 – Kinder II; GRUR 2007, 1066 Rn. 33 – Kinderzeit; GRUR 2009, 766 Rn. 30 – Stofffähnchen I; GRUR 2009, 672 Rn. 21 – OSTSEE-POST).

Der Begriff „Next“, der aus der englischen Sprache kommt, wird zwar vom angesprochenen Verkehr ohne weiteres im Sinne von „der/die/das nächste“ verstanden, weist aber im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36, 39 und 45 keine ausreichend relevante sachbeschreibende Bedeutung auf, die zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft führen könnte. Soweit die Markenstelle unter Hinweis auf die Entscheidung BPatG 24 W (pat) 28/12 – neXTore/NEXT davon ausgegangen ist, dass der Begriff „next“ ein häufig gebrauchtes Werbeschlagwort sei, das auf eine technische oder anderweitige Weiterentwicklung der betreffenden Waren und Dienstleistungen hinweise, können entsprechende Feststellungen jedenfalls für die im vorliegenden Verfahren einschlägigen Dienstleistungen nicht getroffen werden. Zumindest sind keine werblichen Verwendungen zu recherchieren, in denen der Begriff „next“ in Alleinstellung oder in einer schlagwortartigen Hervorhebung verwendet wird.

Demgegenüber gibt es auch keine Hinweise dahingehend, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch eine intensive Benutzung gesteigert worden sein könnte. Soweit die Widersprechende auf die Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke zur Benutzung der Marke „Next“ vorgetragen hat, rechtfertigt dies die Annahme einer Steigerung der originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht. Der Vortrag der Widersprechenden und die in diesem Zusammenhang vorgelegten Mittel der Glaubhaftmachung beziehen sich im Ergebnis allein auf die Benutzung der

Marke „Next“ im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Einzelhandel mit Bekleidung und anderen Konsumgütern“. Insoweit bringt die Widersprechende zwar vor, dass sie die genannten Dienstleistungen im Rahmen ihres Franchisesystems erbringe, was auch die Dienstleistungen „Finanzwesen; Immobilienwesen, jeweils in Bezug auf Franchise-Dienstleistungen in Bezug auf den Einzelhandel mit Konsumgütern“ einschlieÙe. Dieses Vorbringen ist nach Auffassung des Senats im Hinblick auf die Benutzung der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen grundsätzlich nicht relevant. Soweit Dienstleistungen wie „Finanz- oder Immobilienwesen“ ausschließlich im Rahmen eines Franchisesystems erbracht werden, tritt der Franchisegeber nur innerhalb seines geschlossenen Vertriebssystems auf. Die Dienstleistungen werden nur Franchisenehmern angeboten und können von Dritten nicht nachgefragt werden. Soweit entsprechende Leistungen von Franchisenehmern in Anspruch genommen werden, wird in einem Franchisesystem in der Regel auch keine gesonderte Vergütung geschuldet. Vielmehr werden diese Leistungen – neben einer Vielzahl anderer Leistungen – in der Regel mit einem pauschalierten Betrag abgegolten, der sich am Umsatz des Franchisenehmers bemisst. Selbst wenn im Einzelfall solche zum Franchisekonzept gehörende Dienstleistungen des Franchisegebers gesondert abgerechnet werden sollten, wird die Marke, unter der der Franchisegeber auftritt, gleichwohl im Zusammenhang mit den genannten Dienstleistungen nicht markenmäÙig benutzt. Da der Franchisegeber in der Regel nur mit dem Angebot seines Franchise(produkts) am Markt auftritt, wird er in markenrechtlicher Hinsicht somit lediglich im eigenen Interesse quasi betriebsintern tätig. Die Erbringung von entsprechenden Dienstleistungen im Rahmen eines Franchisesystems steht insoweit dem Warenvertrieb innerhalb konzernverbundener Unternehmen gleich (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 26 Rn. 33 m.w.N.). Eine markenrechtlich relevante Benutzung liegt nicht vor, wenn ein Konzern zentralisierte Abteilungen oder Konzerntöchter unterhält, in denen bestimmte Aufgaben wie z.B. die Zahlungsabwicklung oder die Fertigung von Schreibwerk für alle verbundenen Unternehmen übernommen werden. Insoweit kommt es nicht darauf an, in welcher Hinsicht (Tochterunternehmen, Schwesterunternehmen, etc.) bzw. in welchem Maß (Höhe der

Kapitalverflechtung, Vorliegen von Beherrschungsverträgen, etc.) die Unternehmen miteinander verbunden sind, da die Dienstleistungen nur konzernintern angeboten und erbracht werden. In gleicher Weise kommt es für die markenrechtliche Benutzung nicht darauf an, ob die betreffenden Dienstleistungen für Verkaufsstätten erbracht werden, die Filialen bzw. Tochterunternehmen des betreffenden Unternehmens sind oder ob die Verkaufsstätten von rechtlich selbständigen Franchisenehmern geführt werden.

3. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise identisch, teilweise ähnlich und teilweise unähnlich.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen besteht, 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 anderer, für die Frage der Produktähnlichkeit wesentlicher Gründe, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten regelmäßig aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 59, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM).

3.1 Gemessen an diesen Maßstäben besteht zwischen den Vergleichsdienstleistungen der Klasse 35 „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ auf Seiten der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Klassen 36, 39 und 45, für welche die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht, keine relevante Ähnlichkeit. Die genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke werden insbesondere nicht von Dienstleistern im Bereich des Versicherungs-

wesens, des Finanzwesens, der Geldgeschäfte und des Immobilienwesens angeboten (jeweils beschränkt auf den Bereich des Einzelhandels oder der Franchisedienstleistungen in Bezug auf den Einzelhandel mit Konsumgütern). Am ehesten könnten sich insoweit im Hinblick auf die jeweiligen Herkunftsbetriebe Überschneidungen zwischen den Dienstleistungen der Klasse 35 „Geschäftsführung“ und „Unternehmensverwaltung“ auf Seiten der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Klasse 36 „Finanzwesen in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen (...)“ auf Seiten der Unionswiderspruchsmarke ergeben. Der weite Oberbegriff des „Finanzwesens“ kann auch die Thematik der Kapitalisierung eines Unternehmens betreffen, die auch im Rahmen der „Geschäftsführung“ oder der „Unternehmensverwaltung“ relevant sein können. Allerdings stellen Dienstleister aus dem Bereich des „Finanzwesens“ in der Regel Kapital zur Verfügung, während die Dienstleistungen aus dem Bereich der Unternehmensverwaltung und der Unternehmensberatung in der Regel – neben vielen anderen Fragen – bei der Nachfrage nach Kapital lediglich beraten. Dementsprechend werden die Vergleichsdienstleistungen in der Regel von unterschiedlichen Unternehmen angeboten. Die weiteren in der Klasse 36 von der Unionswiderspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen sind von den Dienstleistungen aus dem Bereich der Unternehmensberatung und der Unternehmensverwaltung noch weiter entfernt, so dass insgesamt keine relevante Dienstleistungsähnlichkeit angenommen werden kann.

Soweit die Widersprechende hierzu in der mündlichen Verhandlung vom 12. März 2020 weiter vorgetragen hat, gibt dies zu keiner anderen Entscheidung Anlass (die nachfolgend genannten Beschlüsse des Bundespatentgerichts sind auf dessen Homepage öffentlich zugänglich). Die Widersprechende ist der Auffassung, dass die Dienstleistungen „Werbung“ und „Immobilienwesen (...)“ hochgradig ähnlich seien, weil ein Immobilienmakler die Objekte seiner Auftraggeber üblicherweise mit Exposés und Inseraten bewerbe. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass ein Immobilienmakler Exposés und Inserate, sofern man diese als „Werbung“ verstehen will, in der Regel im eigenen Namen veröffentlicht und die zu vermittelnden Immobilien im eigenen Namen bewirbt. Hiervon ist schon deswegen auszugehen,

weil sich der Makler anderenfalls bei der Geltendmachung und Durchsetzung seines Provisionsanspruches erheblichen Schwierigkeiten ausgesetzt sähe. Insoweit betreibt ein Immobilienmakler keine Werbung für Dritte, worauf es aber entscheidend ankommt. Darüber hinaus üben umgekehrt Dienstleister im Bereich der Werbung z.B. Werbeagenturen keine auf Immobilien bezogene Maklertätigkeiten aus, was den Abstand zwischen den beiden Vergleichsdienstleistungen verdeutlicht. Soweit die Widersprechende unter Verweis auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom Februar 2004, Az. 25 (pat) 105/01, ausgeführt hat, dass zwischen den Dienstleistungen „Marketing“ und „Investment“ eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe, standen sich in der genannten Entscheidung tatsächlich die Vergleichsdienstleistungen „Marketing; Verkaufsförderung“ einerseits und „Vermarktung von Investmentfonds“ gegenüber, die ganz offensichtlich anders als die vorliegenden Vergleichsdienstleistungen zu beurteilen sind. Entgegen des Vortrags der Widersprechenden finden sich in der Senatsentscheidung vom 8. Mai 2019, Az. 25 W (pat) 17/16, keine Ausführungen zur Dienstleistungsähnlichkeit im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Geschäftsführung“ bzw. „Finanzmanagement“. Soweit die Widersprechende auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 15. März 2005, Az. 33 W (pat) 114/03, verwiesen hat, vermag sich der Senat der dortigen Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit nicht anzuschließen. In der genannten Entscheidung wurden die von der dort angegriffenen Marke beanspruchte Dienstleistung „Unternehmensverwaltung“ und weitere von der angegriffenen Marke beanspruchte Dienstleistungen unter dem Oberbegriff „Vermögensverwaltung“ zusammengefasst. Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen wurde dann auf Seiten der dort angegriffenen Marke nur der Oberbegriff „Vermögensverwaltung“ berücksichtigt und dazu festgestellt, dass die Dienstleistung „Vermögensverwaltung“ gegenüber der Dienstleistung „Finanzwesen“ zumindest mittelgradig ähnlich sei. Nach Auffassung des Senats ist es aber nicht veranlasst, die Dienstleistung „Unternehmensverwaltung“ unter den Oberbegriff „Vermögensverwaltung“ zu subsumieren. Vielmehr unterscheiden sich diese Dienstleistungen erheblich voneinander. Dem Verwalter eines Unternehmens obliegt es, dieses wie ein Eigentümer zu führen, was vielfältige Entscheidungen auf

den unterschiedlichsten Gebieten erfordert (Personal, Vertrieb, Produktion, etc.). Dagegen wird im Rahmen der Vermögensverwaltung Kapital in Finanzprodukte oder in die Unternehmen Dritter investiert, ohne dass der Vermögensverwalter insoweit eine eigene unternehmerische Verantwortung für diese Unternehmen übernimmt. Auch der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 9. Dezember 2003, Az. 33 W (pat) 158/03, erscheint nach Auffassung des Senats überholt, soweit dort ausgeführt wird, dass die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ gegenüber den Dienstleistungen „Werbung; Finanzwesen“ mittelgradig ähnlich seien, da es zum klassischen Aufgabenbereich einer Unternehmensverwaltung bzw. Geschäftsführung gehöre, die Konzeption und Ausgestaltung der Werbung des Unternehmens zu entwerfen sowie dessen finanzielle Angelegenheiten zu regeln. Insoweit ist nicht ausreichend berücksichtigt, dass Tätigkeiten, die im eigenen Unternehmen zu dessen eigenen Zwecken ausgeübt werden, grundsätzlich ohne Relevanz im Hinblick auf die Dienstleistungsähnlichkeit sind. Ebenso wie eine Marke für die Dienstleistungen „Werbung“ oder „Büroarbeiten“ nicht rechtserhaltend benutzt wird, wenn der Inhaber der Marke diese Dienstleistungen nicht für Dritte erbringt, sondern insoweit nur im Rahmen der Führung des eigenen Unternehmens tätig wird, ist die Annahme nicht gerechtfertigt, dass alle Tätigkeiten, die bei der Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit anfallen, im Verhältnis zur Dienstleistung „Geschäftsführung“ oder „Unternehmensverwaltung“ irgendwie ähnlich sind. So wird beispielsweise die Dienstleistung „Büroarbeiten“ von spezialisierten Unternehmen angeboten, die in der Regel nur Routinearbeiten für Dritte übernehmen. Dagegen bieten auf Büroarbeiten spezialisierte Unternehmen keine Beratung im Hinblick auf einen Börsengang oder die strategische Ausrichtung eines Unternehmens an. Hiervon ausgehend besteht zwischen den Dienstleistungen „Büroarbeiten“ einerseits und „Werbung; Finanzwesen“ andererseits offenkundig keine Dienstleistungsähnlichkeit.

3.2 Weiterhin besteht auch zwischen den Dienstleistungen der Klasse 37 „Bauleitung; Leitung von Bauarbeiten“ auf Seiten der angegriffenen Marke und den von der

Unionswiderspruchsmarke in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistung „Immobilienwesen in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen oder Franchise-Dienstleistungen in Bezug auf den Einzelhandel mit Konsumgütern“ keine relevante Dienstleistungsähnlichkeit. Im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Bauleitung“ (bzw. der identischen Dienstleistung „Leitung von Bauarbeiten“) sind besondere, die technische Bauausführung betreffende und zudem auch sicherheitsrelevante Fachkenntnisse erforderlich, so dass diese Dienstleistung nur von qualifizierten Anbietern wie Handwerksmeistern, Architekten oder Bauingenieuren erbracht wird. Dementsprechend beziehen sich diese Dienstleistungen vornehmlich auf die technisch fachgerechte Planung und Ausführung von Bauvorhaben. Betriebswirtschaftliche Aspekte wie der Erwerb von Grundstücken oder die Entwicklung von Nutzungskonzepten sind dagegen nicht der Gegenstand der Dienstleistung „Bauleitung“. Insoweit werden die hier relevanten Vergleichsdienstleistungen in der Regel nicht von denselben Anbietern erbracht.

3.3 Anderes gilt beim Vergleich der Dienstleistungen der Klassen 35 „Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility-Management)“ und der Klasse 36 „Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in finanzieller Hinsicht (Facility-Management); Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien; Schätzung von Immobilien; Vermietung von Büros (Immobilien)“, die von der angegriffenen Marke beansprucht werden und einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 36 der Widerspruchsmarke. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke können auch auf Immobilien bezogen sein, die für Einzelhandelsgeschäfte bestimmt oder geeignet sind. Insoweit besteht zwischen den genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen „Immobilienwesen in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen oder Franchise-Dienstleistungen in Bezug auf den Einzelhandel mit Konsumgütern“ (Klasse 36) der Widerspruchsmarke Dienstleistungsidentität.

3.4 Zwischen den Dienstleistungen der Klasse 37 „Bauwesen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Instandhaltung, Reinigung und Renovierung von baulichen Gegenständen im Innen- und Außenbereich, insbesondere von Gebäuden und Bauwerken; Bau- und Reparaturarbeiten zur Pflege, Verschönerung, Instandhaltung und Sanierung von Gebäuden, Bauwerken und Grundstücken“, die von der angegriffenen Marke beansprucht werden, besteht gegenüber den oben genannten Dienstleistungen der Unionswiderspruchsmarke 008 218 885 zumindest eine noch relevante Dienstleistungsnähe. Bei der Dienstleistung „Bauwesen“ handelt es sich um einen weiten Oberbegriff, so dass sich gewisse Überschneidungen mit dem Angebot von Immobiliendienstleistern ergeben. Die Dienstleistung „Bauwesen“ kann sich grundsätzlich auch auf die betriebswirtschaftliche Entwicklung von Bauprojekten beziehen bzw. diesen Aspekt zumindest als wesentlichen Bestandteil beinhalten. Die Dienstleistung „Bauwesen“ kann sich zudem auch auf Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden beziehen, die jedenfalls nicht ausnahmsweise bzw. nur in seltenen Fällen auch von Immobiliendienstleistern angeboten werden. Insoweit bestehen auch gewisse Überschneidungen mit den weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 37, die auf Wartung und Instandhaltung von Gebäuden bezogen sind. Der Gegenstand der „Dienstleistungen eines Bauträgers“ ist gleichfalls ein weiter Oberbegriff. Die entsprechenden Tätigkeiten fallen zumindest teilweise auch unter den Begriff des Immobilienwesens, insbesondere bezogen auf die Vermittlung von (ggf. von Dritten noch zu errichtendem oder zu renovierenden) Gebäuden. Insoweit treten Immobilienvermittler nicht selten auch als Bauträger auf, wobei sich diese Tätigkeiten auch auf Gewerbeimmobilien wie z.B. Einzelhandelsgeschäfte beziehen können.

4. Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind in markenrechtlicher Hinsicht klanglich identisch.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. z.B. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – Oxford/Oxford Club). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so z.B. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m.w.N.). Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente.

Zwar unterscheiden sich die vorliegenden Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit schon aufgrund der Zeichenlänge und des Bildbestandteils deutlich voneinander. Der Verkehr wird sich bei der Wahrnehmung der angegriffenen Marke jedoch in entscheidungserheblichem Umfang ausschließlich an dem Bestandteil „Next“ orientieren. Denn die angegriffene Marke ist eine Wort-/Bildmarke, deren Bildbestandteil nicht ohne weiteres benannt werden kann. Die bildliche Ausgestaltung besteht im Wesentlichen aus der Anordnung der einzelnen Wortbestandteile (der Wortbestandteil „Your“ ist „hochkant“ gestellt, der Wortbestandteil „Office“ ist unter dem Wortbestandteil „Next“ angeordnet) und einem in den Buchstaben „X“ integrierten Pfeilsymbol. Der Verkehr wird demgemäß bei der Aussprache der Widerspruchsmarke dem Bildbestandteil keine Bedeutung zumessen. Weiterhin wird in der ange-

griffenen Marke durch die Anordnung und die Größenverhältnisse der Wortbestandteile der Bestandteil „NEXT“ blickfangmäßig im Vordergrund gestellt. Die Wortbestandteile „Your“ und „Office“ sind wesentlich kleiner als der Wortbestandteil „Next“ und umrahmen diesen gewissermaßen. Hiervon ausgehend wird die angegriffene Marke im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen, allein von dem Zeichenbestandteil „Next“ dominiert, während die Wortbestandteile „your“ und „office“ zurücktreten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen (vgl. u.a. BGH GRUR 2019, 1316 Rn. 38 – KNEIPP; GRUR 2016, 283 Rn. 14 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT AKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Bei der konkret beanspruchten Gestaltung wird daher zumindest ein ausreichend relevanter Teil des Verkehrs die angegriffene Marke auf den Wortbestandteil „Next“ verkürzen, so dass insoweit von einer klanglichen Identität der Vergleichszeichen auszugehen ist.

5. Unter Abwägung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der klanglichen Zeichenidentität, ist eine Gefahr von Verwechslungen - im Einklang mit der von der Widersprechenden angeführten Rechtsprechung des EuGH - für die Vergleichsdienstleistungen der angegriffenen Marke zu verneinen, die gegenüber den Dienstleistungen der Unionswiderspruchsmarke eine allenfalls entfernte Ähnlichkeit aufweisen. Hiervon ausgehend ist eine Gefahr von Verwechslungen in Bezug auf die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ (Klasse 35) sowie „Bauleitung; Leitung von Bauarbeiten“ (Klasse 37) nicht mehr gegeben, so dass der Widerspruch von der Markenstelle insoweit zu Recht zurückgewiesen worden ist.

6. Zur Auferlegung der Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bietet der Streitfall keinen Anlass.

III.

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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen