

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 33 W (pat) 30/11

**Entscheidungsdatum:** 2. Juli 2013

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** §§ 42 Abs. 1, 43 Abs. 1 MarkenG  
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

---

### GIRODIAMANT/DIAMANT

1. Richtet sich der Widerspruch zunächst nur gegen bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen der angegriffenen Marke, so kann er *innerhalb* der Widerspruchsfrist auf andere Waren und/oder Dienstleistungen erweitert werden. Demgegenüber ist eine Erweiterung *nach* Ablauf der Widerspruchsfrist unzulässig.

2. Fordert der Inhaber der angegriffenen Marke, die Glaubhaftmachung der Benutzung nur für einen konkret benannten Zeitraum, der (nur) dem nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG entspricht, so liegt darin ausschließlich die Erhebung der Einrede nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG. Einer Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bedarf es in solchen Fällen nicht.

3. Allein der Umstand, dass die jüngere Marke ein Element der älteren Marke identisch übernimmt, begründet keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es ausnahmsweise rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen.



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 30/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

## **betreffend die Marke 307 16 390**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe am 2. Juli 2013

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Gegen die am 9. März 2007 angemeldete, am 11. Mai 2007 eingetragene und am 15. Juni 2007 veröffentlichte Wortmarke 307 16 390

### **GIRODIAMANT**

eingetragen u. a. für

Klasse 38:

Telekommunikation im Zusammenhang mit Finanz- und Geldangelegenheiten, insbesondere über Dienstleistungen in Konto- und Kreditgeschäften; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen und Daten über Finanz- und Geldangelegenheiten in Computernetzwerken, insbesondere in Onlinediensten und im Internet; datengestützte Übermittlung von Programmen und Informationen zum Handel und zur Abwicklung von Devisen-, Zins- und Geldge-

schäften, Wertpapier-, Anlagen- und sonstigen Geldgeschäften, soweit in Klasse 38 enthalten

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere im Zusammenhang mit Finanz- und Geldangelegenheiten, insbesondere über Dienstleistungen in Konto- und Kreditgeschäften

ist am 6. September 2007 aus der am 21. Mai 1991 eingetragenen und letztmals mit Wirkung vom 1. Juni 2010 verlängerten Wortmarke 1176606

## **DIAMANT**

eingetragen u. a. für:

Klasse 42:

Dienstleistung eines Software-Hauses, nämlich Entwicklung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen für Dritte

Widerspruch eingelegt worden, der ausweislich des Widerspruchsformulars auf die genannten Dienstleistungen der Klasse 42 gestützt wird und sich gegen die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 42: „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere im Zusammenhang mit Finanz- und Geldangelegenheiten, insbesondere über Dienstleistungen in Konto- und Kreditgeschäften“ richtet. In der ebenfalls am 6. September 2007 beim DPMA eingegangenen Widerspruchsbegründung hat die Widersprechende den Widerspruch explizit auch gegen die für die angegriffene Marke in Klasse 38 eingetragenen Dienstleistungen gerichtet. Sie hat dort zudem ausgeführt, dass die Widerspruchsmarke auch für Waren der Klasse 9 „geschützt“ sei, ohne diese jedoch in der weiteren Begründung nochmals zu erwähnen. Die Inhaberin der angegriffenen

Marke hat mit Schriftsatz vom 23. November 2007 die Widersprechende aufgefordert, „den Nachweis zu erbringen, dass die Marke Nr. 1176606 in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Anmeldung...“ für ähnliche Waren und Dienstleistungen benutzt wurde. Nachdem die Widersprechende daraufhin eine eidesstattliche Versicherung und Benutzungsunterlagen für die Jahre 2002 bis 2006 vorgelegt hat, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke erklärt, dass „die vorgelegten Dokumente belegen, dass die Widerspruchsführerin die Marke DIAMANT für den Vertrieb von Datenverarbeitungsprogrammen und die Entwicklung von Programmen in den Jahren 2002 bis 2006 benutzt hat“.

Mit Beschluss vom 29. August 2008 hat der Erstprüfer den Widerspruch für die vorstehend genannten Dienstleistungen der beiden Klassen 38 und 42 zurückgewiesen. Mit Beschluss vom 13. April 2011 hat die Erinnerungsprüferin die hiergegen gerichtete Erinnerung zurückgewiesen. Sie hat hierzu ausgeführt, dass die Einrede pauschal erhoben worden sei und daher § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG erfasse. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung zugestanden und die Einrede nicht wieder aufgegriffen habe, seien die für die Widerspruchsmarke registrierten Dienstleistungen zugrunde zu legen. Da sich der Widerspruch nur gegen die für die angegriffene Marke in Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen richte, seien nur diese zu vergleichen. Insoweit sei von einer hochgradigen Ähnlichkeit oder Identität auszugehen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei infolge der werbeüblichen anpreisenden Bedeutung von „Diamant“ geschwächt. Ausgehend von einer Dienstleistungsidentität und einer geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke einen leicht überdurchschnittlichen Abstand einzuhalten. Ein solcher Abstand liege vor, da sich die beiden Zeichen aufgrund ihrer Vokalabfolge in jeder Wahrnehmungskategorie eindeutig unterschieden und auch einen unterschiedlichen Sinngehalt aufwiesen. Auch gebe es keine Basis für die Annahme einer Prägung des angegriffenen Zeichens durch den kennzeichnungsschwachen Wortbestandteil „DIAMANT“. Insbesondere würde auch der beschreibende Bedeutungsgehalt des Bestandteils „GIRO“ der ange-

griffenen Marke keine prägende Wirkung des kennzeichnungsschwachen Bestandteils „DIAMANT“ begründen, zumal sich beide Bestandteile aufgrund der sprachüblich gebildeten Zusammensetzung „GIRODIAMANT“ zu einer inhaltlichen Gesamtaussage im Sinne eines besonders hochwertigen Programms zur Bearbeitung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs verbinden würden. Es bestehe somit keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Ebenso wenig komme eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen In-Verbindung-Bringens in Betracht, da weder Anhaltspunkte für eine Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Wortbestandteil „DIAMANT“ vorgetragen worden seien, noch eine selbständig kennzeichnende Stellung dieses Bestandteils im Sinne der bekannten Fallgruppen vorliege.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, dass Verwechslungsgefahr bestehe, weil der Wortanfang der angegriffenen Marke „GIRO“ in Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen und zugehörigen Softwarediensten beschreibend sei, so dass das Zeichen durch die weiteren Silben „DIAMANT“ geprägt werde. Zumindest aber behalte „DIAMANT“ eine selbständig kennzeichnende Stellung.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die angegriffene Marke für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie nimmt Bezug auf ihren Vortrag vor dem DPMA, wo sie die Auffassung vertreten hat, dass der Bestandteil „DIAMANT“ die angegriffene Marke weder prägen noch eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehme.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der Widerspruch ist unbegründet, weil keine Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

### 1.

Nach allgemein anerkannten Grundsätzen liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn die betreffenden Verkehrskreise glauben könnten, dass die mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und die mit der Widerspruchsmarke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Entscheidende Beurteilungsfaktoren sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, sowie die Ähnlichkeit der von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.).

Auszugehen ist von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Produkte Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchtiger, sondern ein normal

informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 81, § 8 Rd. 29 ff). Dabei kann der Aufmerksamkeitsgrad je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein.

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen hier Endverbraucher und Fachverkehrskreise, die den maßgeblichen Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen, da sich die Dienste auf Finanzgeschäfte beziehen, die insbesondere für die Datenübertragung besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordern, um einen Datenmissbrauch bzw. unerlaubte Zugriffe zu verhindern.

Bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Springende Raubkatze; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast; BGH GRUR 2010, 1103 (Nr. 37) - Pralinenform II; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 19) - Kappa/KAPPA; BGH GRUR 2010, 235 (Nr. 15) - AIDA/AIDU; BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 25) - pure/pjur).

## **2.**

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke ursprünglich bestritten.

Entgegen der Ansicht der Erinnerungsprüferin ist die Einrede indes nicht pauschal erhoben worden, sondern war auf § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG beschränkt, denn die



Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Widersprechende aufgefordert, die Benutzung der Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der „Anmeldung“ der angegriffenen Marke nachzuweisen. Durch die Nennung dieses Benutzungszeitraums hat sie die Einrede konkludent auf § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG beschränkt. Allerdings kommt es hierauf nicht an, da die Inhaberin der angegriffenen Marke im weiteren Verlauf des Verfahrens, nach Vorlage von Benutzungsnachweisen durch die Widersprechende zu erkennen gegeben hat, dass sie die Nichtbenutzungseinrede nicht aufrechterhält (vgl. dazu auch: BPatG GRUR 2004, 954 (956) - CYNARETTEN/CyrcanettenNew; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rd. 28). Maßgeblich für die zu prüfende Verwechslungsgefahr ist daher die Registerlage.

### 3.

Zu vergleichen sind demnach die für die Widerspruchsmarke eingetragene „Dienstleistung eines Software-Hauses, nämlich Entwicklung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen für Dritte“, auf die die Widersprechende den Widerspruch ausschließlich gestützt hat, mit den für die angegriffene Marke in Klasse 38 und 42 eingetragenen Dienstleistungen. Dass die Widersprechende in der Begründung auch die weiter von ihrer älteren Marke „geschützten“ Waren der Klasse 9 erwähnt hat, stellt keine Erweiterung ihres auf bestimmte Dienstleistungen beschränkten Widerspruchs dar, zumal sie diese in den weiteren Ausführungen nicht noch erwähnt, sondern sich nur auf einen Vergleich der konkurrierenden Dienstleistungen konzentriert hat. Entgegen der Auffassung der Erinnerungsprüferin ist der Widerspruch jedoch nicht allein gegen die Dienstleistungen der Klasse 42 der jüngeren Marke gerichtet. Zwar hat die Widersprechende im Widerspruchsfeld nur diese Dienste benannt, in der Widerspruchsbegründung, die gleichzeitig, also noch innerhalb der Widerspruchsfrist beim DPMA eingegangen ist, hat sie den Widerspruch dann aber auf die Dienstleistungen der Klasse 38 der jüngeren Marke ausgedehnt. Eine Erweiterung der angegriffenen Waren oder Dienstleistungen ist zwar *nach* Ablauf der Widerspruchsfrist unzulässig (BGH GRUR 1998, 938 - RACoon/DRAGON), *vor* Ablauf der Widerspruchsfrist ist eine

Erweiterung indes jederzeit möglich (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 42 Rd. 40).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 922 (Nr. 22 - 29) - Canon; EuGH GRUR 2006, 582 (Nr. 85) - VITAFRUIT; BGH GRUR 2001, 507 (508) - EVIAN/REVIAN; BGH GRUR 2007, 1066 (Nr. 23) - Kinderzeit). 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 (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW). Die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie Vertriebswege, Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind daher relevante Gesichtspunkte. 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 wäre (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW).

Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht im Hinblick auf die für die angegriffene Marke in Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen Identität, für die Dienstleistungen der Klasse 38 eine hochgradige Ähnlichkeit bis zur Identität zu den Dienstleistungen der älteren Marke in Klasse 42.

#### **4.**

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist hier von einer geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzzumfang einer Marke und ist daher Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Kennzeichnungskraft ist die Eignung des Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart als Marke einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten und wieder erkannt zu werden (BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 25) - pure/pjur; Ingerl-/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rd. 497). Je größer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, umso größer ist ihr Schutzzumfang und umso eher wird die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein (EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 18, 24) - Springende Raubkatze; EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 20) - Lloyd Schuhfabrik; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 18) - Canon; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 14) - cocodrillo). Durchschnittlich kennzeichnungskräftig sind Marken, die von Haus aus, also unabhängig von ihrer Benutzung auf dem Markt, normal unterscheidungskräftig und uneingeschränkt geeignet sind, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu individualisieren (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 128; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rd. 532; vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 22) - Lloyd Schuhfabrik). Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke kann durch Benutzung gesteigert werden, wenn dadurch eine erhöhte Bekanntheit in den maßgeblichen Verkehrskreisen resultiert.

Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die verfahrensgenständlichen Dienstleistungen ist nach den zutreffenden Feststellungen der Erinnerungsprüferin geschwächt. Durch den Begriff „Diamant“ wird branchenübergreifend auf etwas besonders Wertvolles und damit auf eine gehobene Qualität hingewiesen, so dass der Verkehr darin weniger einen Herkunftshinweis als eine anpreisende Angabe erkennt (BPatG 25 W (pat) 54/11 - DIAMANT BRAND-/DIAMANT). Insoweit kann dahinstehen, ob es sich um eine unmittelbar beschreibende Angabe handelt, denn Marken kommt bereits dann nur eine geringe und keine normale Kennzeichnungskraft zu, wenn sie für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind (BGH I ZR 85/11 (Nr. 34) - Culinaria/Villa Culinaria; BGH GRUR 2010, 729 (Nr. 27) - KOHLERMIXI/MIXI). Die Widersprechende hat auch keine Erhöhung der

originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Die isolierte Vorlage von Umsatzzahlen lässt keine Rückschlüsse auf die Bekanntheit einer Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen zu (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 139 m. w. N.).

## 5.

Die zu vergleichenden Zeichen weisen deutliche Unterschiede auf.

**a)** Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2010, 933 (Nr. 33) - Barbara Becker; BGH, GRUR 2012, 64 (Nr. 9) - Maalox/Melox-GRY, BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 40) - pure/pjur). Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 (Nr. 60) - La Española/Carbonell; BGH, GRUR 2009, 1055 (Nr. 26) - airdsl). In der Regel kann bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen (EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 21) - ZIRH/SIR; BGH WRP 1999, 192 (194) - PATRIC LION/Lions; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 26) - Kappa/KAPPA; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 17) - cocodrillo). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 19) - ZIRH/SIR; BGH GRUR 2006, 859 (Nr. 17) - Malteserkreuz). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der maßgebliche Verkehr die Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und sie deshalb nicht miteinander vergleichen kann, sondern seine Auffassung nur aufgrund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der Marken gewinnt (EuGH GRUR 2010, 1098 (Nr. 45) - CK Creaciones Kenya/CK Calvin

Klein; EuGH GRUR 2010, 933 (Nr. 33) - BARBARA BECKER/BECKER; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 9 Rd. 220 m. w. N.).

**b)** Das zu beurteilende Widerspruchszeichen besteht aus dem in Majuskeln und Fettdruck geschriebenen Wort „DIAMANT“. Das angegriffene Zeichen besteht aus dem Wort „GIRODIAMANT“ in Majuskeln.

**aa)** Wenn die angegriffene Marke das Wortelement der Widerspruchsmarke identisch übernimmt und mit weiteren Silben kombiniert, führt dies indes nicht automatisch zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr (BGH I ZR 85/11 (Nr. 34) - Culinaria/Villa Culinaria). Bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich ist nämlich stets von der eingetragenen Form der Marke und von dem durch diese Form vermittelten Gesamteindruck auszugehen. Grundsätzlich ist es daher unzulässig, aus den einander gegenüberstehenden Marken ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (st. Rspr. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 34) - SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 9 Rd. 326). Dies würde von dem Grundsatz, dass ein Elementschutz dem Markenrecht fremd ist, abweichen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze). Ausnahmsweise jedoch kann ein einzelner Markenbestandteil eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke prägt oder eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (EuGH GRUR Int. 2004, 843 (Nr. 32) - Matratzen; EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2010, 1098 - CK CREACIONES KENNYA/CK Calvin Klein; BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 35) - Kinder II; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 18) - SIERRA ANTIGUO; vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rd. 274, 278 m. w. N.).

**bb)** Die in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze der Prägetheorie, die für mehrgliedrige Kombinationsmarken entwickelt worden sind, können indes nicht ohne weiteres auf eingliedrige, zusammengeschiedene Markennörter übertragen werden. Nur ausnahmsweise, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen, wird die Prägetheorie auch auf Einwortmarken angewendet (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rd. 296 mit kritischen Anmerkungen in Rd. 297; BGH GRUR 2008, 905 (Nr. 26) - Pantohexal; BGH GRUR 2010, 729 (Nr. 34) – KOHLERMIXI/MIXI; BGH GRUR 2009, 484 (Nr. 46) - Metrobus). So kann eine Mehrgliedrigkeit die Folge einer besonderen grafischen Darstellung sein (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 295; vgl. BPatG GRUR 1996, 126 (127) - BERGER/BERGERLAHR; Hacker GRUR 1996, 92 (93)). Auch in Fällen einer „begrifflichen Mehrgliedrigkeit“ der Marken wird bei der in der Rechtsprechung des BPatG entwickelten „Abspaltung“ von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausgegangen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rd. 433, 295; gegen diese Zuordnung: Fuchs-Wissemann GRUR 1998, 522, 523 f.). Danach werden glatt beschreibende Angaben (wie z. B. extra, forte, aktiv, soft, creme) vom Verkehr nicht als betriebliche Herkunftsbezeichnungen aufgefasst und daher auch innerhalb eines einheitlichen Markennortes nicht als zur eigentlichen betrieblichen Kennzeichnung gehörig bewertet. Bei der vorzunehmenden Beurteilung ist indes Zurückhaltung geboten.

Vorliegend kann nicht von einer derartigen begrifflichen Abspaltung ausgegangen werden, denn durch die Zusammenfügung von „GIRO“ und „DIAMANT“ zu „Girodiamant“ entsteht ein neuer, eigenständiger Begriff, der auf besonders hochwertige „Girodienste“ („der Diamant unter den Girodienstleistungen“) hinweist.

**cc)** Im Übrigen kommt eine Prägung der angegriffenen Marke durch das identisch enthaltene Element „DIAMANT“ auch deshalb nicht in Betracht, weil dieses - wie dargelegt - kennzeichnungsschwach ist. Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen Bestandteil kommt nämlich nur in Betracht, wenn davon

auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (EuGH GRUR 2010, 1098 (Nr. 56) - CK CREACIONES KENNYA/CK Calvin Klein; BGH GRUR 2008, 719 (Nr. 37) - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 332, m. w. N. Fn. 789, 791). Einer beschreibenden Angabe kann danach kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, sondern lediglich als Sachhinweis auffasst (BGH WRP 2012, 1040 (Nr. 40) - pure/pjur). Dabei kann für die Kennzeichnungsschwäche bereits die Anlehnung an einen beschreibenden Begriff genügen (BGH GRUR 2003, 1040 (1043) - Kinder; BGH I ZR 85/11 (Nr. 34) - Culinaria/Villa Culinaria; im Ergebnis ebenso: EuG GRUR Int. 2003, 829 (Nr. 49, 61) - TUFFRIDE; EuG GRUR Int. 2005, 140 (Nr. 53, 59) - CHUFAFIT). Eine Prägung durch beschreibende Elemente liegt deshalb in der Regel auch dann nicht vor, wenn auch weitere Zeichenbestandteile - wie hier der Zusatz: „GIRO“ - in seiner Bedeutung „Überweisung von Geld- und Wertpapieren im bargeldlosen Zahlungsverkehr“ (Duden, Online) für Finanzdienste und -geschäfte sowie zugehörigen Datentransfer kennzeichnungsschwach ist. Vielmehr bleibt es dann schlicht bei einem Gleichgewicht der Zeichenelemente und demnach bei dem allgemeinen Grundsatz, dass das Zeichen nach seinem Gesamteindruck zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 22) - ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker, MarkenR, 10. Aufl., § 9 Rd. 335 m. w. N.).

Allerdings kann auch eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei der Beurteilung prägender Bestandteile zu berücksichtigen sein (BGH GRUR 2009, 484 (Nr. 80) - METROBUS; BGH GRUR 2003, 880 (881) - City Plus; BGH GRUR 2005, 513 (514) - Mey/Ella May; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 14) - coccodrillo; BGH GRUR 2007, 888 (Nr. 24) - Euro Telekom), weil der Umstand, dass ein Zeichen durch seine Verwendung im Geschäftsverkehr eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, dazu führen kann, dass der Verkehr

das Zeichen auch dann wieder erkennt, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet (BGH GRUR 2007, 888 (Nr. 24) Euro Telekom). Dies kann bei eingliedrigen Zeichen aber nur ausnahmsweise, bei deutlich erhöhter Kennzeichnungskraft angenommen werden. Indes hat die Widersprechende nicht glaubhaft gemacht, dass ihre Marke im maßgeblichen Dienstleistungssegment über eine derart deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt, dass dies eine Prägung des Begriffs „DIAMANT“ in der angegriffenen Marke begründen könnte. Ausgehend von einer originär geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehen vorliegend - allein aufgrund der vorgetragenen isolierten Umsatzzahlen - vielmehr keine Anhaltspunkte für eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft infolge Benutzung.

Bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich sind mithin die Zeichen

DIAMANT

und

GIRODIAMANT

in ihrer Gesamtheit zu vergleichen.

Diese Worte unterscheiden sich klanglich und bildlich in der Länge und durch die unterschiedliche Silbenanzahl, insbesondere durch den regelmäßig stärker beachteten Wortanfang (vgl. BGH GRUR 2003, 1047 (1049) - Kelloggs`s/Kelly`s; EuG GRUR 2006, 1026 (Nr. 54) - FERRÓ/FERRERO; Jansen in HK-MarkenR, § 9 Rd. 88; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 237 m. w. N.). Mit zwei eigenständigen Silben (Gi – ro) und den zusätzlichen Vokalen „i“ und „o“ vermittelt die angegriffene Marke klanglich und bildlich einen völlig anderen Gesamteindruck. Begrifflich beinhalten beide Marken den Bestandteil „DIAMANT“ als Hinweis auf eine besondere Qualität, wobei die Bedeutung der angegriffenen Marke dar-



über hinausgeht, weil diese Qualitätsangabe in einem direkten Bezug zu „Giro“ steht.

Die Zeichen unterscheiden sich daher in ihrer Gesamtheit deutlich.

## 6.

Ausgehend von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad des Verkehrs und einer geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht daher infolge der deutlichen Zeichenunterschiede nicht die Gefahr, dass es zu unmittelbaren Verwechslungen der Marken kommen könnte.

Es besteht zudem auch nicht die Gefahr, dass der Verkehr die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringt. Zwar kann es in Fällen, in denen der Verkehr die Unterschiede der Zeichenbildung erkennt, gleichwohl zu einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen kommen, wenn der Verkehr Veranlassung hat, aufgrund der Art der Zeichenbildung einen Bezug zwischen den jeweiligen Unternehmen herzustellen. Dabei kann nach der Rechtsprechung des BGH auch ein Bestandteil mit nur schwacher Kennzeichnungskraft eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen (so explizit: BGH I ZR 85/11 (Nr. 50) - Culinaria/Villa Culinaria; vgl. BGH GRUR 2008, 258 (Nr. 35) - INTERCONNECT/T-InterConnect). Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt indes nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (BGH I ZR 85/11 (Nr. 50) - Culinaria/Villa Culinaria; vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG, Rd. 420; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 413). Andernfalls würde die Regel, dass

bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, zur Ausnahme, und die Ausnahme, dass ein Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen einnimmt, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden, zur Regel (BGH I ZR 85/11 (Nr. 50) - Culinaria-/Villa Culinaria).

Ein besonderer Umstand, der es rechtfertigt, in einem zusammengesetzten Zeichen einen Bestandteil als selbständig kennzeichnend anzusehen, kann z. B. vorliegen, wenn das bekannte Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden (hier: D... GmbH & Co KG) in eine neue Marke integriert wird (vgl. BGH GRUR 2009, 484, 491 (Nr. 80) *Metrobus*; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9, Rd. 424). Dies kann ausnahmsweise auch gelten, wenn das jüngere Zeichen nur aus einem Wort besteht (BGH GRUR 2010, 729 (732) - KOHLERMIXI/MIXI; BGH GRUR 2008, 905 (Nr. 38) - Pantohexal). Das setzt aber voraus, dass der Verkehr auf Grund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen. Das ist hier nicht der Fall, denn durch die Zusammenfügung von „GIRO“ und „DIAMANT“ zu dem Wort „Girodiamant“ entsteht ein neuer, eigenständiger Begriff, der auf besonders hochwertige „Girodienste“ hinweist und dem Verkehr deshalb keine Veranlassung gibt, diesen in Einzelteile zu zerlegen. Er wird daher nicht das Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden aus dem einheitlichen Begriff separieren. Zudem wird der Begriff „DIAMANT“ branchenübergreifend als werblich-anpreisende Angabe eingesetzt, so dass der Verkehr an das Wort gewöhnt ist und auch deshalb nicht an das Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden, erinnert wird. Anhaltspunkte dafür, dass dies infolge einer überragenden Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Widersprechenden anders zu beurteilen sein könnte, bestehen nicht.

Auch vom Vorliegen einer Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „DIAMANT“ ist nach dem Sachvortrag nicht auszugehen, so dass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet.

**7.**

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

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI