



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 544/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 103 222

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Mai 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richterinnen Butscher und Fehlhammer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 21. April 2022 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der Marke UM 017 127 408 gegen die Eintragung der Marke 30 2019 103 222 wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das am 12. März 2019 angemeldete Zeichen



ist am 25. September 2019 unter der Nummer 30 2019 103 222 als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 25. Oktober 2019 veröffentlicht und umfasst folgende Dienstleistungen:

Klasse 35:

Personaldienstleistungen [Personal-, Stellenvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit]; Personal- und Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Personalauswahl; Personalrekrutierung, Personalrekrutierung mittels Erstellung von Persönlichkeitsprofilen; Durchführung von Persönlichkeitsanalysen im Rahmen der Personalrekrutierung und -vermittlung; Ermittlung des Personalbedarfs; alle vorgenannten Dienstleistungen nur für Arbeitnehmer;

Klasse 38:

Bereitstellen des Zugriffs auf Plattformen und Portale im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet für Dritte [Onlinedienste und Internetprovider]; Bereitstellung des Zugriffs auf Daten in Computernetzwerken; alle vorgenannten Dienstleistungen auf dem Gebiet der Personal- und Stellenvermittlung;

Klasse 41:

Ausbildung; Erziehung; Unterhaltung; Dienstleistungen eines Personaltrainers; Berufsberatung und -coaching [Aus- und Weiterbildungsberatung]; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Personalberatung im Hinblick auf Aus- und Fortbildung; alle vorgenannten Dienstleistungen nur für Arbeitnehmer;

Klasse 42:

Erstellen von Computerprogrammen auf dem Gebiet der Arbeitsvermittlung; Zurverfügungstellung von elektronischen Speicherplätzen [Webpace] im Internet für persönliche Informationen und Daten; alle vorgenannten Dienstleistungen auf dem Gebiet der Personal- und Stellenvermittlung.

Gegen die Eintragung der Marke hat die Widersprechende als Inhaberin der am 18. August 2017 angemeldeten und am 14. Februar 2018 eingetragenen Unionswort-/bildmarke 017 127 408



am 22. Januar 2020 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35:

Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Informationen über Verkaufsmethoden; Organisation von Präsentationen für Geschäftszwecke; Beratung in Bezug auf Handelsgeschäfte; Unternehmensberatung; Hilfe bei der Unternehmensorganisation; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Hilfe der Geschäftsführung in geschäftlichen Angelegenheiten; Hilfe bei der Geschäftsführung von Handelsunternehmen in Bezug auf Werbung; Beratung der Geschäftsführung in Fragen des Personaleinsatzes; Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung; Hilfe bei der Verwaltung geschäftlicher Angelegenheiten oder kaufmännischer Funktionen von Industrie- oder Handelsunternehmen; Hilfe bei der Geschäftsführung von Handelsunternehmen; Auslagerungsdienstleistungen in Form der Verwaltung von Kundengeschäftsbeziehungen; Hilfe auf dem Gebiet der Verwaltung von Geschäftstätigkeiten; Hilfe auf dem Gebiet der Geschäftsführung und Geschäftsplanung; Geschäftsführung für Handels- und Dienstleistungsunternehmen; Unternehmensverwaltung von Handelsunternehmen; Erstellung von Projektstudien in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung für freiberufliche Dienstleister; Unternehmensstrategieplanung; Organisatorische Geschäftsführung; Geschäftskontaktvermittlung; Geschäftsleitung [für Dritte]; Agenturdienste zur Organisation von Geschäftseinführungen; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Verwaltung in Bezug auf Unternehmensplanungen; Verwaltung von geschäftlichen Angelegenheiten; Geschäftsführung bei der Entwicklung von Geschäftsfeldern; Entwicklung von Unternehmensstrategien; Kaufmännische Geschäftsunterstützungsdienste; Hilfe bezüglich der

Geschäftsführung; Entwickeln von Unternehmensstrategien [Unternehmensberatung]; Auslagerungsdienstleistungen in Form der Vermittlung von Dienstleistungsverträgen für Dritte; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten];

Klasse 41:

Publizieren von elektronischen Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Zeitschriften in elektronischer Form im Internet; Veröffentlichung von Arbeitshandbüchern für die Unternehmensführung; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Veröffentlichung von Büchern; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien;

Klasse 42:

Entwurfslieferungen bezüglich der Entwicklung von computergestützten Informationsverarbeitungssystemen; Entwurf, Entwicklung und Programmierung von Computersoftware; Durchführung von technischen Projektplanungen; Wartung von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Vermietungsdienste in Bezug auf Computersoftware; Software as a Service [SaaS]; Cloud-Computing; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Elektronische Datenspeicherung.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 42, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat mit Beschluss vom 21. April 2022 die vollständige Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich, da ihr keine sachbeschreibende, sondern eher eine phantasievoll-märchenhafte Bedeutung

zukomme. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 seien ähnlich zur Dienstleistung „Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung“ der älteren Marke, weil beide aus Sicht des Verkehrs vom gleichen Anbieter stammen könnten. Dies gelte auch für die Dienstleistungen der Klasse 38 der jüngeren Marke, die auf dem Gebiet der Personal- und Stellenvermittlung erbracht würden und somit ähnlich seien zur „Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung“ sowie „Beratung der Geschäftsführung in Fragen des Personaleinsatzes“ auf Seiten der älteren Marke. Die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 41 seien noch ähnlich mit den Dienstleistungen „Aus- und Fortbildung sowie Erziehungsberatung“ der Widerspruchsmarke. Schließlich bestehe eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den beiderseitig beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42, obwohl diejenigen der Widerspruchsmarke keinen expliziten Bezug zu Arbeits-, Personal- und Stellenvermittlung aufwiesen. Was den Vergleich der sich gegenüberstehenden Wort-/Bildmarken anbelange, sei davon auszugehen, dass deren Gesamteindruck jeweils von dem Bestandteil „Dream“ geprägt werde, da nur dieser kennzeichnungsgerecht sei und überdies jeweils an erster Stelle der beiderseitigen Wortfolgen stehe. Alle weiteren Elemente wie „Job“, „Sales“ und „Catcher“ beschrieben hingegen die beanspruchten Dienstleistungen. Angesichts der klanglichen Übereinstimmung im prägenden Bestandteil „Dream“ liege hochgradige Zeichenähnlichkeit vor, die die vollumfängliche Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke rechtfertige.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Seiner Ansicht nach habe die Markenstelle bei der Annahme der Verwechslungsgefahr den Grundsatz der Wechselwirkung sowie die Kriterien zur Bestimmung der Ähnlichkeit von aus mehreren Elementen zusammengesetzten Marken verkannt. Es sei von originär geringer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, deren Sinngehalt ohne weiteres als „Traumfänger-Verkäufe“ und damit als anpreisender Hinweis auf traumhaft-gute Verkaufsdienste zu verstehen sei. Auch die lediglich dekorhaften Bildelemente

änderten hieran nichts. Selbst bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft würde bereits ein durchschnittlicher Zeichenabstand ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Vorliegend sei jedoch keinerlei Zeichenähnlichkeit gegeben. Bei aus mehreren Elementen zusammengesetzten komplexen Zeichen sei auf den Gesamteindruck abzustellen, der von allen Bestandteilen in gleichem Maße geprägt werde, sofern sie gleichermaßen kennzeichnungsschwach oder kennzeichnend seien. Hiervon sei hinsichtlich beider Vergleichsmarken auszugehen. Das Vorgehen der Markenstelle, allein den gemeinsamen Bestandteil „Dream“ herauszugreifen, sei unzulässig. In den bildlichen Vergleich seien sowohl die abweichenden Wortfolgen als auch die erheblichen Unterschiede in den Bildelementen einzubeziehen, die insbesondere durch die originell gestalteten Krawatten unterhalb der kreisförmigen Grafik in der angegriffenen Marke bewirkt würden. In klanglicher Hinsicht müssten zumindest sämtliche Wortbestandteile berücksichtigt werden, die jeweils zu den Gesamtbegriffen „THE DREAM JOB CATCHER“ bzw. „Dream Catcher Sales“ verbunden seien. Angesichts der unterschiedlichen Länge dieser Wortfolgen sowie der abweichenden Aneinanderreihung ihrer Einzelbestandteile seien klangliche Ähnlichkeiten nicht gegeben. Begrifflich stünden sich mit „DER TRAUMJOBFÄNGER“ auf Seiten der angegriffenen Marke und „Traumfänger-Verkäufe“ auf Seiten der Widerspruchsmarke unterschiedliche Bedeutungsgehalte gegenüber. Beim Zeichenvergleich sei ferner zu berücksichtigen, dass sich die beiderseitigen Dienstleistungen an unternehmerische Fachkreise richteten, die Kennzeichnungen in aller Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit begegneten. Abgesehen von der fehlenden Zeichenähnlichkeit scheitere eine Verwechslungsgefahr auch an der mangelnden Dienstleistungsähnlichkeit. Denn die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sprächen unterschiedliche Kundenkreise an. Aus den zum Zwecke der Einigung mit der Widersprechenden aufgenommenen einschränkenden Zusätzen im Verzeichnis ergebe sich, dass die Dienstleistungen der jüngeren Marke gegenüber Arbeits- und Jobsuchenden, also potenziellen Arbeitnehmern erbracht würden, während sich die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke an die Geschäftsführung von Unternehmen, also an

Arbeitgeber richteten. Mangels Überschneidung im Abnehmerkreis bestehe keine Gefahr von Verwechslungen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 21. April 2022 aufzuheben,
2. den Widerspruch aus der Unionsmarke 017 127 408 gegen die Eintragung der Marke 30 2019 103 222 zurückzuweisen und
3. der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie teilt mit, dass das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) den Antrag auf Schutzerstreckung der auf der angegriffenen Marke basierenden international registrierten Marke auf das Gebiet der Union aufgrund eines Widerspruchs der Widersprechenden rechtskräftig zurückgewiesen habe. Des Weiteren trägt sie vor, die Widerspruchsmarke verfüge angesichts ihres nicht beschreibenden und nicht geläufigen Wortbestandteils sowie ihrer komplexen bildlichen Gestaltung über starke Kennzeichnungskraft. Die Vergleichszeichen seien hochgradig ähnlich, weil sie dieselbe visuelle Grundstruktur aufwiesen. Diese bestehe jeweils aus einer linksstehenden Rosette und einem Worтеlement aus je drei herausgestellten, mehrzeilig angeordneten Wörtern, von denen wiederum die Begriffe „DREAM“ und „CATCHER“ besonders hervorträten. Die übrigen in den Zeichen enthaltenen Worтеlemente sowie die von der Rosette der angegriffenen Marke herabhängenden Krawatten seien demgegenüber vernachlässigbar. Die vom Inhaber der angegriffenen Marke reklamierten begrifflichen Unterschiede seien

irrelevant, weil die Wortfolge „DREAM JOB CATCHER“ beschreibend und als solche nicht geeignet sei, bestehende Zeichenähnlichkeiten zu neutralisieren. Die von der Markenstelle zutreffend festgestellte Dienstleistungsähnlichkeit werde nicht durch die ins Verzeichnis der angegriffenen Marke aufgenommenen Zusätze beseitigt. Denn die meisten Personal- und Stellenvermittler arbeiteten in der Regel gleichermaßen für die personalsuchenden Unternehmen als auch für die stellensuchenden Arbeitnehmer, so dass die Dienstleistungen der angegriffenen Marke und die von der Widerspruchsmarke umfassten Dienstleistungen von denselben Anbietern erbracht würden. Soweit auf Seiten der jüngeren Marke die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 auf das Gebiet der Personal- und Stellenvermittlung beschränkt worden seien, unterfielen sie weiterhin den von der Widersprechenden in Klasse 42 beanspruchten weiten Oberbegriffen. Damit sei von einer - teilweise sogar hochgradigen – Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, die in Wechselwirkung mit der hochgradigen Zeichenähnlichkeit und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu einer Verwechslungsgefahr führe.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 23. November 2023 hat der Senat die Beteiligten darüber informiert, dass nach vorläufiger Beurteilung der Sach- und Rechtslage eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe, so dass die Beschwerde voraussichtlich Aussicht auf Erfolg haben werde und die Löschungsentscheidung der Markenstelle aufzuheben sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Schriftsätze der Beteiligten, den rechtlichen Hinweis des Senats und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG, so dass die von der Markenstelle angeordnete Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen war.

1. 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 insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen 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). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa die Art der Waren oder Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend ihre zu erwartende Aufmerksamkeit sowie ihr Differenzierungsvermögen bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 119 Nr. 1 MarkenG.

a) Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, verfügt die Widerspruchsmarke von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Weder vermittelt der Wortbestandteil „Dream Catcher Sales“ in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Aussage, noch ist die grafische Ausgestaltung mit dem angedeuteten Motiv eines Traumfängers und seitlich platzierter, dreizeiliger Wortfolge werbeüblich. Insbesondere in ihrer maßgeblichen Gesamtheit bietet die Widerspruchsmarke keine Anhaltspunkte für eine geschwächte Kennzeichnungskraft und einen damit einhergehenden eingeschränkten Schutzzumfang. Umgekehrt ist nicht ersichtlich, dass sie eine durch intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit genießt, die eine Steigerung der Kennzeichnungskraft zur Folge hätte.

b) Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sind identisch oder ähnlich.

(1) Identität besteht zwischen den Dienstleistungen „Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung“ bzw. „Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien“ (Klasse 41) auf Seiten der älteren Marke und „Berufsberatung und -coaching [Aus- und Weiterbildungsberatung]; Personalberatung im Hinblick auf Aus- und Fortbildung“ bzw. „Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“ (Klasse 41) auf Seiten der jüngeren Marke. Der Zusatz „nur für Arbeitnehmer“ beschränkt zwar deren Dienstleistungen, führt aber nicht zur Verneinung der Identität, weil sie von den weiten Dienstleistungsbegriffen der Widerspruchsmarke mit umfasst sind.

Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Erstellen von Computerprogrammen auf dem Gebiet der Arbeitsvermittlung“ und „Zurverfügungstellung von elektronischen Speicherplätzen [Webpace] im Internet für persönliche Informationen und Daten“ in Klasse 42 unterfallen trotz ihrer Konkretisierung auf solche „auf dem Gebiet der Personal- und Stellenvermittlung“ den unbeschränkten Dienstleistungen „Entwurf, Entwicklung und Programmierung von Computersoftware“ und „Cloud-Computing“ (= Bereitstellung von Datenbanken und Speicherplätzen im Internet) in Klasse 42 der älteren Marke.

(2) In einem zumindest mittelgradigen Ähnlichkeitsverhältnis stehen die Dienstleistungen der Klasse 35 auf Seiten der angegriffenen Marke zu den Dienstleistungen „Beratung der Geschäftsführung in Fragen des Personaleinsatzes“ und „Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung“ der Klasse 35 auf Seiten der Widerspruchsmarke. Unabhängig vom Adressatenkreis haben sie die Ermittlung des Personalbedarfs, die Einstellung von Personal und dessen Einsatz zum Gegenstand.

Die Dienstleistungen der Klasse 38 der jüngeren Marke weisen jedenfalls eine mittelgradige Ähnlichkeit zu „Cloud-Computing“ (Klasse 42) der älteren Marke auf, da es beiderseits um den Zugriff auf Daten im Internet oder in Netzwerken geht. Auch hier kommt der Beschränkung auf das Gebiet der Personal- und Stellenvermittlung auf Seiten der angegriffenen Marke keine die Ähnlichkeit ausschließende Bedeutung zu, da „Cloud-Computing“ so weit gefasst ist, dass es auch die Personal- und Stellenvermittlung betreffen kann.

„Ausbildung“ und „Dienstleistungen eines Personaltrainers“, eingetragen für die jüngere Marke in Klasse 41, sind mittelgradig ähnlich zu „Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung“, eingetragen für die ältere Marke in Klasse 41. Letztgenannte umfasst Beratungen gegenüber Arbeitnehmern und bereitet eine Ausbildung vor oder kann Teil der Betreuung durch einen Personaltrainer sein.

Die auf Seiten der angegriffenen Marke weiterhin zu berücksichtigenden Tätigkeiten „Erziehung“ und „Unterhaltung“ sind hochgradig ähnlich, wenn nicht sogar identisch zu „Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]“ auf Seiten der Widerspruchsmarke. Wettbewerbe dienen der Erziehung und/oder Unterhaltung.

c) Die Vergleichsmarken sind nicht ausreichend ähnlich, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründen zu können.

Die Ähnlichkeit von Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngesamt zu beurteilen, weil sie auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (vgl. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 - BioGourmet m. w. N.).

(1) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die beiden Marken durch die Wortfolgen „THE DREAM JOB CATCHER“ (angegriffene Marke) und „Dream Catcher Sales“ (Widerspruchsmarke), ihre voneinander abweichende Darstellung sowie durch die unterschiedliche Ausgestaltung der jeweils links angeordneten Grafikelemente.

(2) Der Grundsatz, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit zu vergleichen sind, schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein und eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833 Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058 Rn. 34 - KNEIPP). Prägenden Charakter hat ein Zeichenbestandteil, wenn die weiteren Elemente des mehrgliedrigen Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen, wobei beschreibende Bestandteile nicht von vorneherein aus der Betrachtung ausgeschlossen werden dürfen (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 46 - Hanson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2020, 870 - INJEKT/INJEX).

(a) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist in klanglicher Hinsicht zwar von einer Prägung des jeweiligen Gesamteindrucks durch die Wortfolgen „THE DREAM JOB CATCHER“ (angegriffene Marke) sowie „Dream Catcher Sales“ (Widerspruchsmarke) auszugehen, weil nur diese phonetisch wiedergegeben werden können. Angesichts ihrer unterschiedlichen Wörter verfügen sie jedoch über ein deutlich hörbar abweichendes Klangbild. Zu den rein klanglichen Unterschieden tritt als weitere Unterscheidungshilfe zudem der abweichende Sinngelalt. So ist der Wortfolge der angegriffenen Marke auch für den angesprochenen inländischen Verkehr ohne weiteres die Bedeutung „Der Traumjobfänger“ zu entnehmen, während die Widerspruchsmarke die ebenso verständliche Aussage „Traumfängerverkäufe“ vermittelt. Damit weisen beide Marken unterschiedliche Begriffsgehalte auf, die ein Auseinanderhalten hinreichend gewährleisten. Eine weitere Verkürzung, etwa auf die gemeinsamen Wörter „Dream“ und „Catcher“ oder gar, wie von der Markenstelle angenommen, ausschließlich auf den Bestandteil „Dream“ ist angesichts der gesamt begrifflichen Einbindung nicht naheliegend und

liefe, insoweit ist dem Inhaber der angegriffenen Marke zuzustimmen, auf eine zergliedernde Betrachtung und einen unzulässigen Elementenschutz hinaus.

(b) Der bildliche Gesamteindruck wird zwar erfahrungsgemäß eher von Übereinstimmungen als von Unterschieden geprägt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 273). Dennoch kann aus dem Umstand, dass beide Marken die identischen Begriffe „Dream“ und „Catcher“ sowie die Darstellung eines Traumfängers enthalten, nicht darauf geschlossen werden, dass der angesprochene Verkehr die eine Marke für die andere halten wird. Denn es ist ergänzend der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass die visuelle Aufnahme von Marken in aller Regel eine genauere und zum Teil auch wiederholte Wahrnehmung gestattet (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 310). Demzufolge werden selbst Einzelheiten, sofern es sich nicht nur um belangloses Beiwerk handelt, erkannt und memoriert. Dies gilt auch dann, wenn man berücksichtigt, dass Marken in der Regel nicht gleichzeitig nebeneinander wahrgenommen werden und deshalb auf ihren Eindruck, den sie im Erinnerungsbild des Verkehrs hinterlassen, abzustellen ist.

Danach ist vorliegend davon auszugehen, dass in die Erinnerung zum einen die abweichenden Wörter „THE ... JOB“ (angegriffene Marke) und „Sales“ (Widerspruchsmarke) mitaufgenommen werden, zumal sie jeweils wesentlicher Teil der Gesamtbegriffe „Der Traumjobfänger“ bzw. „Traumfängerverkäufe“ sind. Zum anderen werden - zumindest teilweise - die unterschiedlichen Grafikelemente der beiderseitigen Wortfolgen im Gedächtnis bleiben. In der jüngeren Marke erscheint der Gesamtbegriff zweizeilig, in Großbuchstaben, in Fett- und Normaldruck sowie in Blocksatz. Der blockartige Eindruck wird durch die vertikale Ausrichtung des Bestandteils „THE“ oberhalb des Anfangsbuchstabens „C“ des Begriffs „CATCHER“ verstärkt. Demgegenüber wird der Gesamtbegriff in der älteren Marke dreizeilig, unterstrichen, in Groß- und Kleinbuchstaben, in Fettdruck sowie in Flattersatz wiedergegeben.

Des Weiteren differiert die konkrete Art der Ausführung der jeweiligen Traumfängerabbildung erheblich. Während sie bei der älteren Marke lediglich aus dem netzbespannten Reifen besteht, sind an dieses Element in der jüngeren Marke zusätzlich drei nach unten hängende Krawatten angebracht. Diese sind unschwer als grafische Anspielung auf typische Büroberufe aufzufassen und illustrieren in Kombination mit der Traumfängerabbildung den Begriffsgehalt der Wortfolge „THE DREAM JOB CATCHER“.

Insgesamt verfügen die Kollisionsmarken damit über hinreichend individuelle gestalterische Merkmale, die über die Wahl desselben Motivs und dessen wörtlicher Wiedergabe hinausgehen.

(c) Auch begriffliche Ähnlichkeiten, die zu unmittelbaren Verwechslungen führen könnten, sind nicht gegeben. Die Wortfolgen „Der Traumjobfänger“ als Umschreibung eines Dienstleisters, der Wunschberufe vermittelt, und „Traumfängerverkäufe“, worunter entweder wörtlich der Vertrieb derartiger Talismane verstanden werden kann oder aber, wie der Inhaber der angegriffenen Marke meint, ein Hinweis auf traumhaft gute Verkaufsdienste, vermitteln vollkommen unterschiedliche Aussagen, die nicht befürchten lassen, dass der angesprochene Verkehr die Kollisionsmarken irrtümlicherweise füreinander halten könnte.

d) Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz, MarkenG kommt ebenfalls nicht in Betracht. Eine solche liegt dann vor, wenn anzunehmen ist, dass die als verschieden erkannten Kollisionsmarken aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten irrtümlicherweise demselben Unternehmen oder wirtschaftlich und/oder organisatorisch miteinander verbundenen Unternehmen zugeordnet werden (vgl. BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 35. Edition, § 9 Rn. 72 ff.). Hiervon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Allein

die Übereinstimmung in einzelnen Elementen, hier der Begriffe „Dream“ und „Catcher“ sowie der Traumfängerabbildung, kann die Annahme, dass beide als verschieden erkannte Marken irrtümlicherweise demselben betrieblichen Ursprung zugeordnet werden, nicht rechtfertigen. Weder handelt es sich bei diesen Elementen um Stammbestandteile einer Markenserie der Widersprechenden, die es nahelegen könnten, dass die jüngere Marke als weitere Marke dieser Serie demselben Unternehmen zugerechnet wird. Noch weisen beide Zeichen angesichts der abweichenden Platzierung ihrer Einzelelemente und der oben genannten divergierenden Aussagen der Wortfolgen eine ausreichende Ähnlichkeit in Zeichenaufbau und -sinngesamt auf, die auf eine Zusammengehörigkeit schließen ließe und eine mittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr begründen könnte (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 552).

Weitere Fälle einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung sind nicht erkennbar. Insbesondere kommt eine solche nicht unter dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung in Betracht. Es finden sich vorliegend zwar einzelne Bestandteile der älteren Marke in der Jüngeren wieder. Jene wurde jedoch nicht in Gänze in diese übernommen, wodurch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung im Einzelfall der Eindruck erweckt werden könnte, dass die beiderseitigen Waren und/oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE). Die Frage der selbständigen Stellung stellt sich insbesondere dann nicht, wenn ein gemeinsamer Bestandteil in die jüngere Marke vollständig integriert ist, was insbesondere dann der Fall ist, wenn er - wie hier - zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verschmolzen ist (vgl. BGH GRUR 2019, 1058, 1062 Rn. 38 - KNEIPP II). Eine andere Sichtweise würde auf einen unzulässigen Elementenschutz hinauslaufen (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 905 Rn. 34 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 1055, 1057 Rn. 31 - airdsl).

e) Die gebotene Gesamtabwägung führt unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischer bis hochgradig ähnlicher Dienstleistungen angesichts der deutlichen Abweichungen der beiderseitigen Marken zur Verneinung der Verwechslungsgefahr und damit zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

2. Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder vor dem Bundespatentgericht werden nicht auferlegt. Auszugehen ist dabei von dem Grundsatz, dass unabhängig vom Verfahrensausgang jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§§ 63 Abs. 1 Satz 3, 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Eine Kostenauflegung kommt nach ständiger Rechtsprechung nur aus Gründen der Billigkeit in Betracht, etwa wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt bzw. am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 71 Rn. 13 ff.; Büscher in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Auflage, § 71 MarkenG, Rn. 5 i. V. m. Rn. 2 jeweils m. w. N.; BGH GRUR 1972, 600 - Lewapur; BPatG 27 W (pat) 40/12 - McPeople; 29 W (pat) 27/17 - Steuerwehr-Bielefeld; 29 W (pat) 525/19 - InterGaHO). Vorliegend sind Billigkeitsgründe, die ein Abweichen von der gesetzlichen Regelung der eigenen Kostentragung rechtfertigen könnten, jedoch weder vorgetragen noch ersichtlich (§§ 63 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Dies gilt sowohl für die Kosten des Amtsverfahrens, über die die Markenstelle konkludent gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG entschieden hat und die mit der vollumfänglichen Anfechtung des Beschlusses vom 21. April 2022 ebenfalls beschwerdegegenständlich geworden sind, als auch für die im gerichtlichen Verfahren angefallenen Kosten. Mithin war der Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Butscher

Fehlhammer