



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 517/16

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 023 475**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 10. Dezember 2015 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 30 2011 047 766 zurückgewiesen worden ist.
2. Auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 30 2011 047 766 wird die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2012 023 475 für die Waren der Klasse 12 angeordnet.

**Gründe:**

**I.**

Die Wortmarke

**Becker**

ist am 30. März 2012 angemeldet und am 19. Dezember 2012 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachgenannten Waren eingetragen worden:

- Klasse 12: Felgen für Fahrzeugräder, Reifen für Fahrzeugräder, Gepäckträger für Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten;
- Klasse 14: Legierungen aus Edelmetall, Armbanduhren, Abzeichen aus Edelmetall, Chronografen [Uhren], soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
- Klasse 28: Angelgeräte, Angelgerätekästen, Angelrollen, Angelhaken, Roller (Kinderfahrzeuge), Skateboards, Tretroller, Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Gegen diese Eintragung, die am 18. Januar 2013 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 17. April 2013 aus ihrer am 27. Oktober 2011 für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragenen Wortmarke 30 2011 047 766

### **Becker Mining**

Widerspruch erhoben:

- Klasse 6: Stahlkonstruktionen, insbesondere Anlagen und Ausrüstungen für den bergwerkstechnischen Ausbau; Seilgeschirr; Kästen aus Metall;
- Klasse 7: Maschinen und maschinelle Anlagen, insbesondere für den Bergbau und den Tunnelbau; Antriebssysteme für den Bergbau; Steuergeräte, Gehäuse, Gestelle, Pumpen, Regler und Ventile für bergwerkstechnische Maschinen und Motoren;
- Klasse 9: Beobachtungsinstrumente und Bildfunkgeräte, insbesondere Kameras und Monitore zur Anlagenüberwachung; Software, insbesondere für elektrische und elektronische Betriebsmittel und Anlagen;

elektronische Steuerungsgeräte für den Bergbau; Wechselsprechanlagen; elektrische Schaltgeräte und Transformatoren; Umrichter; Magnetschalter; Mess- und Analysegeräte, insbesondere Füllstandsmessgeräte und Detektoren; Transponder und Lesegeräte; Anlagen der Kommunikationstechnik, insbesondere Anlagen für die Telefonie über Computernetzwerkwerke und deren Zubehör sowie Kabel zur Datenübertragung; elektrisches und elektronisches Zubehör, insbesondere Koppler, Stecker, Adapter, Ladegeräte, Leitungen und Kabel;

Klasse 12: Personen- und Materialtransportsysteme und -fahrzeuge für den Bergbau sowie deren Teile und Zubehör, insbesondere Schienenflurbahnen, Drahtseilförderanlagen, Sessellifte und Schwebbahnen, alle vorgenannten Waren ausgenommen für den maritimen Bereich;

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von bergwerkstechnischen und tunnelbautechnischen Maschinen, Anlagen und Ausrüstung;

Klasse 42: Design, Erstellung, Vermietung und Wartung von Computersoftware und Computersystemen; Programmierung von bergwerkstechnischen und tunnelbautechnischen Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen; Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit bergwerkstechnischen und tunnelbautechnischen Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren der Klasse 12 der jüngeren Marke.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat mit Beschluss vom 10. Dezember 2015 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Vergleichszeichen stünden sich nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegenüber.

Die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 12 der angegriffenen Marke und die Waren der Klasse 12 der älteren Marke lägen im Identitätsbereich. Diesbezüglich komme der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Bei dem Nachnamen „Becker“ handele es sich um einen in Deutschland mit am meisten verbreiteten Zunamen, der eine gewisse Individualisierung nur durch die Hinzufügung eines Vornamens erfahre und dem daher von Haus aus nur eine geringe Kennzeichnungskraft zukomme. Der Zusatz „Mining“ (englischer Begriff für „Bergbau, Abbau, Bergbauindustrie“) beschreibe die Waren der Klasse 12. Insgesamt sei die Widerspruchsmarke im Sinne von „Becker Bergbau(industrie)“ zu verstehen, dass ihr insgesamt eine noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen sei.

Den hierauf basierend erforderlichen großen Zeichenabstand halte die angegriffene Marke hingegen ein. Sie unterscheide sich von der Widerspruchsmarke aufgrund des abweichenden Wortelements „Mining“ sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht hinreichend deutlich.

Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde auch nicht durch den Zeichenbestandteil „Becker“ geprägt. Zum einen werde ihn der Verkehr auf Grund des Namenscharakters als Firmenname bzw. Herstellerangabe erkennen und in der Zeichenbenennung insgesamt eher vernachlässigen. Zum anderen weise der als Produktbezeichnung wirkende Bestandteil „Mining“ zwar in Bezug auf die Waren der Klasse 12 einen gewissen beschreibenden Anklang auf. Der Verkehr werde ihn aber nicht als reine Warenbenennung, sondern vielmehr im Verhältnis zu der Firmenkennzeichnung „Becker“ als den eigentlichen Produkthinweis auffassen. Daher sei davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke mit dem Bestandteil „Mining“, allenfalls mit den beiden Elementen „Becker Mining“, nicht jedoch allein mit der Firmenangabe „Becker“ benennen würden, zumal es sich bei dieser um einen geläufigen und deshalb kennzeichnungsschwachen Nachnamen handele.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie führt aus, die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Unter Berücksichtigung der vorliegend gegebenen Warenidentität lägen die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr vor.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien bereits in ihrem Gesamteindruck verwechselbar ähnlich, nachdem das am Anfang der Widerspruchsmarke stehende, dominierende Zeichenelement „Becker“ mit der angegriffenen Marke „Becker“ phonetisch, schriftbildlich und begrifflich identisch sei. Bei dem Zeichenbestandteil „Becker“ handle es sich zudem um die allein prägende Komponente der Widerspruchsmarke, nachdem das am Ende stehende Element „Mining“ aufgrund seiner rein beschreibenden Bedeutung im Hinblick auf die relevanten Waren der Widerspruchsmarke in der Gesamtbetrachtung zurücktrete. Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr einer die Waren der Klasse 12 der Widerspruchsmarke so hochgradig beschreibenden Bezeichnung den alleinigen Produkthinweis entnehme, das allein kennzeichnungskräftige Element nur als Firmenkennzeichnung wahrnehme und damit trotz seiner Positionierung am Zeichenanfang vollständig zurückstufte. Es stünden sich daher die allein prägende Bezeichnung „Becker“ der Widerspruchsmarke und die jüngere Marke „Becker“, folglich identische Zeichenelemente gegenüber. Die Vergleichszeichen seien mithin hochgradig ähnlich.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Dezember 2015 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2011 047 766 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2012 023 475 für die Waren der Klasse 12 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich auf vorliegendes Verfahren inhaltlich nicht eingelassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Zwischen den Vergleichszeichen besteht hinsichtlich der angegriffenen Waren Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass der Widerspruch aus der Marke 30 2011 047 766 vom Deutschen Patent- und Markenamt zu Unrecht zurückgewiesen wurde.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICA-RO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Ge-

samteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL [Carbonelle/La Espagnola]; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

2. Unter die Waren „Personen- und Materialtransportsysteme und -fahrzeuge für den Bergbau sowie deren Teile und Zubehör, insbesondere Schienenflurbahnen, Drahtseilförderanlagen, Sessellifte und Schwebebahnen, alle vorgenannten Waren ausgenommen für den maritimen Bereich“ der älteren Marke fallen alle beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 12 der jüngeren Marke „Felgen für Fahrzeugräder, Reifen für Fahrzeugräder, Gepäckträger für Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten“. Demzufolge besteht zwischen den Vergleichszeichen Warenidentität.

3. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist vorliegend auf die Sichtweise der im Bergbau tätigen Fachleute abzustellen, da es sich bei ihnen um die maßgeblichen Verkehrskreise handelt. Die angegriffenen Waren der Klasse 12 der jüngeren Marke richten sich sowohl an Fachleute als auch an Durchschnittsverbraucher. Demgegenüber werden die Waren der Klasse 12 der Widerspruchsmarke von Fachleuten nachgefragt. Bei solch teilweise abweichenden Verkehrskreisen kommt es auf die Meinung der übereinstimmenden Adressaten, also der Fachleute an (vgl. BGH GRUR 1963, 524, 526 - Digesta).

4. Die Widerspruchsmarke verfügt hinsichtlich der Waren der Klasse 12 über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.



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. Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Beschreibende Anklänge der Marke im Hinblick auf die Waren, für die sie Schutz beansprucht, können die originäre Kennzeichnungskraft zwar schwächen. Bedarf es einiger Überlegung, um den beschreibenden Gehalt des Zeichens zu erkennen, scheidet allerdings im Regelfall eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft wegen einer Anlehnung an einen beschreibenden Begriff aus (vgl. BGH GRUR 2017, 75 - Wunderbaum II).

Sogenannte Namensmarken, wie vorliegend der Zeichenbestandteil „Becker“ der Widerspruchsmarke, verfügen, wenn keine entgegenstehenden Anhaltspunkte vorliegen, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BPatG GRUR 2014, 387 - SashaFabiani). Vorliegend gilt es zwar zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Wort „Becker“ um einen nicht selten in Deutschland verwendeten Familiennamen handelt (vgl. unter [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) „Liste der häufigsten Familiennamen in Deutschland“; vgl. auch BPatG 26 W (pat) 82/08 - R. Müller/Rudolf Müller). Allerdings kann der Zeichenbestandteil „Becker“ nicht als „Allerweltsname“ angesehen werden. Zudem werden die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 12 lediglich von einer überschaubaren Anzahl von Anbietern hergestellt oder vertrieben. Im Ergebnis kann deshalb von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgegangen werden.

Das weitere Zeichenelement „Mining“ - englischsprachig für „Bergbau“ (vgl. unter [www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org) - „mining“) - vermag nicht zu einer Änderung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit beizutragen.

Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sind nicht ersichtlich. Auch hat die Widersprechende eine solche nicht hinreichend belegt.

5. Die angegriffene Marke hält den wegen der Warenidentität erforderlichen großen Zeichenabstand nicht ein.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH GRUR 2014, 382, Rdnr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2011, 824, Rdnr. 25 f. - Kappa m. w. N.). Die sich gegenüberstehenden Kennzeichen sind dabei jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den - durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen - Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rdnr. 18 - Malteserkreuz I). Weiter ist es möglich, dass ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke oder einer komplexen Kennzeichnung eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass er das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH, a. a. O., Rdnr. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke

älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria).

Vorliegend stehen sich die Widerspruchsmarke

### **Becker Mining**

und die angegriffene Marke

### **Becker**

gegenüber.

a) Maßgeblich für einen Vergleich der in Rede stehenden Zeichen ist ihre jeweils im Register eingetragene Form (vgl. Kur/Onken, Markenrecht, 1. Auflage, 2017, § 14, Rdnr. 339 m. w. N.). Der Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marke ist der Eindruck, den die Marke bei dem Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren hervorruft. Dabei entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine Marke in der Regel vom Verkehr in ihrer Gesamtheit in der Gestalt wahrgenommen wird, in der sie ihm entgegentritt, ohne dass eine analysierende Betrachtungsweise Platz greift (vgl. BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-PUREN).

Hiervon ausgehend unterscheiden sich die Vergleichszeichen durch den Wortbestandteil „Mining“ in der Widerspruchsmarke, welcher in der angegriffenen Marke keine Entsprechung findet, sowohl in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht deutlich voneinander, was der Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr entgegensteht.

b) Der Zeichenbestandteil „Becker“ prägt allerdings den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, so dass sich zwei identische Nachnamen gegenüber stehen.

Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil kann nur dann angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Art und Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 9, Rdnr. 369). Dies ist vorliegend im Hinblick auf die Zeichenkomponente „Mining“ der Fall. Sie stellt in Verbindung mit den Waren der Klasse 12 der älteren Marke eine bloße Bestimmungsangabe dar. Der Bestandteil „Mining“ macht deutlich, dass die für die Widerspruchsmarke eingetragenen „Personen- und Materialtransportsysteme und -fahrzeuge für den Bergbau sowie deren Teile und Zubehör, insbesondere Schienenflurbahnen, Drahtseilförderanlagen, Sessellifte und Schwebbahnen, alle vorgenannten Waren ausgenommen für den maritimen Bereich“ im Bergbau eingesetzt werden, was durch die Formulierung im Warenverzeichnis „für den Bergbau“ ausdrücklich bestätigt wird. Demzufolge handelt es sich bei „Mining“ nicht nur um eine kennzeichnungsschwache, sondern um eine glatt beschreibende Angabe, der keine herkunftshinweisende Funktion zukommt.

Es ist demzufolge kein Grund ersichtlich, warum sich der Verkehr an diesem Bestandteil bei der Wiedergabe der Widerspruchsmarke orientieren sollte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass er das Element „Mining“ weglassen und vornehmlich den Nachnamen „Becker“ als charakteristische Komponente der älteren Marke im Gedächtnis behalten wird.

Zusammenfassend besteht auf Grund der Identität der beiderseitigen Waren und der ausgeprägten Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen(bestandteile) unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

6. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er 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 ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Me