



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 39/05

Verkündet am:
13. Dezember 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 398 14 720

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

idw Informationsdienst Wissenschaft

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48

Besteht eine zusammengesetzte Marke aus einer Buchstabenfolge (hier: idw), die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile (hier: Informationsdienst Wissenschaft) darstellt, kann die Verknüpfung zwischen der Buchstabenfolge und den Wortbestandteilen einer Neigung des Verkehrs, die Marke bei Benennungen auf die Buchstabenfolge zu verkürzen, insbesondere dann entgegenstehen, wenn die Buchstabenfolge dem Verkehr als Abkürzung nicht allgemein bekannt ist und auch keine Schwierigkeiten bestehen, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen.

BGH, Beschl. v. 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der am 8. März 2005 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für den Markeninhaber ist die am 16. März 1998 angemeldete Wortmarke Nr. 398 14 720

idw
Informationsdienst
Wissenschaft

am 16. September 1998 für die Waren und Dienstleistungen (für die kursiv gesetzten Waren und Dienstleistungen hat das Bundespatentgericht die Löschung angeordnet bzw. die Löschanordnung des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt)

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln und

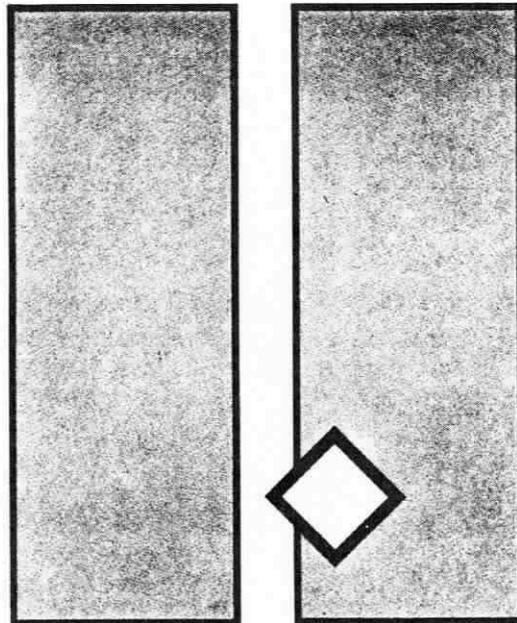
Liefen von Pressemeldungen; *Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Übertragung von Informationen gegen Entgelt für Dritte*; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Erziehung und *Ausbildung*; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; *Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial*; *Veranstaltung und Organisation von Schulungen*; *Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet*; *Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen*; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; *Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software* und Design von Computer-Software; Computerberatungsdienste, *Erstellen von Ton- und Bildreportagen*; Vermietung von Computer-Software; *Betrieb von Datenbanken*; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; *Dienstleistungen eines Redakteurs*; Verwaltung von Urheberrechten; *Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet*

eingetragen worden. Die Eintragung ist am 15. Oktober 1998 veröffentlicht worden.

2 Gegen die Eintragung hat der Widersprechende zu 1 aus seiner seit dem 26. Oktober 1984 als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke Nr. 1 069 633

IDW

und seiner seit dem 1. September 1986 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846



INSTITUT
DER
WIRTSCHAFTSPRÜFER

IDW

Widerspruch erhoben. Diese Widerspruchsmarken sind geschützt für die Dienstleistungen

Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfer Nachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften

ten von Bund und Ländern; wissenschaftliche und finanzielle Förderung von Hochschularbeiten und Bibliotheken auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhandwesens; Abschluss von Gruppenversicherungs-Verträgen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie für außerordentliche Mitglieder.

- 3 Die Widersprechende zu 2 hat Widerspruch erhoben aus ihrer seit dem 7. Oktober 1994 für die Waren und Dienstleistungen

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel, nämlich Buchbindegarn, -leinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Spiele; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art

eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789



- 4 Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Teillöschung der Marke beschlossen, und zwar aufgrund der Widersprüche aus den Marken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 für die Dienstleistungen

Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen

sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 für die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet.

5 Im Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen.

6 Gegen diese Entscheidung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt. Der Markeninhaber hat ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt, das hilfsweise der Entscheidung zugrunde gelegt werden soll und in dem er einen näher bezeichneten Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat.

7 Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde des Widersprechenden zu 1 die gegenüber der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet

angeordnet. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 hat das Bundespatentgericht die zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet

beschlossen. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts insoweit aufgehoben, als die Marke für die Dienstleistung "Erziehung" gelöscht worden ist. Die weitergehenden Beschwerden der Beteiligten hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

8 Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Widersprechenden beantragen, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

9 II. Das Bundespatentgericht hat die Widersprüche teilweise für begründet erachtet und sie im Übrigen zurückgewiesen. Dazu hat es ausgeführt:

10 Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken besteht für einen Teil der Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslun-

gen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr seien nur diejenigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken zu berücksichtigen, für die eine Benutzung während der nach § 43 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume von Oktober 1993 bis Oktober 1998 und von Juli 1999 bis Juli 2004 bei den Widerspruchsmarken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 und während des Zeitraums vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 bei der Widerspruchsmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht worden sei. Dies sei für eine Reihe näher bezeichneter Waren und Dienstleistungen durch die eidesstattlichen Versicherungen der Organe der Widersprechenden und durch Vorlage von Unterlagen geschehen. Der Annahme einer rechts-erhaltenden Benutzung stehe nicht entgegen, dass häufig beschreibende Angaben im Zusammenhang mit den Widerspruchsmarken verwendet worden seien. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke geschützt und die Benutzung glaubhaft gemacht worden sei, bestehe teilweise Identität oder Ähnlichkeit.

11 Bei der angegriffenen Marke sei der Bestandteil "Informationsdienst Wissenschaft" glatt beschreibend und werde bei der Benennung der Marke nicht mitverwendet. Die angegriffene Marke und die Wortmarke Nr. 1 069 633 stimmten klanglich überein. Innerhalb des Bereichs der Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit bestehe bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Zeichenidentität Verwechslungsgefahr.

12 Für die Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 lasse sich ebenfalls nicht ausschließen, dass auch diese Marke von einem erheblichen Teil des Verkehrs bei der Benennung auf "IDW" verkürzt werde. Der Wortbestandteil "INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER" sei als Firmenmarke nicht geeignet, die Marke mitzuprägen.

- 13 Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und Dienstleistungen und klanglicher Zeichenidentität bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Eine Verwechslungsgefahr sei unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens auch gegeben, soweit Teile des Verkehrs die Marke nicht verkürzten, sondern mit "INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IDW" bezeichneten. Die kollidierenden Marken würden wegen Übereinstimmungen in den prägenden Bestandteilen irrig einem Unternehmen zugeordnet.
- 14 Bei der angegriffenen Marke und der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 seien die Wortbestandteile "Informationsdienst Wissenschaft" und "Verlag GmbH" glatt beschreibend und prägten den Gesamteindruck nicht mit. Es bestehe deshalb klangliche Zeichenidentität. Soweit von einer Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke auszugehen sei, liege bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Zeichenidentität eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Aber auch bei den Teilen des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke mit "IDW Verlag GmbH" bezeichneten, könne die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens nicht ausgeschlossen werden.
- 15 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

16 1. Widerspruch aus der Wortmarke Nr. 1 069 633 "IDW"

17 Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bejaht. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

18 a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 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 (BGH, Beschl. v. 11.5.2006 - I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 Tz. 16 = WRP 2006, 1227 - Malteserkreuz; BGHZ 171, 89 Tz. 33 - Pralinenform).

19 b) Das Bundespatentgericht hat eine Ähnlichkeit zwischen denjenigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die von der Löschanordnung erfasst werden, und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, rechtsfehlerfrei bejaht.

20 aa) Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung i.S. von § 43 Abs. 1 MarkenG erhoben. Bei der Entscheidung dürfen deshalb nur diejenigen Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, für die der Widersprechende zu 1 eine Benutzung glaubhaft gemacht hat

(§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjahreszeitraum vor der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 14. Juli 2004 (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 f. = WRP 1998, 993 - DRAGON; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura; Beschl. v. 15.9.2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150 Tz. 8 = WRP 2006, 241 - NORMA).

21 bb) Das Bundespatentgericht ist für diese Zeiträume zu Recht von der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke "IDW" ausgegangen. Es hat angenommen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke "IDW" für den Zeitraum von Oktober 1993 bis Oktober 1998 durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers K. des Widersprechenden zu 1 vom 17. Dezember 1999 und die Anlagen 2 bis 9, 11, 15 und 18 und für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 durch die eidesstattliche Versicherung des Vorstandssprechers Prof. Dr. N. vom 10. Februar 2004 nebst Anlagen glaubhaft gemacht worden ist.

22 Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg mit der Begründung, aus den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 folge nicht, welche der verschiedenen Widerspruchsmarken benutzt worden seien. Aus den beigefügten Anlagen ergebe sich kein einheitliches Bild einer ernsthaften Benutzung.

23 (1) Eine Unterscheidung zwischen den Widerspruchsmarken ist vorliegend allerdings erforderlich.

24 Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 = WRP 2005, 620 - FERROSIL; Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 12 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Diese Beurteilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist sie nur eingeschränkt überprüfbar. Feststellungen dazu, dass der Verkehr die Wortmarke Nr. 1 069 633 und die Wort-/Bildmarken Nr. 1 095 846 und Nr. 2 079 789 als ein und dasselbe Zeichen ansieht, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Dazu müsste der Verkehr den in den Wort-/Bildmarken gegenüber dem Markенwort "IDW" der Wortmarke Nr. 1 069 633 hinzugefügten Wortbestandteilen und den weiteren Bildbestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimessen (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; GRUR 2005, 515 - FERROSIL). Für eine derartige Annahme ist vorliegend nichts ersichtlich.

25 Die Benutzung der für Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke wirkt zudem nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, die Waren und Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dementsprechend nicht vor, wenn das Zei-

chen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, Ur. v. 10.10.2002 - I ZR 253/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; Ur. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO).

26 (2) Die erforderliche Unterscheidung zwischen den einzelnen Widerspruchsmarken hat das Bundespatentgericht getroffen. Es ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass durch die eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 und die beigefügten Anlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "IDW" i.S. von § 26 MarkenG für folgende Dienstleistungen glaubhaft gemacht worden ist:

Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfer Nachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern.

27 In den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 wird zwar zwischen den Widerspruchsmarken nicht im Einzelnen unterschieden. Vielmehr ist in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 nur allgemein von der Widerspruchsmarke die Rede. Auf welche Widerspruchsmarke sich die Angaben in dieser eidesstattlichen Versicherung beziehen, wird jedoch durch die beigefügten Anlagen hinreichend deutlich, auf die sich das Bundespatentgericht bezogen hat. Aufgrund der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 und der Anlagen

(Anl. 2 bis 9, 11, 15 und 18) ist das Bundespatentgericht zu Recht davon ausgegangen, dass eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke "IDW" von dem Widersprechenden zu 1 im Zeitraum vom 15. Oktober 1993 bis 15. Oktober 1998 glaubhaft gemacht worden ist. Entsprechendes gilt für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004, für den das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, die rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "IDW" i.S. von § 26 MarkenG sei durch die eidesstattliche Versicherung vom 10. Februar 2004 und die beigefügten Anlagen glaubhaft gemacht.

28 cc) Ebenso wenig ist aus Rechtsgründen zu beanstanden, dass das Bundespatentgericht eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke "IDW", für die es eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt hat, und den zu löschenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bejaht hat.

29 (1) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren

Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Tz. 15 - Canon; BGH, Beschl. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Tz. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA).

30 (2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Dienstleistungen "Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen; Veröffentlichung von Verlautbarungen, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken" jedenfalls Ähnlichkeit gegeben ist.

31 Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung macht die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe rechtsfehlerhaft angenommen, es gehe jeweils um Aus- oder Fortbildung. Sie rügt, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht unberücksichtigt gelassen, dass sich die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen an eine hoch spezialisierte Zielgruppe richteten, während die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ein allgemeines Publikum mit erhöhtem Bildungsstand ansprächen. Das hat das Bundespatentgericht ebenfalls seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Es hat zu Recht angenommen, dass die wechselseitigen Dienstleistungen dem Bereich Wissenschaft und Forschung zuzurechnen sind und der größere Kreis der durch die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke angesprochenen Verkehrskreise die Annahme einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht hindere.

32 (3) Schließlich steht der vom Bundespatentgericht angenommenen Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen auch nicht der Umstand entgegen, dass der Markeninhaber ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt hat, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde gelegt werden soll und in

dem er einen Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "Außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat. Die teilweise Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke um den Bereich der "Wirtschafts- und Steuerberatung" stellt einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke i.S. von § 48 MarkenG dar. Dieser Teilverzicht ist schon deshalb unwirksam, weil die Verzichtserklärung, die ohne weiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlöschen der Marke führt (vgl. BGH, Beschl. v. 19.10.2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 338 = WRP 2001, 408 - EASYPRESS), nicht bedingt abgegeben werden kann (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 48 Rdn. 7; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 48 Rdn. 6), wie dies vorliegend geschehen ist.

33 c) Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragene Widerspruchsmarke "IDW" mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGHZ 171, 89 Tz. 35 - Pralinenform).

34 d) Nicht frei von Rechtsfehlern ist allerdings die Annahme des Bundespatentgerichts, es liege klangliche Zeichenidentität zwischen den kollidierenden Marken vor. Mit der gebotenen Sicherheit sei nicht auszuschließen, dass die angegriffene Marke auf "idw" verkürzt werde.

35 Das Abstellen auf die Zeichenidentität in klanglicher Hinsicht ist allerdings aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs ist nicht auszuschließen, dass allein die klangliche Zeichenähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr begründen kann (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 27 f. = WRP 1999,

806 - Lloyd; Urt. v. 23.3.2006 - C-206/04, Slg. 2006, I-2717 = GRUR 2006, 413 Tz. 21 - ZIRH/SIR; BGHZ 139, 340, 347 - Lions).

36 Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, der klanglichen Zeichenähnlichkeit komme für die Annahme einer Verwechslungsgefahr vorliegend keine Bedeutung zu. Nähere Darlegungen, warum die klangliche Zeichenähnlichkeit ausnahmsweise außer Betracht bleiben soll, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Allein der Hinweis der Rechtsbeschwerde, der Widersprechende zu 1 kommuniziere mit seinen Mitgliedern zum weitaus überwiegenden Teil in schriftlicher Form, rechtfertigt nicht die vollständige Außerachtlassung der klanglichen Zeichenähnlichkeit.

37 Das Bundespatentgericht hat jedoch rechtsfehlerhaft angenommen, der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde ausschließlich durch "idw" geprägt. Zwar kann der Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke durch einzelne Wortbestandteile geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck einer Marke nicht mitbestimmen. Anders als das Bundespatentgericht angenommen hat, genügt dazu aber nicht, dass nur nicht ausgeschlossen werden kann, der Verkehr werde die angegriffene Marke auf "idw" verkürzen und den weiteren Wortbestandteil "Informationsdienst Wissenschaft" weglassen. Auch ein Bestandteil, der eine beschreibende Angabe enthält, kann zum Gesamteindruck beitragen (BGH, Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Ob dies der Fall ist, muss der Tatrichter im Rahmen der Beurteilung des Gesamteindrucks feststellen. Daran fehlt es vorliegend. Dafür, dass der Verkehr die angegriffene Marke nicht auf "idw" verkürzt, spricht, dass die Buchstabenfolge - anders als bei einer Phantasiebezeichnung - die Abkürzung der weiteren Wortbestandteile "Informationsdienst Wissenschaft" der zusammengesetzten

Marke darstellt. Der sachliche Bezug der Buchstabenfolge zu den weiteren Wortbestandteilen kann einer Neigung des Verkehrs zur Verkürzung entgegenstehen. Etwas anderes könnte sich dann ergeben, wenn der Verkehr Schwierigkeiten hat, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen, und deshalb dazu neigt, die Bezeichnung in einer die Merkbarkeit und Ansprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS), oder wenn die Buchstabenfolge "idw" dem Verkehr als Abkürzung für die weiteren Angaben "Informationsdienst Wissenschaft" allgemein bekannt ist. Entsprechendes hat das Bundespatentgericht aber nicht festgestellt; hierfür ist auch nach dem Parteivortrag nichts ersichtlich.

38 2. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846

39 Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass zwischen der Widerspruchsmarke Nr. 1 095 846 und der angegriffenen Marke im Hinblick auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, hält nicht in allen Punkten der rechtlichen Nachprüfung stand.

40 a) Zu Recht hat das Bundespatentgericht eine Ähnlichkeit zwischen den von der Anordnung der Löschung erfassten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bejaht, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

41 aa) Der Markeninhaber hat auch im Hinblick auf diese Widerspruchsmarke die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Das Bundespatentgericht ist jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass der Widersprechende zu 1 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 26 MarkenG aufgrund der eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Fe-

bruar 2004 und den vom Bundespatentgericht zu diesen eidesstattlichen Versicherungen in Bezug genommenen Anlagen glaubhaft gemacht hat. Hierzu wird auf die Ausführungen unter III 1 b aa und bb Bezug genommen, die entsprechend gelten. Aus den Anlagen zu den eidesstattlichen Versicherungen, auf die das Bundespatentgericht zur Begründung der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung dieser Widerspruchsmarke verwiesen hat, folgt eine Benutzung der Widerspruchsmarke entweder in der eingetragenen Form oder in einer Form, in der die zwei Rechtecke nicht grau, sondern hell unterlegt sind und die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG nicht verändert. Dies reicht für die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 MarkenG aus.

42 bb) Zur Ähnlichkeit der von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gelten die Ausführungen unter III 1 b cc entsprechend.

43 b) Das Bundespatentgericht ist zutreffend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Dagegen erinnern die Beteiligten nichts.

44 c) Nicht frei von Rechtsfehlern sind aber die Ausführungen des Bundespatentgerichts zur Zeichenähnlichkeit.

45 Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, es bestehe klangliche Zeichenidentität, weil nicht mit der gebotenen Sicherheit auszuschließen sei, dass der Verkehr die Vergleichsmarken bei ihrer Benennung auf "IDW" verkürze. Dass dies nicht auszuschließen ist, reicht - wie oben unter III 1 d dargelegt - für die Annahme einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke und der komplexen Wort-/Bildmarke allein durch "IDW" nicht aus.

46 Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, diejenigen Teile des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke bei der mündlichen Wiedergabe mit "INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IDW" bezeichneten, würden zwar die Unterschiede zwischen den Marken erkennen, bei der Widerspruchsmarke in "IDW" aber einen Stammbestandteil sehen und die kollidierenden Marken einem Unternehmen zuordnen.

47 Zu Recht macht die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, das Bundespatentgericht habe keine Feststellungen dazu getroffen, dass der Verkehr Anlass habe, in dem aus verschiedenen Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichen "IDW" den Stamm einer Zeichenserie zu sehen (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 f. = MarkenR 2007, 427 - Bainbridge; BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 45 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit).

48 3. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 IDW Verlag

49 Das Bundespatentgericht hat weiterhin angenommen, dass zwischen der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 und der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Auch dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis mit Erfolg.

50 a) Zutreffend ist das Bundespatentgericht allerdings davon ausgegangen, dass die Widersprechende zu 2 eine rechtserhaltende Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 war die am 7. Oktober 1994 eingetragene Widerspruchsmarke noch keine fünf Jah-

re eingetragen. Maßgeblich für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist im Streitfall daher nicht § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, sondern ausschließlich der Fünfjahreszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004. Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende zu 2 eine rechtserhaltende Benutzung für eine Reihe vom Bundespatentgericht näher bezeichneter Waren und Dienstleistungen aufgrund der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers von B. vom 23. Juni 2000 und der vom Bundespatentgericht in Bezug genommenen Anlagen glaubhaft gemacht. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde, soweit die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung und Herausgabe von mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art

in Rede steht. Das Bundespatentgericht konnte jedoch zu Recht aufgrund der in Bezug genommenen Anlagen 25 und 26 von einer rechtserheblichen Benutzung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ausgehen. Den zahlreichen Daten auf den angeführten Anlagen ist auch ein hinreichender Bezug zu dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum zu entnehmen. Die Vielzahl der vorgelegten Anlagen und die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Juni 2000, die sich auch auf den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum beziehen, belegen, dass die Widerspruchsmarke von der Widersprechenden zu 2 ernsthaft benutzt worden ist. Schließlich hat die Widersprechende zu 2 die Widerspruchsmarke auch in der mit der Eintragung identischen Form oder in einer Weise benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

51 b) Zutreffend hat das Bundespatentgericht auch eine Identität oder Ähnlichkeit der kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistungen

gen bejaht. Die Feststellung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist sie nur darauf überprüfbar, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 23 - Kinderzeit).

52 Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen für Druckereierzeugnisse zum Themengebiet "Wirtschaftsrecht" benutzt werden und die Widersprechende zu 2 ihre Abnehmerkreise bei Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsjuristen findet. Die Eintragung der Widerspruchsmarke ist für die Waren und Dienstleistungen nicht beschränkt auf Produkte und Dienstleistungen mit wirtschaftsrechtlichem Inhalt erfolgt. Die Widerspruchsmarke ist für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt worden, ohne dass es auf den jeweiligen thematischen Inhalt der Druckerzeugnisse (z.B. Wirtschaftsrecht) ankommt.

53 c) Zutreffend ist das Bundespatentgericht auch von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.

54 d) Nicht frei von Rechtsfehlern ist allerdings die Annahme des Bundespatentgerichts, die Kollisionsmarken seien sich so ähnlich, dass zwischen ihnen eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

55 Dies folgt allerdings nicht bereits daraus, dass das Bundespatentgericht nicht ausschließlich auf eine visuelle Zeichenähnlichkeit abgestellt und eine klangliche Zeichenähnlichkeit in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein-

bezogen hat (hierzu Abschn. III 1 d). Die Rechtsbeschwerde zeigt auch insoweit nichts dafür auf, dass mündliche Markenbenennungen auf den in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungssektoren keine Rolle spielen.

56 Das Bundespatentgericht hat jedoch bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke mit der angegriffenen Marke rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt, dass die Angabe "Informationsdienst Wissenschaft" bei der angegriffenen Marke zum Gesamteindruck beitragen könnte (hierzu Abschn. III 1 d). Es hat deshalb den Gesamteindruck der kollidierenden Marken und die Zeichenähnlichkeit nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.03.2005 - 32 W(pat) 79/02 -