



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 74/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Februar 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 47 709**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 22. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Patentamts vom 10. Januar 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch bezüglich der Dienstleistungen "Finanzwesen; Effektenvermittlung; Wertpapierhandel, Investmentgeschäfte, Verwaltung von Aktien- und Immobilienfonds" zurückgewiesen worden ist.
2. Hinsichtlich der genannten Dienstleistungen wird die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 19 140 angeordnet.
3. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 47709

**DAX -Trail**

für

Finanzwesen; Kontoführung, Ausgabe von Kreditkarten; Ausgabe von Reiseschecks; Effektenvermittlung; Wertpapierhandel, Geldwechselgeschäfte, Investmentgeschäfte, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Gewährung von Darlehen, Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing, Verwaltung von Aktien- und Immobilienfonds

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 398 19 140

## **DAX**

für

Datenverarbeitungsprogramme im Zusammenhang mit Börsen- und Finanzdienstleistungen; Druckereierzeugnisse, Veröffentlichungen (Schriften); Systematisierung und Zusammenstellen von Informationen und Daten in einer Computer-Datenbank; Finanzwesen, insbesondere Dienstleistungen einer Börse, einer elektronischen Börse; Dienstleistungen einer Bank, eines Clearinghauses sowie eines Börsen- und/oder Finanzmaklers; Börsenkursnotierungen; Ermittlung, Berechnung und Veröffentlichung von Indizes im Zusammenhang mit börsennotierten Wertpapieren und Terminkontrakten; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Empfang, Speichern und Übertragen von Informationen und Daten mittels elektronischer Übertragung; Erstellen und Aktualisieren von Datenverarbeitungsprogrammen; Erstellen von Datenbanken im Zusammenhang mit Börsen- und Finanzdienstleistungen; Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken und Computernetzwerke.

Mit Beschluss 10. Januar 2003 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle hält die jüngere Marke den bei teilweise identischen, im übrigen

hochgradig ähnlichen Dienstleistungen erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. In visueller Hinsicht seien die Marken wegen ihrer unterschiedlichen Wortzahl und der damit verbundenen unterschiedlichen Länge allenfalls entfernt ähnlich. Dies gelte auch in klanglicher Hinsicht. Während die jüngere Marke die Vokalfolge "a-ai" aufweise, sei die Widerspruchsmarke einsilbig und verfüge nur über einen Vokal. Durch ihr hartes Ende auf dem Konsonanten "x" weiche sie deutlich von der auf dem weichen Laut "l" ausklingenden jüngeren Marke ab. Die angegriffene Marke werde auch nicht durch ihren Bestandteil "DAX" geprägt. Zum einen sei nicht nachvollziehbar, inwiefern der weitere Bestandteil "Trail" im Finanzwesen einen beschreibenden Gehalt und daher eine Kennzeichnungsschwäche aufweisen solle. Dieses Wort weise lexikalisch nachweisbar die verschiedensten Bedeutungen auf, wobei sich weder bei isolierter Betrachtung noch aus der Kombination mit dem weiteren Markenbestandteil "DAX" ein eindeutiger und klarer Begriffsgehalt ergebe. Das Wort "DAX" überwiege nach dem Gesamteindruck auch nicht so deutlich, dass der Verkehr die Marke unter Weglassung des Bestandteils "Trail" hierauf reduzieren werde. Zwar bedeute "DAX" in ausgeschriebener Form "Deutscher Aktienindex", bei dem es sich um einen börsentäglich fortlaufend berechneten Index handele, in dem die 30 wichtigsten deutschen Aktien, gewichtet nach der jeweiligen Marktkapitalisierung, aufgeführt seien. In dieser Angabe werde der Verkehr jedoch keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen, da er nicht davon ausgehe, dass es sich bei der Zusammenstellung eines derartigen Index um die Leistung eines Unternehmens handele. Vielmehr werde er den deutschen Aktienindex als eine "gleichsam selbsttätig bzw. technisch ermittelte statistische Größe" wie konjunkturelle Zahlen, Arbeitslosenzahlen etc. verstehen. Es möge sich insoweit ursprünglich um eine unterscheidungskräftige Abkürzung gehandelt haben, mittlerweile beständen an der entsprechenden Kennzeichnungskraft jedoch erhebliche Zweifel. Jedenfalls genüge diese nicht, um von einer isolierten Benennung der jüngeren Marke durch den Verkehr mit "DAX" auszugehen. Damit liege eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht vor. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens könne nicht festgestellt werden. Zwar verfüge die Widersprechende

über verschiedene Marken, die den nachgestellten Bestandteil "DAX" aufwiesen. Darunter finde sich jedoch kein Zeichen, das den Aufbau der jüngeren Marke mit einem dem Wort "DAX" angehängten Wort aufweise. Außerdem sei der betreffende Stammbestandteil, wie ausgeführt, nicht kennzeichnungsstark.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Unter Bezugnahme auf den Zusatz zur Terminladung des Senats, in dem den Beteiligten anheim gestellt worden ist, sich zu äußern, inwieweit es sich bei dem Begriff "DAX" (inzwischen) um ein Wort ohne kennzeichnende Wirkung handele, führt die Widersprechende aus, dass sich die Widerspruchsmarke "DAX" nicht zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für "den deutschen Aktienindex" umgewandelt habe. Der "DAX", der die Performance der 30 hinsichtlich Order, Buchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen messe, werde allein von der Widersprechenden, der D... AG, berechnet und veröffentlicht. Keineswegs würde dieser Index, wie die Markenstelle und die Markeninhaberin meinten, "selbsttätig" beziehungsweise "quasi von selbst" als "technische statistische Größe" errechnet. Vielmehr werde der Index von 110 ausschließlich für den "DAX" zuständigen Angestellten der Widersprechenden unter Mitarbeit von weiteren etwa 3000 ihrer Angestellten nach einem komplexen mathematischen Berechnungsverfahren erstellt. Ergänzend verweist die Widersprechende auf das von ihr vorgelegte Urteil des Landgerichts München I vom 7.10.2004 (7 O 6119/04), in dem unter ausführlicher Darstellung der Berechnungsweise des Index festgestellt worden ist, dass die unter der Bezeichnung "DAX" angebotenen Börseninformati-  
onen als Dienstleistungen wettbewerbliche Eigenart aufwiesen, dem wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz gemäß § 4 Nr. 9 UWG unterfielen und dass sich mit dem Index "DAX", dem in der Bevölkerung ein "fast amtlicher Charakter" beigemessen werde und der in der Vergangenheit eine fast monopolartige Stellung erlangt habe, bekanntermaßen ein guter Ruf der Widersprechenden auf dem Börsenmarkt verbinde.

In den vom Senat im Ladungszusatz in Bezug genommenen drei Fachlexika, so führt die Widersprechende weiter aus, befinde sich jeweils der Eintrag "DAX" mit Hinweisen darauf, dass dieser Aktienindex von der Widersprechenden errechnet werde, wobei er in einem der Lexika mit dem Zusatz "®" versehen sei. Wie unter anderem aus verschiedenen Veröffentlichungen hervorgehe, gebe es neben dem DAX noch mindestens 14 weitere deutsche Aktienindizes, wie etwa "BayX 30", "FAZ-Aktienindex", "MSCI Index Germany" usw. Auch die Inhaberin der angegriffenen Marke gebe unter der Bezeichnung "NISAX 20" einen Aktienindex heraus. Dies zeige, dass der "DAX" nicht der amtliche oder halbamtliche Aktienindex für deutsche Aktien sein könne.

Es fehle auch an der weiteren Voraussetzung für die Umwandlung einer Marke in eine sprachgebräuchliche Bezeichnung, nämlich dass die Widersprechende untätig geblieben oder aufgrund eigenen Verhaltens zur Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung beigetragen habe. Die Widersprechende verwende ihre Marke "DAX" kennzeichenmäßig unter Hinweis auf ihr Markenrecht, zum Beispiel mit dem Zusatz "®". Sie lizenziere ihren Index an Emittenten von Finanzderivaten, wobei sie die Lizenznehmer zur Verwendung der Bezeichnung "DAX" als Marke der Widersprechenden verpflichte. Außerdem werde die Widerspruchsmarke intensiv verteidigt, insbesondere mit Widersprüchen gegen deutsche Marken, was die Widersprechende mit einer Auflistung von Widerspruchsverfahren und durch Einreichung von Kopien von Amts- und Gerichtsentscheidungen verdeutlicht. Zudem habe die Widersprechende im Jahr 1996 zahlreiche Verlage mit dem Hinweis angeschrieben, dass es sich bei "DAX" um eine für sie eingetragene Marke handle. Dazu hat sie 20 Antwortschreiben verschiedener Verlage, darunter H..., L..., C..., B... und E... in Kopie vorgelegt, in denen die Verlage ihre Bereitschaft äußern, in zukünftigen Auflagen ihrer Nachschlagewerke auf das Markenrecht der Widersprechenden hinzuweisen. Die vorgelegten Unterlagen zeigten, dass sich die Widerspruchsmarke "DAX" keineswegs in eine Gattungsbezeichnung umgewandelt habe. Vielmehr handle es sich um eine Marke mit einer hohen Verkehrsbekanntheit, der eine überdurchschnittliche

Kennzeichnungskraft zukomme. Dies müsse gerade der Inhaberin der angegriffenen Marke, die als L... eine hohe finanzielle Kompetenz für sich in Anspruch nehme, bewusst sein, zumal sie selbst einen Aktienindex herausgebe.

Zwischen den beiderseitigen Marken bestehe die Gefahr von Verwechslungen. Die angegriffene Marke werde durch den Bestandteil "DAX" geprägt. Das englische Wort "trail" bedeute "anhängen, hinter sich herziehen, schleppen; Pfad, Spur". Im Bereich der Zertifikate, die nur von Personen mit Kenntnissen des Finanzwesens erworben würden, habe "DAX-Trail" damit die Bedeutung, dass der Börsenindex "DAX" nachgebildet werde, indem sein Trend nachverfolgt bzw. seine Kurve nachgezeichnet werde. In diesem Sinne werde die angegriffene Marke auch verwendet. Außerdem biete die Inhaberin der angegriffenen Marke neben einem "DAX-Trail"-Zertifikat auch ein "NISAX 20 Trail"- und ein "E.Stoxx 50 Trail"-Zertifikat an, wobei sie in ihrem Internetauftritt darauf hinweise, dass die Wertentwicklung des Zertifikates direkt an die Performance des jeweiligen Index gekoppelt sei. Die angegriffene Marke werde damit allein durch den Bestandteil "DAX" geprägt. Im übrigen bestehe auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, da die Widersprechende den Verkehr an eine Reihe von Kennzeichnungen mit dem Stammbestandteil "DAX" gewöhnt habe.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurück zurückgewiesen. Zwischen den beiderseitigen Marken bestehe keine Verwechs-

lungsgefahr, da die angegriffene Marke nach ihrem Gesamteindruck wesentlich durch den Bestandteil "Trail" geprägt, jedenfalls aber mitgeprägt werde, so dass der gemeinsame Bestandteil "DAX" nicht als kollisionsbegründend berücksichtigt werden könne. Das Zeichenelement "DAX" habe, wenn überhaupt, nur eine geringe Kennzeichnungskraft. Die Markeninhaberin bezweifelt, dass es überhaupt schutzfähig ist und vom Verkehr noch als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden angesehen wird. Vielmehr werde es als rein beschreibende Angabe einer sich von selbst errechnenden Angabe über die Wertentwicklung der 30 bedeutendsten deutschen Aktiengesellschaften angesehen, wobei die Markeninhaberin die wesentlichen Erwägungen der Markenstelle zur (mangelnden) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wiederholt sowie ergänzend auf eigene und auf vom Senat ermittelte Unterlagen verweist. Hieraus ergebe sich, dass der "DAX" auch von Drittanbietern an Hand der Gewichtung dieser Gesellschaften nachvollzogen werde. Insoweit sei der DAX vergleichbar mit der Arbeitslosenquote, der Inflationsrate oder dem Wirtschaftswachstum, die eine tatsächliche Entwicklung widerspiegeln und aus vorgegebenem Datenmaterial errechnet würden. Da der Begriff "DAX" in Nachschlagewerken häufig nicht als Marke gekennzeichnet sei, indiziere dies, dass er sich zu einer nicht kennzeichnungskräftigen Bezeichnung für eine statistische Größe gewandelt habe. Die Widerspruchsmarke habe daher allenfalls eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft, so dass sich eine Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Bestandteil "DAX" verbiete. Die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen bestehe damit nicht. Im Hinblick auf die geringe Kennzeichnungskraft des Wortes "DAX" verbiete sich auch die Annahme, dass es sich hierbei um einen Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden handle. Des weiteren fehle es am charakteristischen Aufbau einer Zeichenserie, da der Begriff "DAX" in der angegriffenen Marke vorangestellt sei, während die Widersprechende ihn in ihrer Serie nachgestellt verwende.

Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, zu der die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht erschienen ist, hat der Senat den Beteiligten Unterlagen über-



sandt, darunter Auszüge aus Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, 4. Aufl.; Gabler Wirtschafts-Lexikon, 15. Aufl.; Büschgen, Das kleine Börsen-Lexikon, 22. Aufl., und Übersichten über Indexfonds und Indexoptionsscheine.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begründet. Für die unter Ziff. 1 des Entscheidungstenors aufgeführten Dienstleistungen der angegriffenen Marke liegt die Gefahr von Verwechslungen vor.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV).

a) Die Widerspruchsmarke weist eine durch intensive Benutzung erworbene Verkehrsbekanntheit und damit eine erhöhte Kennzeichnungskraft für den Teil ihres Dienstleistungsverzeichnisses auf, der sich auf die Ermittlung, Berechnung und Veröffentlichung eines Aktienindex bezieht. Insoweit billigt ihr der Senat einen hohen Schutzzumfang zu, während hinsichtlich der weiteren für sie eingetragenen Dienstleistungen ein normaler Schutzzumfang zugrunde zu legen ist.

aa) Die Markenstelle ist im Ansatz davon ausgegangen, dass der Bezeichnung "DAX" von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft zukommt. Dies ist nicht zu beanstanden. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Buchstabenfolge "DAX" eine Abkürzung für "Deutscher Aktienindex" darstellen könnte, so entspräche sie im Hinblick auf ihren Schlussbuchstaben "X" nicht der in der deutschen Sprache üblichen Bildung von Fachabkürzungen (im Gegensatz z. B. zu "DAI", "DeAktlnd." o.Ä.). Vielmehr stellt die Bezeichnung "DAX" einerseits ein allenfalls anspielendes Kürzel für "Deutscher Aktienindex" dar, zugleich enthält sie aufgrund ihrer Aussprechbarkeit als Wort eine klangliche Anspielung auf den Begriff "Dachs". Damit kommt ihr von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft zu.

bb) Entgegen der Auffassung der Markenstelle und der Markeninhaberin kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke ihre Kennzeichnungskraft inzwischen dadurch ganz oder zum Teil eingebüßt hat, dass sie sich zu einer Art Index -Gattungsbezeichnung entwickelt hat, die vom Verkehr nicht mehr als betriebliches Kennzeichen aufgefasst wird. Zwar geht der Senat mit Teilen der Literatur davon aus, dass eine ursprünglich normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke nachträglich auch dadurch in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt werden oder diese sogar ganz verlieren kann, wenn sie sich zu einer beschreibenden Angabe entwickelt (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14, Rdnr. 408; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14, Rdnr. 281). Ist eine Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen geworden, so stellt dies nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einen Verfallsgrund dar. Dieser Verfallsgrund ist grundsätzlich auch im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen, denn er stellt die wohl extremste Form der nachträglichen Schwächung, sogar des Verlusts der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke dar. Im Widerspruchsverfahren kann eine solche Entwicklung entsprechend den Grundsätzen der Entscheidung BGH GRUR 1967, 246 - Vitapur allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt werden und führt, da hier die Schutzunfähigkeit

der älteren Marke nicht festgestellt werden darf, auch allenfalls zur Zugrundelegung einer äußerst geschwächten Kennzeichnungskraft.

Dies bedarf hier jedoch keiner abschließenden Entscheidung. Denn die Widersprechende konnte darlegen, dass die Voraussetzungen einer Umwandlung der Marke "DAX" zur Gattungsbezeichnung nicht vorliegen. An eine solche Umwandlung sind strenge Anforderungen zu stellen, da häufig besonders wertvolle und bekannte Marken in die Gefahr eines Umwandlungsprozesses gelangen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 49 Rdnr. 46, Fßn. 15 f., mit Rechtsprechungsbeispielen zu Marken wie "Walkman", "Kaffee Hag", "Saccharin"). Erforderlich ist daher nicht nur, dass sich die Marke in einem solchen Umfang zu einer beschreibenden Angabe entwickelt hat, dass sie vom Verkehr nahezu einhellig als reiner Sachbegriff empfunden wird, also nur noch ein völlig unerheblicher Teil des Verkehrs mit ihr eine Herkunftsvorstellung verbindet, sondern auch, dass die Umwandlung auf ein Verhalten des Markeninhabers, regelmäßig auf seine Untätigkeit bei der Benutzung und Verteidigung der Marke, zurückzuführen ist.

An beiden Voraussetzungen fehlt es hier. Zwar mag der Begriff "DAX" für einen erheblichen Teil des Verkehrs, vor allem am Wertpapiererwerb interessierte Endverbraucher, eine rein sachlich wirkende Größe bzw. eine Art Maßstab für die Veränderung zusammengefasster Aktienwerte darstellen. Dies dürfte seinen Grund darin finden, dass die aktuellen Stände bestimmter wichtiger Aktienindizes, wie des "Dow Jones" oder "DAX", den Verbrauchern werktäglich in der Rundfunk- und Presseberichterstattung quasi wie der Wetter- oder Verkehrsbericht präsentiert werden. Von vielen Verkehrsteilnehmern wird die Erstellung, Berechnung und Veröffentlichung eines solchen Index daher nicht als entgeltlich erbrachte Dienstleistung oder, wie es die Markenstelle ausgedrückt hat, als "Leistung eines Unternehmens", angesehen. Vielmehr wird ein bekannter Leitindex häufig schlicht als "Marktbarometer" empfunden und - zumal gerade dies eine Eigenschaft eines erfolgreichen Index ist - in Nachschlagewerken auch als solcher erläutert (z.B. Gabler, Wirtschaftslexikon, 15. Aufl. (2000), S. 682, 711). Für breite Endverbrau-

cherkreise liegt es daher nahe, den Index "DAX" ebenso wenig als Marke bzw. eine mit einer Marke gekennzeichnete Dienstleistung zu empfinden, wie etwa die Angabe "Millibar". Zudem finden sich auch häufig - wenn auch nicht deutlich überwiegend - lexikalische Erläuterungen oder Verweise zum Stichwort "DAX", die eher ein beschreibendes Verständnis nahe legen, etwa durch den lakonischen Verweis auf das weitere Stichwort "→ Deutscher Aktienindex", bei dem dann ohne Hinweis auf Markenrechte die Berechnungsweise und Marktbedeutung des Index erläutert wird (z.B. Gabler, a.a.O.).

Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Widersprechenden, der auch durch vom Senat ermittelte Lexika-Auszüge gestützt wird, wird der Index "DAX" jedoch im Rahmen einer "unternehmerischen Leistung" nach einem umfangreichen Regelwerk mit erheblichem Aufwand berechnet und dargestellt. Zu den Einzelleistungen bei der Erstellung des Aktienindex gehören zunächst die Entwicklung, Überwachung und Beachtung eines Regelwerks, mit dem sichergestellt werden soll, dass der Index als Auswahlindex ausschließlich die größten und umsatzstärksten deutschen börsennotierten Aktienwerte ("Blue Chips") abbildet (vgl. LG München I vom 7. Oktober 2004 (7 O 6119/04)). Damit wird im Ergebnis gewährleistet, dass der Index auf den 30 deutschen Standardwerten basiert, die sich durch hohe Börsenumsätze, Börsenkapitalisierung und frühe Verfügbarkeit der Eröffnungskurse auszeichnen. Weiter gehören hierzu regelmäßige Untersuchungen der Repräsentativität des Indexportefeuilles, die auch einen gelegentlichen Austausch einzelner Titel nach vorbereitender Information des Marktes mit einschließt (vgl. Büschgen, Das kleine Börsen-Lexikon, 22. Aufl., S. 372), sowie die Berechnung des Index nach der Laspeyres-Indexformel (vgl. Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, 4. Aufl. 1999, S. 344).

Solche und möglicherweise weitere damit in Zusammenhang stehende Einzelleistungen erbringen sogenannte Indexanbieter auch insoweit entgeltlich, als sie den Index an Emissionshäuser und Fondsgesellschaften lizenzieren. Emittiert ein Unternehmen ein Indexderivat, etwa einen Indexoptionsschein, dem ein Index als

Basis bzw. Underlying zugrunde liegt, so schließt es üblicherweise einen Lizenzvertrag mit dem jeweiligen Indexanbieter ab und entrichtet an ihn Lizenzgebühren. Die Widersprechende hat ihren dahingehenden Vortrag durch Vorlage eines Auszugs der von ihr verwendeten Lizenzvertragsklauseln ("Index-Lizenzvertrag") illustriert, die in § 8 die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung eines "Lizenzentgelts" vorsehen. Der Vortrag der Widersprechenden wird insoweit auch durch Büschgen, a.a.O., S. 755, bestätigt. Danach haben sich die ursprünglich als kostenloser Service von Zeitungen und Bank- oder Börseninformationsdiensten erstellten Wertpapierindizes zu einem Produkt weiterentwickelt, mit dem "Geld verdient" wird, was durch den Verkauf von Lizenzen an Emittenten derivativer Finanzinstrumente auf einen Index und durch Verkauf von Indizes an Fondsverwalter erfolgt.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Widersprechende Lizenzen auf ihre Indizes ausweislich des § 2 des von ihr verwendeten "Index-Lizenzvertrags" mit der Verpflichtung erteilt, die jeweilige Index-Marke mit einem Lizenzvermerk unter Verwendung des ®-Symbols und dem Hinweis "... ist eine eingetragene Marke der D... AG" zu benutzen. Im Übrigen wird "DAX" in verschiedenen Nachschlagewerken auch mit dem ®-Symbol wiedergegeben (vgl. z.B. Büschgen, a.a.O., S. 321).

Nach alledem bestehen für den Senat keine Zweifel, dass die Widerspruchsmarke von beachtlichen Teilen des Verkehrs, vor allem fachlich versierten Verkehrsteilnehmern auf dem Gebiet des Wertpapierhandels und des Börsenwesens, als Marke, nicht aber als bloße Gattungsangabe aufgefasst wird. Im Übrigen würde es auch an der weiteren Voraussetzung für die Umwandlung zur Gattungsangabe fehlen, nämlich dass eine solche Entwicklung auf dem Verhalten des Markeninhabers, d.h. auf der Untätigkeit bei der Benutzung und Verteidigung seiner Marke beruht. Insoweit hat die Widersprechende durch Vorlage einer Liste von Widersprüchen gegen deutsche Marken, Kopien von Amts- und Gerichtsentscheidungen

zu solchen Widersprüchen und Korrespondenz mit Verlegern von Nachschlagewerken dargelegt, dass ihr keine Untätigkeit vorgehalten werden kann.

cc) Damit ist nicht nur eine Umwandlung zur Gattungsangabe oder auch nur eine dahingehende Entwicklung zu verneinen. Vielmehr muss der Widerspruchsmarke "DAX" als Konsequenz der unter bb) getroffenen Feststellungen eine erhöhte Kennzeichnungskraft für solche Dienstleistungen zuerkannt werden, die unmittelbar mit Aktienindizes in Zusammenhang stehen. Denn ist eine Marke für erhebliche Teile des Verkehrs so geläufig, dass sogar ihre Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, so muss sie über eine erhöhte Verkehrsbekanntheit verfügen. Selbst wenn man einen solchen "Umkehrschluss" im Hinblick auf unterschiedliche Verkehrsteile mit möglicherweise abweichenden Auffassungen bzw. "Markenkenntnissen" nicht stets als zwingend ansehen will, ergibt sich hier jedenfalls aus dem gesamten, insoweit nicht mehr bestrittenen Vorbringen der Widersprechenden und den von den Beteiligten und dem Senat in das Verfahren eingeführten Belegen, dass die Widerspruchsmarke über eine ganz erhebliche Verkehrsbekanntheit im Börsenwesen verfügt. Damit ist ihr jedenfalls für folgende Dienstleistungen eine hohe Kennzeichnungskraft zuzuerkennen: "Ermittlung, Berechnung und Veröffentlichung von Indizes im Zusammenhang mit börsennotierten Wertpapieren und Terminkontrakten".

b) Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen liegen schon deshalb im Identitätsbereich, weil der für die Widerspruchsmarke eingetragene Begriff "Finanzwesen" das gesamte Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke oberbegrifflich erfasst.

c) Teilweise hält die angegriffene Marke den damit erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Für Teile ihres Dienstleistungsverzeichnisses wird der Gesamteindruck der jüngeren Marke allein vom Bestandteil "DAX" geprägt, so dass die Markenwörter insoweit identisch lauten.

Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt dementsprechend nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Allerdings kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist. Dies setzt zugleich voraus, dass die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdnr. 374).

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke "DAX-Trail" wird bei solchen ihrer Dienstleistungen durch den Bestandteil "DAX" geprägt, die eng mit einem Wertpapierindex zusammenhängen. Dies betrifft vor allem den Oberbegriff "Finanzwesen", da er die Ermittlung, Berechnung und Veröffentlichung von Wertpapierindizes begrifflich mit einschließt. Aber auch für die an Wertpapierindizes anknüpfenden Dienstleistungen "Effektenvermittlung; Wertpapierhandel, Investmentgeschäfte, Verwaltung von Aktien- und Immobilienfonds" wird der Gesamteindruck durch den Bestandteil "DAX" bestimmt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Frage, ob ein Bestandteil prägende Bedeutung hat, im Gegensatz zur früheren Rechtsprechung nicht mehr in jedem Fall allein anhand der Gestaltung der betreffenden Marke selbst richtet. Von diesem Grundsatz hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus jedenfalls für Fälle eine Ausnahme gemacht, in denen der übereinstimmende Bestandteil die gesamte ältere Marke darstellt und diese durch intensive Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. In solchen Fällen kann der übereinstimmende Bestandteil für den Verkehr auch dann als Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke wirken, wenn er ihm als Element eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet. Berücksichtigt man hier also die festgestellte Verkehrsbekanntheit der Bezeichnung "DAX" (s.o.), so spricht bereits dieser Umstand in erheblichem Maße

dafür, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke allein durch ihren Bestandteil "DAX" geprägt wird.

Zwar ist damit eine Prägung durch "DAX" noch nicht zwingend auch für Dienstleistungen anzunehmen, die einerseits einen Bezug zu Wertpapieren haben, andererseits aber nicht unmittelbar auf die Erstellung und Verwertung eines Index selbst gerichtet sind. Denn für bestimmte Dienstleistungen des Wertpapierbereichs wird eine Index-Marke, und sei sie noch so bekannt, nur die Bezeichnung des einem Index-Derivat zugrunde liegenden Basisinstruments bzw. Underlyings darstellen. Als (Mit-)Kennzeichnung von Index-Derivaten (z.B. Indexoptionsscheinen, Indexfonds) dürfte die jeweilige Index-Marke daher für den Verkehr nur die Marke eines "Vorprodukts" darstellen, das in allen Derivaten verschiedener miteinander konkurrierender Emittenten von Scheinen oder Fonds auf denselben Index "enthalten" ist. Insoweit dürfte der Verkehr kaum dazu neigen, die Kennzeichnungen verschiedener Indexderivate allein anhand der Indexmarke zu unterscheiden, was bei bestimmten Dienstleistungen des Wertpapierwesens gegen die Prägungswirkung sprechen könnte.

Dies bedarf vorliegend jedoch keiner abschließenden Erörterung, da bei den hier behandelten index- und wertpapierbezogenen Dienstleistungen der jüngeren Marke auch die Bedeutung des zweiten Markenworts "Trail" mitberücksichtigt werden muss. Wie zwischen den Beteiligten unstrittig ist, hat das englische Wort "trail" die Bedeutung "Spur, Fährte"/"anhängen, hinter sich herziehen" (vgl. a. Der Grosse Eichborn, Wirtschaftswörterbuch, Engl.-Dt., 3. Aufl.). Aus diesem Wortstamm leiten sich etwa Ausdrücke wie "to trail behind (hinterherhinken)" oder z.B. auch der Begriff "Trailer" (engl.: Verfolger, Anhänger) ab, der im Deutschen als Ausdruck für "Vorfilm" bzw. "Werbevorspann" bekannt ist. Für fachlich versierte Verkehrsteilnehmer auf dem Gebiet des Wertpapierwesens, insbesondere Emittenten und potentielle Erwerber von Finanzderivaten, von denen erweiterte Kenntnisse englischer Begriffe erwartet werden können, wird das Wort "Trail" als nachgestellter Zusatz zu "DAX" damit als Hinweis aufgefasst werden, dass es sich bei



der so gekennzeichneten Dienstleistung um einen DAX-Verfolger bzw. -Anhänger handelt. Abgesehen davon, dass ein Nachverfolgen des Basisinstruments ohnehin die wesentliche Eigenschaft eines Derivats ist, spricht für ein solch nahe liegendes Verständnis auch, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor der Markenstelle selbst behauptet hat, dass das Wort "Trail" mit der Bedeutung "Spur, Fährte, Weg" Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden habe und die Marke "DAX-Trail" mit dem Begriff "Dachs-Fährte" assoziiert werde (Schriftsatz der Markeninhaberin vom 6. Dezember 1999, S. 3). Zudem emittiert die Inhaberin der angegriffenen Marke auch selbst Index-Zertifikate, deren Kennzeichnung aus der vorangestellten Bezeichnung eines Index und dem jeweils nachgestellten Wort "Trail" bestehen, wobei aus ihren Erläuterungen in der jeweiligen Internetpräsentation hervorgeht, dass die Wertentwicklung des Zertifikates direkt an die Performance des betreffenden (Basis-)Index gekoppelt ist (vgl. von der Widersprechenden mit Schriftsätzen vom 21. Februar 2000 und 31. Januar 2005 eingereichte Internetauszüge zu folgenden Derivaten der Markeninhaberin: NORD/LB DAX-Trail 2, NORD/LB X-Trail, NISAX 20 - Trail – Zertifikat und E.STOXX 50 TRAIL ZERTIFIKAT).

Als nachgestellter Zusatz hinter der bekannten Index-Bezeichnung "DAX" wirkt das Wort "Trail" somit als Hinweis darauf, dass sich das mit der Gesamtkennzeichnung versehene Finanzprodukt direkt an den Index anlehnt bzw. von ihm abgeleitet ist, mit anderen Worten, dass es eben ein DAX-Zertifikat, -Optionschein o.Ä. ist. Unter diesen Umständen muss dem Bestandteil "DAX" eine die Gesamtkennzeichnung prägende Funktion zuerkannt werden. Ob dabei die von der Markeninhaberin behauptete Bedeutung der Gesamtkennzeichnung i.S.v. "Dachs-Fährte" nicht sogar zusätzlich für die prägende Stellung von "DAX" sprechen würde, worauf nicht zuletzt die in der Internetpräsentation des DAX-Trail 2 vorhandenen Abbildungen eines Dachs hinweisen, kann somit dahingestellt bleiben. Für die index- und wertpapierbezogenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke liegt damit eine Identität der Marken bzw. ihrer prägenden Bestandteile vor, was bei identischen Dienstleistungen und hoher Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke im Indexbereich ihrer Dienstleistungen zur (teilweisen) Feststellung einer Verwechslungsgefahr führt.

2. Im Übrigen ist der Widerspruch unbegründet, da hinsichtlich der weiteren, nicht index- und wertpapierbezogenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke keine Gefahr von Verwechslungen vorliegt.

a) Für die Dienstleistungen "Kontoführung, Ausgabe von Kreditkarten; Ausgabe von Reiseschecks; Geldwechselgeschäfte, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Gewährung von Darlehen, Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing" der angegriffenen Marke kann eine Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "DAX" nicht angenommen werden, so dass eine Verwechslungsgefahr wegen der unübersehbaren Unterschiede der Gesamtmarken ausscheidet. Für die o.g., nicht index- und wertpapierbezogenen Dienstleistungen weist die Widerspruchsmarke "DAX" und damit zugleich der entsprechende Bestandteil der jüngeren Marke (vgl. BGH, a.a.O.) nicht mehr in dem Maße eine erhöhte Kennzeichnungskraft auf, wie noch bei den unter 1. a) cc) und c) behandelten Dienstleistungen der Marken. Vielmehr ist insoweit zwar aufgrund der Dienstleistungsnähe aller finanzbezogenen Dienstleistungen zueinander noch von einer Ausstrahlungswirkung auszugehen. Sie rechtfertigt hier aber nur noch die Zugrundelegung einer moderat erhöhten Kennzeichnungskraft. Außerdem kann der Begriff "Trail" bei den nicht index- und wertpapierbezogenen Finanzdienstleistungen nicht als beschreibend wirkende Angabe in dem Sinne aufgefasst werden, dass die Dienstleistungen bzw. die ihren Gegenstand bildenden Finanzprodukte einen "DAX-" bzw. "Index-Verfolger" darstellen, da sie sich gerade nicht in irgendeiner Form an einen Index anlehnen.

Soweit die Widersprechende hiergegen in der mündlichen Verhandlung angeführt hat, dass es z.B. von ihr lizenzierte Sparbuchverträge gebe, bei denen das angelegte Kapital an die Entwicklung des "DAX" angekoppelt sei und so auch Kredite denkbar seien, bei denen die Zinshöhe an den Verlauf des Index angepasst

werde, vermag dies nicht zu überzeugen. Es sei offengelassen, ob solche "Spar-" oder "Darlehens-"Formen überhaupt unter die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen "Kontoführung, Kreditvermittlung, Gewährung von Darlehen" und nicht allenfalls unter "Finanzwesen; Investmentgeschäfte" fallen, für die oben bereits eine Verwechslungsgefahr festgestellt worden ist. Jedenfalls widersprechen Sparformen, die sich an einem Aktienindex orientieren, den bislang mit Sparverträgen jeglicher Art verbundenen Vorstellungen des Verkehrs, nach denen das Ansparen gerade "sicher" und damit von Einflüssen wie dem Verlauf der Aktienmärkte abgekoppelt sein soll. Dies gilt erst recht, soweit es um Darlehensformen geht, die an einen Aktienindex gekoppelt sein sollen. Hierbei handelt es sich aus der Sicht des Senats um eher theoretisch wirkende Vorstellungen, die einer seriösen Fremdfinanzierung widersprechen. Selbst wenn es solche spekulative Darlehensformen gäbe und sie Bestimmungen zum Schutz der Darlehensnehmer entsprächen, so wären sie ungewöhnlich und rufen zumindest derzeit keine entsprechenden Verkehrsvorstellungen hervor. Damit kann nicht angenommen werden, dass eine mit "DAX-Trail" gekennzeichnete Darlehensdienstleistung oder eine andere der hier behandelten Dienstleistungen von einem noch beachtlichen Teil des Verkehrs in irgendeiner Form als "DAX-Verfolger" interpretiert werden würde. Mangels Prägung durch den Bestandteil "DAX" steht die jüngere Marke insoweit mit ihrer Gesamtheit der Widerspruchsmarke gegenüber, so dass die mit dem Bestandteil "Trail" verbundene Verlängerung um das Doppelte mitsamt einem deutlich abweichenden Klang- und Schriftbild klar hervortritt. Eine Gefahr unmittelbarer Verwechslungen liegt damit nicht vor.

b) Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr kann nicht festgestellt werden. Dem Bestandteil "DAX" kann nicht der für eine mittelbare Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter zuerkannt werden. Gegen das Vorliegen des hierfür erforderlichen Hinweischarakters des Stammbestandteils "DAX" spricht die im Gegensatz zur jüngeren Marke anders aufgebaute Zeichenserie der Widersprechenden. Darin ist dem Element "DAX" jeweils ein variierender Bestandteil, zu meist ein Einzelbuchstabe, voran- statt nachgestellt ("VDAX", "CDAX", "SDAX",

"MDAX", "Smallcap DAX", "Midcap DAX" usw.). Außerdem hat das Wort "Trail" hinsichtlich der hier relevanten Dienstleistungen, wie ausgeführt, nicht die beschreibend wirkende Bedeutung wie bei den index- oder wertpapierbezogenen Dienstleistungen, für die oben bereits die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen festgestellt worden ist. Daher kann hier auch die Art des abweichenden Bestandteils nicht zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr führen. Eine assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist damit zu verneinen. Daher braucht nicht mehr auf die Frage eingegangen zu werden, ob die allgemein bekannte und von der Widersprechenden selbst vorgetragene umfangreiche Lizenzierung der Marke "DAX" an Anbieter von Index-Derivaten mit nicht ausschließlichen Lizenzen und das damit verbundene häufige Auftauchen des Worts "DAX" als Bestandteil von Drittkennzeichnungen nicht zusätzlich gegen die Gefahr falscher betrieblicher Zuordnungen, u.U. selbst bei den hier relevanten Dienstleistungen, sprechen könnte.

c) Im Gegensatz zur Auffassung der Widersprechenden liegt auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor. Diese Art der Verwechslungsgefahr betrifft Fälle, in denen zwar die Kennzeichnungen als unterschiedlich und auch als solche von verschiedenen Unternehmen aufgefasst werden, der Verkehr gleichwohl aufgrund besonderer Umstände darauf schließt, dass zwischen den beiderseitigen Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Solche besonderen Umstände können vorliegend, jedenfalls in Bezug auf die allein noch relevanten nicht index- oder wertpapierbezogenen Finanzdienstleistungen der jüngeren Marke, nicht festgestellt werden. Zwar hat die Widersprechende unwidersprochen und zudem lexikalisch belegt vorgetragen, dass sie ihre Indexkennzeichnung "DAX" umfangreich an Anbieter von Indexderivaten lizenziert, was als solches durchaus für die Annahme des Verkehrs sprechen würde, die beiden Verfahrensbeteiligten hätten auf dieser Basis geschäftliche und lizenzrechtliche Beziehungen zueinander. Jedoch kann nur bei den index- und wertpapierbezogenen Dienstleistungen vom Anschein eines solchen Lizenzverhältnisses ausgegangen werden. Im Bereich der hier noch rele-

vanten "klassischen" Bank- und Immobiliendienstleistungen der jüngeren Marke finden solche Index-Lizenzierungen - soweit ersichtlich - nicht statt. Jedenfalls darf nicht auf entsprechende Fehlvorstellungen des Verkehrs geschlossen werden.

Damit kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne schon aus diesem Grunde nicht festgestellt werden. Auf die Frage, ob die Feststellung einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne im Markenrecht zwingend voraussetzt, dass es sich bei der älteren Marke um ein im Verkehr bekanntes Unternehmenskennzeichen handelt (so die bisherige Rspr. u. Literatur, vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9, Rdn. 504; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdnr. 755; v. Schultz-Schweyer, Kommentar zum Markenrecht, § 14, Rdnr. 157; Ekey/Klippel-Wüst, Markengesetz, § 9, Rdnr. 189; wohl auch Fezer, a.a.O., § 14, Rdnr. 247, jew. m.w.N.) oder ob ausnahmsweise dann eine hohe Verkehrsbekanntheit der älteren Produktmarke ausreichen kann, wenn ihre Verwertung weitgehend durch Lizenzierung an die Emittenten von Derivaten auf die Ursprungsdienstleistungen erfolgt, braucht damit nicht mehr eingegangen zu werden.

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI