



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 570/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 106 980

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Juni 2024 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzenden, des Richters Staats, LL.M.Eur. und der Richterin Wagner

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 2020 wird aufgehoben und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2015 062 825 zu löschen.

GRÜNDE

I.

Die Wortmarke

EPS-X

ist am 1. August 2016 angemeldet und am 9. November 2016 unter der Nummer 30 2016 106 980 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Software; Softwarepakete;

Klasse 35: Unternehmensberatung im Bereich Transport für die Nachverfolgung, Sicherung und Überwachung von Sendungen oder

versendeten, mit zu transportierenden Gütern bestückte Paletten;

Klasse 39: Nachverfolgung und Überwachung von Sendungen oder versendeten, mit zu transportierenden Gütern bestückten Paletten [Transportinformation]; Standortermittlung von Personen-, Frachtfahrzeugen oder von versendeten, mit zu transportierenden Gütern bestückten Paletten über Computer oder über globale Positionsbestimmungssysteme [Transportinformation]; Zurverfügungstellen von Transportinformationen.

Klasse 42: Softwareerstellung.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 9. Dezember 2016 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke

EPS

die am 15. Dezember 2015 angemeldet und am 25. Januar 2016 unter der Nummer 30 2015 062 825 in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, nämlich Abdeckfolien aus Kunststoff; Verpackungsmaterialien aus Papier und Pappe [Karton], insbesondere Kisten und Behälter aus Pappe [Karton]; alle vorgenannten Waren nicht als Tragegriffe, Verschlüsse und Verstärkungen aus Kunststoff für Kartonverpackungen;

- Klasse 20: Fässer, nicht aus Metall; Paletten, Kisten und Behälter aus Holz; Paletten, Kisten und Behälter aus Kunststoff; alle vorgenannten Waren nicht als Tragegriffe, Verschlüsse und Verstärkungen aus Kunststoff für Kartonverpackungen;
- Klasse 35: Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Unternehmensberatung; Einkaufs-, Import-, Export- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Verpackungsmaterial aus Papier, Kunststoff und Pappe [Karton] – ausgenommen von den vorstehenden Waren Traggriffe, Verschlüsse und Verstärkungen aus Kunststoff für Kartonverpackungen – sowie in Bezug auf Abdeckfolien aus Kunststoff und Pappe [Karton], Fässer [nicht aus Metall], Paletten, Kisten und Behälter aus Holz und/oder aus Kunststoff; Geschäftsführung und administrative sowie Sekretariatsdienstleistungen einschließlich Büroarbeiten in Bezug auf Logistikplanung und Auftragsabwicklung im Bereich der zuvor genannten Waren; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über das Internet oder mittels elektronischer Verbindungen;
- Klasse 37: Reinigungsdienstleistungen in Bezug auf Fässer, Paletten, Kisten, Verpackungsmaterial aus Kunststoff und/oder Pappe [Karton], Abdeckfolien aus Kunststoff und/oder Pappe [Karton] sowie Kisten und Behälter aus Holz und/oder Kunststoff;
- Klasse 39: Vermietung von Verpackungsmaterial aus Papier, Kunststoff und Pappe [Karton], insbesondere Abdeckfolien aus Kunststoff und Papier und Behälter aus Pappe [Karton], Fässer, nicht aus Metall, Paletten, Kisten und Behälter aus Holz und/oder Kunststoff; Transport, Verpacken und Lagern von Verpackungs-

material aus Papier, Kunststoff und Pappe [Karton], Abdeckfolien, Fässern, Paletten, Kisten und Behältern aus Holz und Kunststoff sowie sonstigen Verpackungsmaterial; Logistikberatung in Bezug auf den Transport vorgenannter Waren;

Klasse 42: Industrieanalyse und -forschung in Bezug auf Verpackungsmaterialien aus Papier, Kunststoff und Pappe [Karton], insbesondere Abdeckfolien aus Kunststoff und Papier sowie Kisten und Behälter aus Pappe [Karton], Fässer, Paletten, Kisten und Behälter aus Holz und/oder Kunststoff; Softwareentwicklung auf dem Gebiet des Transports von Gütern; Softwareberatung in Bezug auf Software für die Bearbeitung, die Lagerung, den Transport und den Rückruf von Verpackungsmaterial aus Papier, Kunststoff und Pappe [Karton], Abdeckfolien aus Kunststoff und Papier sowie Fässern, Paletten, Kisten und Behältern aus Holz oder Kunststoff sowie Verpackungsmaterialien.

Mit Beschluss vom 26. Mai 2020 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 39 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen teilweise identisch, teilweise ähnlich seien. Die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 39 „Nachverfolgung und Überwachung ...“, „Standortermittlung von ...“ und „Zurverfügungstellen von Transportinformationen“ seien von der Widerspruchsdienstleistung „Transport“ erfasst. Die für beide Marken in Klasse 35 eingetragenen Unternehmensberatungsdienstleistungen seien identisch. Hinsichtlich der angegriffenen Waren und Dienstleistungen „Software; Softwarepakete“ und „Softwareerstellung“ und der Widerspruchsdienstleistung „Softwareentwicklung ...“ sei von Ähnlichkeit auszugehen. Als angesprochene Verkehrskreise kämen Endverbraucher und Fachverkehrskreise in Betracht, die den angegriffenen Waren und Dienstleistungen zumindest mit durchschnittlicher, der Dienstleistung „Unternehmensberatung“ mit erhöhter

Aufmerksamkeit begegneten, so dass insgesamt von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit des Verkehrs auszugehen sei. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittlich. Den danach erforderlichen deutlichen Zeichenabstand halte die angegriffene Marke ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken klanglich schon aufgrund des in der jüngeren Marke zusätzlich vorhandenen Bestandteils „-X“ und der dadurch bedingten unterschiedlichen Länge und Silbenzahl ausreichend voneinander, zumal „X“ als klangstärkster Konsonant des Alphabets besonders auffalle. In schriftbildlicher Hinsicht sei die jüngere Marke aufgrund des Buchstabens „X“ und des eine Verbindung ausdrückenden Bindestrichs deutlich länger, was trotz des identischen Zeichenanfangs einen deutlichen Markenabstand schaffe. Mangels Bedeutungsgehalts der Zeichen liege auch begrifflich keine Übereinstimmung vor. Die angegriffene Marke werde nicht durch den Bestandteil „EPS“ geprägt, weil die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke nicht behauptet und substantiiert vorgetragen habe. Dementsprechend könne der Bestandteil „-X“ nicht vernachlässigt werden und begründe einen deutlichen Zeichenunterschied. Er habe in der angegriffenen Marke auch keine selbständig kennzeichnende Stellung. Besondere Umstände dafür, dass „EPS“ als kennzeichnender Herkunftshinweis angesehen werde, lägen nicht vor. Insbesondere werde der Schlussbestandteil „-X“ der jüngeren Marke nicht als Firmenname der Markeninhaberin aufgefasst. Ebenso wenig werde das Element „EPS“ aufgrund gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke oder aus anderen Gründen als eigenständig wahrgenommen. Zudem führe die Verbindung der beiden Bestandteile durch einen Bindestrich davon weg, das Element „EPS“ als trennbaren Bestandteil mit eigener kennzeichnender Funktion wahrzunehmen. Auch für eine mittelbare Verwechslungsgefahr fehle es an zureichenden Anhaltspunkten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen. Die beiderseitigen Dienstleistungen seien teilweise identisch, da sich die für beide Marken eingetragenen Unternehmensberatungs-, Transport- und Softwareerstellungsbzw.

-entwicklungsdienstleistungen jeweils überdeckten. Im Übrigen liege hochgradige Ähnlichkeit vor. Die angegriffenen Waren der Klasse 9 „Software; Softwarepakete“ umfassten auch Büroverwaltungs-, Transportmanagement- und Logistiksoftware und seien daher hochgradig ähnlich mit den Widerspruchsdienstleistungen „Geschäftsführung und administrative sowie Sekretariatsdienstleistungen ...“ und „Softwareentwicklung auf dem Gebiet des Transports von Gütern; Softwareberatung in Bezug auf ...“.

Zudem liege eine hochgradige Ähnlichkeit der Zeichen vor. Die angegriffene Marke werde vom gemeinsamen Bestandteil „EPS“ geprägt. Der weitere Bestandteil „-X“ sei eine werbeübliche Bezeichnung für „extra“, „extrem bzw. „X-tra“ oder „X-treme“. Daneben könne „X“ als Hinweis auf das Unbekannte oder die römische Zahl 10, damit auf die 10. Version von EPS aufgefasst werden. Als in allen Deutungsmöglichkeiten beschreibender Hinweis sei das „X“ damit zu vernachlässigen. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei hierfür nicht erforderlich. Die sich damit gegenüberstehenden prägenden Bestandteile „EPS“ seien identisch.

Selbst wenn man die Marken in ihrer Gesamtheit gegenüberstelle, liege eine hochgradige schriftbildliche und begriffliche Ähnlichkeit vor. Die Widerspruchsmarke sei vollständig in der jüngeren Marke enthalten, wobei die stärker beachteten Wortanfänge identisch seien. Gerade die identische Buchstabenfolge „EPS“ sei vorliegend der kennzeichnungskräftigere Bestandteil, während „-X“ nur beschreibend sei und als angehängter Bestandteil am Zeichenende leicht übersehen oder überhört werde und im unvollständigen Erinnerungsbild des Verkehrs leicht vergessen werden könne. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und durchschnittlicher Aufmerksamkeit der von den Waren und Dienstleistungen angesprochenen Endverbraucher- und Fachkreise bestehe damit die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen, zumindest aber eine assoziative Verwechslungsgefahr. Der an die werbeübliche Verwendung des Buchstabens „X“ als Hinweis auf „extra“, „extrem“ oder als römische Zahl 10 gewöhnte Verbraucher werde die angegriffene

Marke dahingehend verstehen, dass es sich hierbei entweder um eine besondere „EPS“ oder um deren 10. Version handele, was durch die Bindestrich-Verknüpfung noch verstärkt werde. Dieser Sinngehalt einer Abwandlung oder Weiterentwicklung der unter „EPS“ angebotenen Waren und Dienstleistungen erhöhe die ohnehin hochgradige Zeichenähnlichkeit noch weiter.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom 26. März 2020 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2015 062 825 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich erstmals nach dem Erhalt eines ersten gerichtlichen Schreibens vom 11. Oktober 2021 geäußert, in dem der Senat die Beteiligten unter Beifügung von Rechercheunterlagen (Anlagenkonvolute 1 und 2, Bl. 50 bis 70 GA) darauf hingewiesen hat, dass er nach vorläufiger Rechtsauffassung von einer Verwechslungsgefahr ausgehe. Dem ist die Markeninhaberin entgegengetreten. Nach ihrer Auffassung ist der Markenbestandteil „X“ ein markanter Schlussbuchstabe, der zwar abgesetzt, aber mit dem Bindestrich dennoch bewusst mit dem Bestandteil „EPS“ verbunden sei. Ein derartiger Bindestrich dokumentiere die Zusammenhörigkeit als Gesamtzeichen (BGH GRUR 2008, 258 (260f) - INTERCONNECT/T - Inter-Connect). Durch den Buchstaben „X“ und den Bindestrich sei die angegriffene Marke deutlich länger und enthalte gegenüber der Widerspruchsmarke eine zusätzliche Silbe, was bei kurzen Buchstabenzeichen regelmäßig aus der Verwechslungsgefahr herausführe. Soweit der Senat davon ausgegangen sei, dass der Verkehr im angehängten „X“ einen beschreibenden, bloß ergänzenden Zusatz zur eigentlichen

Kennzeichnung „EPS“ sehen werde, spreche dies gerade gegen eine Vernachlässigung des „X“. Es handele sich vielmehr um einen wichtigen Zusatz, der eine produktkennzeichnende Funktion habe und vom Verkehr wegen der besonders auffälligen Gestaltung „EPS-X“ am Schluss eben nicht vernachlässigt werde. Dem „X“ komme auch kein klar im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zu, sondern allenfalls vage Anklänge in diverse Richtungen, wie die römische Zahl 10, „extra“, „Express“ oder als Multiplikationszeichen, die einer Interpretation und Analyse bedürften. Mit BGH GRUR 2012, 930 Rn. 45 – Bogner B/Barbie B sei davon auszugehen, dass Einzelbuchstaben im Regelfall über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügten. Zudem ständen hier die Buchstaben trotz Blockbildung gleichbedeutend nebeneinander und würden als Einzelbuchstaben ausgesprochen, bildeten also kein Wort oder Teilwort, das eine Vernachlässigung des „X“ begünstigen würde. Auch in der Rechtsprechung werde der Buchstabe „X“ nicht als vernachlässigbarer beschreibender Zusatz angesehen (BPatG 27 W (pat) 282/09 - „X“, EuG T-0384/04: clean x / CLEN). Zudem sei der Buchstabe „X“ auch im Senatshinweis als selten, zugleich optisch und akustisch markant bezeichnet worden.

Es lägen auch keine Gründe für eine Prägung oder selbständig kennzeichnende Stellung von „EPS“ vor. Der Bestandteil „X“ sei weder ein Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin noch ein Firmensymbol in Alleinstellung und trete daher nicht in den Hintergrund. Vielmehr finde sowohl in schriftbildlicher Hinsicht mit dem abgesetzten großen „X“ als auch in der Aussprache mit dem stark betonten „iks“ am Schluss eher eine Verlagerung der Aufmerksamkeit auf das „X“ statt. Auch die vom Senat recherchierten Belege für den Bereich Transport und Logistik zeigten durchweg eine Benutzung als Marken- bzw. Unternehmenskennzeichen, bei denen der Buchstabe „X“ gerade nicht vernachlässigt, sondern besonders prominent in den Vordergrund gestellt werde und/oder eine besondere „Botschaft“ transportiere.

Für eine assoziative Verwechslungsgefahr lägen keine besonderen Umstände vor. Weder sei eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke oder das Bestehen einer Serienmarke vorgetragen bzw. nachgewiesen, noch stelle der

Buchstabe „X“ eine Unternehmensbezeichnung (der Markeninhaberin) dar. „EPS“ habe in der jüngeren Marke auch keine selbständig kennzeichnende Stellung. Soweit der Senat darauf hingewiesen habe, dass im Transport- und Logistikbereich häufig Drei-Buchstaben-Zeichen verwendet würden, so dass die Bezeichnung „EPS“ wie ein typisches Unternehmens-Produktkennzeichen bzw. dessen Abkürzung wirke, rechtfertige dies nicht, in „EPS-X“ den ersten drei Buchstaben eine selbstständig kollisionsbegründende Stellung beizumessen. Die Recherchebelege des Senats zeigten auch, dass die dort aufgeführten Bezeichnungen mit unterschiedlicher Länge, darunter auch drei Buchstaben, den Bestandteil „X“ als wichtigen, jedenfalls nicht zu vernachlässigenden und auch als nicht beschreibenden Bestandteil enthielten. Würde man eine Verwechslungsgefahr annehmen, so bestünde für jeden Inhaber einer aus drei Buchstaben bestehenden Marke die Möglichkeit, praktisch jedes Vier-Buchstabenzeichen zu verhindern.

Die Verfahrensbeteiligten sind mit weiterem gerichtlichen Schreiben vom 24. November 2023 darauf hingewiesen worden, dass der Senat nach erneuter Beratung trotz einiger Änderungen seiner Sichtweise zu einzelnen Aspekten nach wie vor vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausgehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Zwischen der angegriffenen Wortmarke „**EPS-X**“ und der Wortmarke „**EPS**“ besteht Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf teilweise identischen sowie teilweise weit überdurchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren

und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird.

b) Die in Klasse 35 angegriffenen Dienstleistungen „*Unternehmensberatung im Bereich Transport für die Nachverfolgung, Sicherung und Überwachung von Sendungen oder versendeten, mit zu transportierenden Gütern bestückte Paletten*“ werden als Unternehmensberatungsdienste für einen spezifischen Bereich von dem für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungsoberbegriff „*Unternehmensberatung*“ vollumfänglich umfasst, so dass insoweit Identität besteht.

c) Eine sehr hohe Ähnlichkeit weisen die von der jüngeren Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren „*Software; Softwarepakete*“ und die in Klasse 42 angegriffene „*Softwareerstellung*“ zu der Widerspruchsdienstleistung der Klasse 42 „*Softwareentwicklung auf dem Gebiet des Transports von Gütern*“ auf. Denn letztere stellt ein Teilgebiet des für die angegriffene Marke registrierten Oberbegriffs „*Softwareerstellung*“ dar. Dem Verkehr ist zudem bekannt, dass häufig ein und dasselbe Unternehmen Software- bzw. Datenverarbeitungsprogramme erstellt und sie sodann auf computerlesbaren Datenträgern aufzeichnet und vertreibt, er also bei identischen oder ähnlichen Marken den Eindruck haben muss, die Programmerstellung und der Datenträger mit dem Programm stammten von demselben Unternehmen, zumal bestimmte Softwareprodukte von denselben Unternehmen sowohl als Ware als auch als Dienstleistung angeboten werden (BPatG 25 W (pat) 39/18 - appix/APPIT; 30 W (pat) 8/17 - COUVERT/COVERITY/COVERITY; 33 W (pat) 91/07 - INTERFAST/INTERGAST; 25 W (pat) 268/02 - CDS events/CBS). Ferner können „*Software; Softwarepakete*“ und „*Softwareentwicklung auf dem Gebiet des Transports von Gütern*“ im Verwendungszweck übereinstimmen.

d) Von einer weit überdurchschnittlichen Ähnlichkeit ist auch zwischen den angegriffenen Transportinformationsdienstleistungen der Klasse 39 („*Nachverfolgung und Überwachung von ... ; Standortermittlung von ... ; Zurverfügungstellen von Transportinformationen*“) und den für die ältere Marke ebenfalls in Klasse 39

geschützten Dienstleistungen „*Transport von Verpackungsmaterial aus Papier, Kunststoff und ...; Logistikberatung in Bezug auf den Transport vorgenannter Waren*“ auszugehen, weil die vorgenannten Transportinformationsdienste sowohl im Rahmen des Transports von Verpackungsmaterial als auch in der entsprechenden Transportlogistikberatung als Begleitdienstleistungen erbracht werden können. Aufgrund dieser Branchennähe, der beim Dienstleistungsvergleich eine maßgebliche Rolle zukommt (BPatG 25 W (pat) 44/17 - Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH KEA/GEA; 26 W (pat) 530/13 - Bildmarke/SPORTARENA; 30 W (pat) 105/09 - Rinderkopf mit Werkzeugen zur Klauenpflege im wappenartigen Rahmen/dito; 28 W (pat) 47/06 - isitec/INSITEC/INSITEC), sowie der Übereinstimmung im Einsatzzweck geht der Verkehr davon aus, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 11 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2016, 382 Rdnr. 21 - BioGourmet; GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten).

2. Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen richten sich in erster Linie an Fachverkehrskreise auf dem Gebiet der Logistik und des Transportwesens, die den Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen. Die softwarebezogenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 richten sich neben beruflichen Abnehmern z.T. auch an private Abnehmer, wobei insoweit auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Chiemsee). Software und Softwareerstellung wird auch von privaten Abnehmern wegen ihrer anwendungstechnischen Bedeutung erhöhte Aufmerksamkeit entgegengebracht. Insgesamt ist daher von einer erhöhten Aufmerksamkeit aller angesprochenen Verkehrskreise auszugehen.

3. Der Widerspruchswortmarke „**EPS**“ kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

a) Die Kennzeichnungskraft ist von Haus aus normal.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX). Bei Buchstabenmarken ohne im Vordergrund stehenden eindeutigen beschreibenden Bedeutungsgehalt oder sonstigen Hinweisen auf eine Kennzeichnungsschwäche ist ebenfalls von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 151 m.w.N.).

bb) Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei „EPS“ um eine Fachabkürzung oder sonstwie beschreibende Angabe für die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke handelt, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Soweit „EPS“ neben verschiedenen Bedeutungen wie „environmental protection services“, „elektro[nisch-] pneumatische Schaltung“ u.a. auch als Abkürzung für „expanded polystyrene“ bzw. „expandiertes Polystyrol“ und damit als Angabe von Verpackungsmaterial in Betracht kommt (vgl. <https://abkuerzungen.de/result.php?searchterm=eps&language=de>; BPatG 30 W (pat) 52/17 – EPS

PRIME), handelt es sich nicht um eine ohne weiteres erfassbare beschreibende Angabe über die Art oder Spezialisierung der im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Expandiertes Polystyrol (vor allem bekannt unter dem Markennamen „Styropor“) kommt zwar als Verpackungsmaterial in Betracht, eine auf dieses selbstverständliche Material spezialisierte Unternehmensberatung, Logistik oder Softwareentwicklung erscheint angesichts der Mehrzahl weiterer vergleichbarer Materialien für Transportbehältnisse (auch aus Kunststoff) und der Mehrzahl weiterer theoretisch in Betracht kommender Bedeutungen von „EPS“ in diesen Dienstleistungsbereichen aber unwahrscheinlich, sogar befremdlich, und liegt nicht ohne weiteres Nachdenken nahe. Gleiches gilt für die Bedeutung „European Pallet Solution“, die offenbar dem Produkt der Markeninhaberin zugrunde liegt und die sich nicht als gängige Fachabkürzung hat belegen lassen (vgl. <https://appadvice.com/app/eps-x/1529324213>), ebenso für die Bedeutung „Euro Pool System“, die den ausgeschriebenen Firmenkern der Widersprechenden darstellt (www.europoolsystem.com/de).

cc) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung ist weder von der Widersprechenden geltend gemacht worden noch sonst ersichtlich.

4. Der bei teilweise identischen und teilweise weit überdurchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen, normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke und überdurchschnittlicher Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise gebotene deutliche Abstand zur angegriffenen Marke wird wegen überdurchschnittlicher klanglicher Markenähnlichkeit nicht mehr eingehalten.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden

Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

b) Hiernach liegt eine überdurchschnittliche phonetische Ähnlichkeit vor. Es stehen sich die beiden Marken „**EPS-X**“ und „**EPS**“ gegenüber, die sich nur im Endbuchstaben bzw. Schlusslaut unterscheiden.

aa) Eine Prägung der angegriffenen Marke durch „EPS“ kommt allerdings nicht in Betracht, weil eine eindeutig beschreibende Bedeutung des Bestandteils „X“ oder dessen Abgegriffen- bzw. Verbrauchtheit im betroffenen Waren- und Dienstleistungsbereich nicht zweifelsfrei ermittelt werden konnte, worauf die Inhaberin der jüngeren Marke zu Recht hingewiesen hat (vgl. auch BPatG 25 W (pat) 2/03 - X-Lite/Lite; 29 W (pat) 349/99 - XWEB; 30 W (pat) 503/20 – dental.h/DENTAL X; 32 W (pat) 153/04 - jam X/JAM).

bb) Dennoch besteht eine überdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit der Marken in ihrer Gesamtheit. Zwar kann die Abweichung in einem Laut bzw. Buchstaben den Gesamteindruck eines Kurzwortes im Verhältnis stärker beeinflussen als den eines längeren Markenwortes und zum Ausschluss von Verwechslungen führen (BPatG 29 W (pat) 587/17 – neo/NAO; 25 W (pat) 104/12 – Talo/tilo; 29 W (pat) 513/11 – Hice/ICE; 26 W (pat) 324/03 – WELT/WEST). Dies darf allerdings nicht verallgemeinert werden. Insbesondere ist es nicht gerechtfertigt, bei Kurzmarken grundsätzlich geringere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen, vielmehr

müssen auch bei solchen Marken die Abweichungen in jeder Hinsicht deutlich in Erscheinung treten (BGH GRUR 1957, 499, 502 - Wipp; BPatGE 6, 141, 142 - ZEO/Teo; BPatG Mitt. 1970, 193, 194 - REA/ZEA; Mitt. 1976, 121, 122 - ANGO/ANG; 33 W (pat) 136/07 - Amax/APAX; 26 W (pat) 204/94 - FOX/FOG; 26 W (pat) 14/96 - ON/WON). Bei weitgehenden Übereinstimmungen im Übrigen kann nicht einmal eine Abweichung am Wortanfang die Verwechslungsgefahr regelmäßig ausschließen (vgl. BGH GRUR 1974, 30, 31 - Erotex/Protex; GRUR 1982, 611, 613 - Prodont; BPatGE 6, 141 - ZEO/Teo; 6, 247 - Kawoti/Sarotti; GRUR 1996, 496, 499 - PARK/LARK; GRUR 1997, 287, 289 - INTECTA/tecta; Mitt. 1970, 193, 194 - REA/ZEA; BPatG 33 W (pat) 203/02 - REDI/Wedi). Denn bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (st. Rspr.: BGH GRUR 1998, 924, 925 - salvent/Salventerol m. w. N.; GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly; a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

cc) Die beiden Markenkurzwörter „EPS-X“ und „EPS“ stimmen in den ersten drei Buchstaben am stärker beachteten Wortanfang vollständig überein. Sie unterscheiden sich nur durch den zusätzlichen, mit einem Bindestrich unmittelbar angeschlossenen Konsonanten „X“ am Ende der jüngeren Marke, der nach den allgemeinen Sprechregeln nochmals betont wird, da nicht drei unbetonte Silben hintereinander stehen können (BPatG 28 W (pat) 9/20 - MCMV/MCM). Allerdings ähneln sich die Endbuchstaben „X“ und „S“, die „iks“ und „es“ ausgesprochen werden, sehr, weil die darin enthaltenen hellen Vokale „i“ und „e“ klangverwandt sind und beide auf dem identischen Laut „s“ enden. Das beim Mitlaut „X“ zusätzlich ausgesprochene „k“ bewirkt demgegenüber keine hinreichend deutliche Abweichung, sondern verstärkt eher nur den übereinstimmenden dritten Laut „s“. Dieser geringe klangliche Unterschied bei im Übrigen völlig identischem Lautgefüge genügt nicht, um akustische Verwechslungen mit Sicherheit auszuschließen, zumal der sehr ähnlich klingende Schlusslaut der angegriffenen Marke auch leicht verschluckt und dadurch überhört werden kann.

5. Selbst wenn man entsprechend der Ansicht der Inhaberin der jüngeren Marke eine unmittelbare Verwechslungsgefahr wegen dem Endkonsonanten „X“ verneinen würde, liegen jedoch besondere Umstände vor, die den hier angesprochenen Verkehr dazu veranlassen, trotz der erkannten Unterschiede der Marken diese jeweils demselben Inhaber zuzuordnen, so dass dann jedenfalls die Gefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG besteht, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 - Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 - Culinaria/Villa Culinaria).

b) Dies ist vorliegend der Fall. Denn die angesprochenen Verkehrskreise erkennen zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken, werden diese jedoch aufgrund besonderer Umstände derselben betrieblichen Herkunft zuordnen. Ein solcher besonderer Umstand ist gegeben, wenn die jüngere Marke den Eindruck einer Spezifizierung der älteren Marke hervorruft (vgl. BPatG 29 W (pat) 59/20 - Greenlyst/LYST; 30 W (pat) 72/21 - fluctus sanas/sanas; 30 W (pat) 35/12 - SMART LIFE/LIFE; 30 W (pat) 58/11 - D-Linksoft/D-Link; 24 W (pat) 47/08 - MEKOSOFT/mecos; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rdnr. 565). Ein weiterer besonderer Umstand liegt vor, wenn eine Anlehnung an die Firmenbezeichnung der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgenommen wird (BGH, Beschl. v. 7. Juli 2011, - I ZR 92/10 - bitolon livetex/Lifetec; BPatG 30 W (pat) 29/11 - Mac Taurus/Tharus).

Von beidem kann hierausgegangen werden. Zum einen nimmt das angesprochene Publikum den Zusatz „-X“ bei den mit der jüngeren Marke „EPS-X“ gekennzeichneten Softwareprodukten und -dienstleistungen sowie Unternehmensberatungs- und Transportinformationsdiensten als zusätzliches oder ergänzendes Angebot, gleichsam als besondere Spezifizierung oder weitere, z. B. zehnte, Variante, wahr, so dass es diese den mit der älteren Marke „EPS“ gekennzeichneten identischen oder weit überdurchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen der Widersprechenden zuordnet (vgl. BPatG 30 W (pat) 35/12 - SMART LIFE/LIFE; 30 W (pat) 58/11 - D-Linksoft/D-Link; 24 W (pat) 47/08 - MEKOSOFT/mecos). Zum anderen lehnt sich der Zusatz „-X“ an einen Teil der Firmenbezeichnung der Beschwerdegegnerin „L...GmbH“ an.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kätker

Staats

Wagner

...