



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 17/06

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
29. Juli 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 300 81 683**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Marke

**SmileCompany**

ist am 10. Juli 2001 für die Dienstleistungen

„Werbung, Geschäftsführung, Unternehmungsverwaltung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, auch für die Vermarktung von Produkten und Technologie im Internet, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen“

in das Markenregister unter der Nummer 300 81 683 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, für die Waren und Dienstleistungen

„Elektrische und elektronische Ausrüstungen zur Verwendung für Bankgeschäfte; computergestützte Geräte für Banktransaktionen; Geldautomaten; kodierte Karten, Bankkarten, Kreditkarten, Debitkarten, Abbuchungskarten, alle mit elektronisch oder magnetisch kodierten oder anderen gespeicherten Daten; Druckereierzeugnisse; gedruckte Veröffentlichungen; Schreibwaren; Magazine; Bücher; Informationsblätter; Broschüren; Druckschriften; Prospekte; Preislisten; Lehr- und Unterrichtsmaterial; Terminkalender und Tagebücher; Kalender; Werbe- und Ausstellungsmaterial; Büroartikel; Schecks, Reiseschecks, Überweisungsformulare und andere Papierwaren und Dokumente zur Verwendung für Bankgeschäfte und Bankdienstleistungen; Finanzwesen, Bankgeschäfte und Versicherungswesen; Beratung in Bezug auf Finanzwesen, Bankgeschäfte und Versicherungswesen; Anlage-, Kredit-, Spar- und Darlehensdienstleistungen sowie Aufbewahrung von Wertpapieren oder Wertsachen im Tresor; Finanzmanagement und Unterstützung in Finanzangelegenheiten; Kredit- und Finanzdienstleistungen; Anlagenfinanzierung; Kapitalanlagendienste; Steuerberatung; online oder über das Internet bereitgestellte Finanz-, Bank- und Versicherungsdienstleistungen“

eingetragenen Gemeinschaftsmarke EU 1 676 253

**SMILE**

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 25. April 2005 und 21. Dezember 2005, von denen einer

im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könnten sich beide Marken auf teilweise identischen und ansonsten zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen.

Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit bestehe zwischen den Dienstleistungen „Finanzwesen, Immobilienwesen, Geldgeschäfte“ der angegriffenen Marke und der Dienstleistung „Finanzwesen“ der Widerspruchsmarke. Die Finanzdienstleistungen der Klasse 36 der Widerspruchsmarke seien durchschnittlich ähnlich zu den Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“ der angegriffenen Marke, da sie aus Sicht des Verkehrs aus eng miteinander verzahnten Bereichen stammten. Durchschnittliche Ähnlichkeit bestehe ferner zwischen den „computergestützten Geräten für Banktransaktionen“ der Widerspruchsmarke und der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ der angegriffenen Marke, da die Hersteller derartiger Geräte in der Regel auch die Software erstellten.

Insgesamt seien daher zumindest durchschnittliche Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedoch nicht genüge. Es bestehe die Gefahr, dass die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen wegen des im angegriffenen Zeichen identisch enthaltenen Begriffs „Smile“ gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Denn das dem Wort „Smile“ im angegriffenen Zeichen angefügte Wort „Company“ sei mit seiner Bedeutung von „Gesellschaft/Unternehmen“ nicht nur als solches ohne jede Kennzeichnungskraft, es ergebe auch in Zusammensetzung mit dem Wort „Smile“ keinen neuen Gesamtbegriff, der von einer allein kennzeichnenden Wirkung des Wortes „Smile“ wegführen würde. Denn er bedeute nichts anderes,

als dass die entsprechend gekennzeichneten Produkte von der unter dem Kennzeichen „Smile“ auftretenden „Company“ angeboten würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke, mit der sie beantragen,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Übereinstimmung in dem Bestandteil „Smile“ begründe keine Verwechslungsgefahr. Die an englischsprachige Wortschöpfungen gewöhnte Allgemeinheit werde das angegriffene Zeichen vielmehr in seiner Gesamtheit wahrnehmen. Dem Begriff „Company“ komme bei Verbindung mit alltäglichen Begriffen Unterscheidungskraft zu. Er stehe für Unternehmen und zeige einen wirtschaftlichen Hintergrund, da er für eine gute, positive und vertrauensvolle Begleitung und/oder Betreuung stehe (To be in good company). Darüber hinaus werde durch die Kombination der englischen Wörter moderne Urbanität transportiert. Damit entstehe mit SmileCompany ein Gesamtbegriff, der von dem Wort „Smile“ wegführe.

Einer Verwechslungsgefahr wirke ferner entgegen, dass die Geschäftstätigkeiten und Branchen der Markeninhaber sowie der Widersprechenden völlig verschieden seien.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zu Recht habe die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr wegen des übereinstimmenden Zeichenbestandteils „Smile“ bejaht, da dem Bestandteil „Company“ als Hinweis auf eine Gesellschaft keine Kennzeichnungskraft zukomme. Für ein

Verständnis dieses Begriffs in dem von der Inhaberin der angegriffenen Marke in der Beschwerdebegründung benannten Sinne bestehe keine Grundlage.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

1. Die Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzustufen. Der Begriff „SMILE“ weist in seiner Bedeutung „das Lächeln“ bzw. „lächeln“ (vgl. DUDEN, Oxford Großwörterbuch, 3. Aufl. S. 1553) keinen hinreichend beschreibenden Anklang in Bezug auf die für die Widerspruchsmarke eingetragenen und seitens der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. „SMILE“ bezeichnet keine Merkmale der einschlägigen Waren und Dienstleistungen. Soweit mit dem Begriff allgemein positive Assoziationen allgemeiner Art verbunden sein können, sind diese in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen zu vage und unbestimmt, als dass sie einem Verständnis der Widerspruchsmarke als individualisierender Herkunftshinweis entgegenwirken und deren Kennzeichnungskraft in einem entscheidungserheblichem Umfang schwächen könnten.

2. Mangels Erhebung einer Benutzungseinrede ist bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage, d. h. von den für die beiden Marken eingetragenen Waren- und Dienstleistungs(ober-)begriffen auszugehen, wobei grundsätzlich eine objektive und generalisierende Betrachtungsweise angezeigt ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 63). Keine Bedeutung hat hingegen, auf welchen tatsächlichen Geschäftsfeldern die Inhaber

der Marken tätig sind oder für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen die beiden Zeichen benutzt werden bzw. werden sollen.

Danach können sich beide Marken weitgehend auf identischen bzw. hochgradig ähnlichen, zumindest jedoch durchschnittlichen Waren und Dienstleistungen begegnen.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Produkte (EuGH WRP 1998, 1165, 1166, Tz. 23 - Canon). Dabei ist für die Bejahung der Ähnlichkeit nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend, sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren und Dienstleistungen.

a) Identität besteht dabei zunächst hinsichtlich des in den Verzeichnissen beider Marken enthaltenden Dienstleistungsoberbegriff „Finanzwesen“. Die von der angegriffenen Marke beanspruchte Dienstleistung „Geldgeschäfte“ wird von dem für die Widerspruchsmarke eingetragenen Oberbegriff „Bankgeschäfte“ umfasst, so dass auch insoweit Identität vorliegt.

b) Die für die jüngere Marke weiterhin eingetragene Dienstleistung „Immobilienwesen“ weist eine erhebliche Ähnlichkeit zu der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistung „Finanzwesen“ auf (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 371 li. Sp.). So sind Banken etwa auch im Bereich der Immobilienfinanzierung tätig, wobei die von ihnen finanzierten Neubauvorhaben häufig in den Geschäftsstellen der Banken beworben werden. Zudem verfügen Bankunternehmen oftmals über Tochtergesellschaften, die als Maklerunternehmen auf die Vermittlung von Immobilien speziali-

siert sind. Die von diesen Maklerunternehmen angebotenen (Gebraucht-) Immobilien werden häufig ebenfalls in den Filialen der zugehörigen Banken beworben. Dabei weisen solche Banken auch darauf hin, dass der Kunde immobilienbezogene Dienstleistungen quasi „aus einer Hand“ bei seiner Bank in Anspruch nehmen könne.

c) Eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit ist weiterhin zwischen den Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“ der angegriffenen Marke und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen „Finanzmanagement, Unterstützung in Finanzangelegenheiten“ gegeben, da die Prüfung, Verwaltung und Organisation der Firmenfinanzen ein wesentlicher Bestandteil einer Geschäftsführung bzw. Verwaltung von Firmen und Unternehmen sein kann.

d) Durchschnittliche Ähnlichkeit besteht auch zwischen den Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, auch für die Vermarktung von Produkten und Technologie im Internet“ aus Klasse 42 der angegriffenen Marke und den Waren „computergestützte Geräte für Banktransaktionen; Geldautomaten; kodierte Karten, Bankkarten, Kreditkarten, Debitkarten, Abbuchungskarten, alle mit elektronisch oder magnetisch kodierten oder anderen gespeicherten Daten“ der Widerspruchsmarke. Es handelt sich beiderseits um dem EDV-Bereich zuzuordnende Waren bzw. Dienstleistungen. Die nicht auf einen speziellen Verwendungszweck beschränkte Dienstleistung der angegriffenen Marke kann dabei ihrem Oberbegriff nach auch die Erstellung von Software für die seitens der Widerspruchsmarke beanspruchten speziellen EDV-Geräte umfassen. Angesichts dessen können die beteiligten Verkehrskreise trotz der grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung einer Dienstleistung und der Herstellung/Vertrieb einer körperlichen Ware bei entsprechend gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen den Eindruck gewinnen, dass diese unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt bzw. erbracht werden, was aber die Annahme einer nicht nur geringen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen rechtfertigt (vgl. BGH, GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS).

e) Was die weiterhin von der angegriffenen Marke beanspruchte Dienstleistung „Werbung“ der angegriffenen Marke betrifft, erscheint dem Senat allerdings zweifelhaft, ob insoweit mit der Markenstellen eine Ähnlichkeit zu den Finanzdienstleistungen der Klasse 36 der Widerspruchsmarke angenommen werden kann. Zwar kann in Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen auch eine entsprechende Werbung durch den Dienstleistungserbringer durchgeführt werden. Dies sieht der Verkehr in aller Regel jedoch nicht als Erbringung der (eigenständigen) Dienstleistung "Werbung" für einen Dritten an, sondern eher als Hilfsmittel für die eigene Finanzdienstleistung (vgl. 25 W (pat) 253/02 ANTARES/ANTRAS für „Vermittlungsdienstleistungen“).

Diese Frage kann aber offen bleiben, da nach Auffassung des Senats jedenfalls eine nicht nur geringe Ähnlichkeit dieser Dienstleistung zu den Waren „Informationsblätter; Broschüren; Prospekte“ der Widerspruchsmarke besteht. Zwar wird der Verkehr bei Druckerzeugnissen, die Werbung enthalten, nicht unbedingt der Annahme unterliegen, dass der Hersteller der Druckerzeugnisse auch für Entwurf, Gestaltung etc. der darin enthaltenen Werbung verantwortlich ist und diese als selbständige Dienstleistung erbringt. Eine andere Beurteilung erscheint allerdings geboten, wenn sich die Bedeutung des Druckerzeugnisses in seiner Eigenschaft als Träger der Werbung erschöpft und daneben keine weitere Informationen, Artikel etc. enthält. Dies ist z.B. bei sog. Flyern der Fall, die von den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Warenoberbegriffen „Informationsblätter; Broschüren; Prospekte“ umfasst werden. Insoweit ist es für den Verkehr jedenfalls nicht fernliegend, dass das für die Gestaltung und Durchführung der „Werbung“ verantwortliche Unternehmen auch die dazu nötigen Prospekte, Flyer etc. produziert und vertreibt, zumal angesichts moderner Druck- und Kopiertechnik solche Druckerzeugnisse mittlerweile ohne größeren technischen Aufwand herzustellen sind. Für den Verkehr liegt dann aber auch die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft oder zumindest miteinander verbundener Ursprungsstätten durchaus nahe.

3. Insgesamt sind daher zumindest durchschnittliche Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedoch nicht gerecht wird. In ihrer Gesamtheit betrachtet unterscheidet sich die angegriffene Marke durch den zusätzlichen Wortbestandteil „Company“ bildlich, klanglich und begrifflich deutlich von der Einwortmarke „SMILE“, so dass eine Verwechslungsgefahr nur in Betracht kommt, wenn dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil „Smile“ in der angegriffenen Marke eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung beigemessen werden kann. Davon ist mit der Markenstelle auszugehen.

Aufgrund der durch die sog. Binnengroßschreibung begründeten Zäsur zwischen den einzelnen Wortbestandteilen ist das angegriffene Zeichen für den Verkehr ohne weiteres als Kombination der beiden in ihrer Bedeutung allgemein bekannten und in den inländischen Sprachgebrauch eingegangenen englischsprachigen Begriffe „Smile“ und „Company“ erkennbar. Während „Smile“ keinen beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen aufweist, erschöpft sich der Bestandteil „Company“ in seiner Bedeutung „Gesellschaft“ nur in einem Hinweis darauf, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen durch eine Gesellschaft i. S. eines Unternehmens erbracht werden (vgl. BPatG 32 W (pat) 393/02 - FITNESS COMPANY; BPatG 33 W (pat) 274/02 EB/E.B. Company). Der Begriff „Company“ wird dementsprechend im Inland auch als Bestandteil von Firmenbezeichnungen verwendet. Der Verkehr wird daher diesem Bestandteil keine herkunftshinweisende Bedeutung beimessen, sondern darin nur einen dem produktkennzeichnenden Teil „Smile“ nachgestellten, glatt beschreibenden Hinweis auf ein Unternehmen in Gesellschaftsform sehen. Es liegt auch keine der Kennzeichnungsschwäche entgegenwirkende Mehrdeutigkeit dieses Wortes in dem Sinne vor, da ein Verständnis von „Company“ i. S. von „(gesellschaftlicher) Umgang oder Begleitung“ bei einer Verwendung im geschäftlichen Verkehr in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht nahegelegt ist. Ebenso wenig wirken sich möglicherweise mit dem Begriff verbundene allgemeine positive Assoziationen, wie sie die Anmel-

der in der Beschwerdebegründung benannt haben, auf ein rein sachbezogenes Verständnis dieses Begriffs aus.

Die Bestandteile „Smile“ und „Company“ verbinden sich auch nicht zu einem einheitlichen Gesamtbegriff, welcher einer Orientierung an einem einzelnen Markenbestandteil entgegenwirken würde (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 270). Die formale Zusammenschreibung in Form der sog. Binnengroßschreibung reicht dafür nicht aus; maßgebend ist vielmehr, ob die Markenbestandteile auch im Sinngehalt aufeinander bezogen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 271). Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Begriffskombination „SmileCompany“ lässt sich in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine sinnvolle Gesamtaussage nicht entnehmen, eine solche ist auch seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht aufgezeigt worden. Demgemäß ist auch eine beschreibende Verwendung dieser Wortkombination weder im englischen noch im deutschen Sprachgebrauch nachweisbar. Der Verkehr wird daher dem Bestandteil „Company“ keinerlei Hinweisfunktion beimessen und den kennzeichnenden Teil des Gesamtzeichens allein in dem Anfangsbestandteil „Smile“ erkennen.

Ob der Bestandteil „Smile“ dabei den für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr allein maßgeblichen Gesamteindruck so prägt, dass der weitere Bestandteil „Company“ demgegenüber in einer Weise zurücktritt, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnte und daher die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke „SMILE“ besteht (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 18) - Malteserkreuz), erscheint bereits angesichts der konkreten Ausgestaltung der angegriffenen Marke als Einwortmarke trotz der durch die Binnengroßschreibung begründeten Zäsur zwischen den beiden Wörtern „Smile“ und „Company“ eher zweifelhaft. Da der Verkehr Marken erfahrungsgemäß ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl. BGH MarkenR 1999, 199, 201 - MONOFLAM/POLYFLAM), können die Grundsätze zur unmittelbaren Ver-

wechslungsgefahr bei mehrteiligen Kombinationsmarken daher nicht ohne weiteres auf zusammengeschrriebene Einwortmarken übertragen werden. Wenngleich die angegriffene Marke als Zusammenfügung der Begriffe „Smile“ und „Company“ wahrgenommen wird und daher einer Mehrwortmarke nahe steht, kann nach Auffassung des Senats die konkrete Ausgestaltung als Einwortmarke nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben, zumal im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren aus Rechtsgründen allein auf die Marke in ihrer im Markenregister eingetragenen Form abgestellt werden muss. Hinzu kommt, dass auch ein beschreibender Bestandteil wie „Company“ zum Gesamteindruck eines Zeichens beitragen kann (BGH, GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX) und daher nicht ohne weiteres vernachlässigt werden kann.

Diese Frage kann aber letztlich offen bleiben, da die Übereinstimmung des Bestandteils „Smile“ der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründet.

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem weiteren Bestandteil eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 258, 261 - Tz. 34 - INTERCONNECT).

Dies ist vorliegend der Fall. Da der Verkehr aus den genannten Gründen bei der angegriffenen Marke allein in „Smile“ den produktkennzeichnenden Bestandteil sehen wird, besteht die naheliegende Gefahr, dass der Verkehr bei Wahrnehmung dieser Marke aufgrund der vollständigen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke der Annahme unterliegen wird, dass die jeweils so gekennzeichneten Pro-

dukte aus demselben Betrieb oder wenigstens aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten. Die bloße Hinzufügung des Bestandteiles „Company“ kann daher nicht aus dem Schutzbereich einer älteren Marke „SMILE“ herausführen.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Kliems

Bayer

Merzbach

Bb