



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 33/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 105 478

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 01 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. April 2017 und vom 25. Juni 2019 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 110 281 hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung; Plakatanschlagwerbung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Web-Site; Marktforschung; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Sponsorensuche; Marketing“

zurückgewiesen worden ist.

- II. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 110 281 wird die Löschung der Marke 30 2015 105 478 auch für die in Ziff. I. benannten Dienstleistungen angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die am 24. August 2015 angemeldete und am 2. Dezember 2015 für verschiedene Waren der Klassen 01 und 02 sowie für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung; Plakatanschlagwerbung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Web-Site; Marktforschung; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Sponsorensuche; Marketing“

eingetragene Marke 30 2015 105 478

DeGoBast

德高巴斯夫

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 12. Mai 1982 angemeldeten und am 20. August 1987 für die die Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 30, 31, 37 und 42 (ungruppiert)

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze und synthetische Harze, Kunststoffe im Rohzustand (in Form von Pulvern, Flüssigkeiten, Schnitzeln, Granulaten oder Pasten); Düngemittel; Härtemittel und chemische Präparate zum Löten; chemische Erzeugnisse zum Haltbar-

machen von Futtermitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; unbelichtete lichtempfindliche Folien, Platten und Filme für die graphische Industrie und Druckereien; Bodenverbesserungsmittel; Farbstoffe, Pigmente; Binde-, Verdickungs-, Verdünnungs- und Härtemittel für Farben und Lacke, Holzkonservierungsmittel für die Holzverarbeitende Industrie; Färbemittel; Leder- und Textilbeizen (als Farbbeizen); Wasch-, Bleich-, Fettentfernungs-, Schleif- und Abbeizmittel für industrielle Zwecke; Riechstoffe; technische Öle und Fette sowie Schmiermittel für industrielle Zwecke; pharmazeutische und veterinärmedizinische Wirkstoffe; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von Unkraut und schädlichen Tieren sowie zur Bekämpfung von Pilz- und Sporenbefall, Mittel zur Bekämpfung von Parasiten; Bodenentseuchungsmittel, Beizen und Impfstoffe für Saatgut, Wachstumsregulatoren; medizinische und diätetische Futterzusatzmittel für die Mischfutterindustrie; gewalzte und gegossene Bauteile aus Metall sowie Metallrohre und Armaturen aus Metall für mechanische Absperrungen von offenen und geschlossenen Leitungen, sämtliche für den Bau von Industrieanlagen; elektronische Apparate, nämlich Großrechner und Peripherengeräte für die Datenverarbeitung; Magnetplatten, Magnetbänder, Plattenstapel; Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungs- Apparate und -Geräte für Druckereien; Druckstöcke, nämlich Druckplatten aus Kunststoffen; Folien, Platten, Stangen, Bänder, Bahnen, Blöcke, Schnüre, Stränge, Pfropfen und Profile aus Kunststoffen (Halbfabrikate); feuerhemmende Platten; Baumaterialien aus Kunststoffen in Form von Platten; ganz oder teilweise aus Kunststoffen hergestellte Straßenbaumaterialien; synthetische Geschmacksstoffe und Aromen für gewerbliche Abnehmer; nicht-medizinische und nicht-chemische Futterzusatzmittel für die Mischfutterindustrie; Hoch-, Tief- und Ingenieurbau als Teilbereiche des Industrieanlagenbaus; Industrieofenbau, Installation und Montage von Industrieanlagen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung für Industriebauten; Dienstleistungen eines Chemikers, Dienstleistungen eines Chemieingenieurs, Dienstleistungen eines chemischen Labors, Erstellen von Programmen für Großrechenanlagen, technische Beratung und gutachterliche

Tätigkeit auf chemisch-technischem Gebiet; Vermietung von Großrechenanlagen und Periphergeräten“

registrierten Wort-/Bildmarke 1 110 281

BASF

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 01 hat mit Beschluss vom 6. April 2017 den Widerspruch aus der Marke 1 110 28 in vollem Umfang zurückgewiesen, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Auf die dagegen gerichtete (und ausdrücklich auch auf den bis dahin nicht geltend gemachten Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs.1 Nr. 3 MarkenG gestützte) Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Beschluss vom 25. Juni 2019 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 105 478, nämlich für die von der angegriffenen Marke zu den Klassen 01 und 02 beanspruchten Waren sowie die zu Klasse 35 beanspruchten „Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur“, angeordnet, da insoweit zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Hingegen hat sie im Hinblick auf die weiteren von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung; Plakatanschlagwerbung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Web-Site; Marktforschung; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Bereitstellen eines Online-

Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen;
Sponsorensuche; Marketing“

die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen.

In ihrer Begründung ist sie davon ausgegangen, dass hinsichtlich dieser Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bereits mangels Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ausscheide.

Darüber hinaus komme in Bezug auf diese Dienstleistungen auch keine Löschung der angegriffenen Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Betracht.

Bei der Widerspruchsmarke handele es sich zwar in Bezug auf die Waren, die typischerweise von großen Unternehmen der chemischen Industrie hergestellt würden, um eine bekannte Marke i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

Ferner könne den Vergleichszeichen eine für den Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG relevante Zeichenähnlichkeit nicht abgesprochen werden, weil die bekannte Widerspruchsmarke in (klanglich) identischer Form in die angegriffene Marke aufgenommen worden sei, nämlich als Element des Wortbestandteils „DeGoBASF“. Aufgrund der Binnengroßschreibung und des Umstands, dass die Buchstabenfolge „sf“ am Wortende Anlass gebe, den Bestandteil „BASF“ in Einzelbuchstaben und damit viersilbig auszusprechen, bleibe das Widerspruchszeichen innerhalb der angegriffenen Marke trotz der Zusammenschreibung mit dem Anfangsbestandteil „DeGo“ als abgrenzbarer Bestandteil deutlich erkennbar.

Trotz der Bekanntheit der Widerspruchsmarke und der (geringen) Zeichenähnlichkeit komme es allerdings vorliegend in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nicht zu einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den Vergleichsmarken.

Denn diese seien den Waren der Widerspruchsmarke, für welche diese bekannt sei, absolut unähnlich. Die angesprochenen Verkehrskreise überschneiden sich zwar teilweise, und zwar bei Unternehmen, die sowohl die in Rede stehenden Waren nachfragten, als auch die Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke in Anspruch nähmen. Selbst diese Verkehrskreise würden jedoch bei einer

Begegnung mit der Bezeichnung DeGoBast 德高巴斯夫 für die fraglichen Dienstleistungen angesichts des erheblichen Abstandes und der nur geringen Zeichenähnlichkeit keine gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Marke „BASF“ herstellen.

Aber selbst wenn man eine relevante gedankliche Verknüpfung nicht ausschließe, fehle es jedenfalls angesichts des ganz erheblichen Abstands der fraglichen Waren und Dienstleistungen an einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke.

Die betreffenden Dienstleistungen der angegriffenen Marke und die Waren, für die eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke vorliege, wiesen auch keine Berührungspunkte gedanklicher oder auch nur gefühlsmäßiger Art auf, so dass auch eine Ausnutzung der Wertschätzung der Widerspruchsmarke in Form eines Imagetransfers nicht in Betracht komme.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Widersprechende gegen die Teilzurückweisung ihres Widerspruchs für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 35. Sie macht geltend, dass die angegriffene Marke auch im Hinblick auf diese Dienstleistungen zu löschen sei, da insoweit die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG unlauter ausgenutzt bzw. beeinträchtigt werde.

Der Widerspruchsmarke wie auch der Firmenkennzeichnung „BASF“ komme eine überragende Verkehrsgeltung und Bekanntheit zu, was zu einer sehr hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führe. Erst kürzlich sei die Marke „BASF“ von der „Brand Finance“ als stärkste deutsche Marke bewertet worden

(Anlage W 9). Diese beschränke sich entgegen der Auffassung der Markenstelle auch nicht lediglich auf die Waren des Kerngeschäfts der Widersprechenden als weltweit größtem Chemiekonzern; vielmehr verfüge die Widersprechende – wie die Anlagen W 10 bis W 30 belegten – über ein sehr breit gefächertes und branchenübergreifendes Produktportfolio aus Waren und Dienstleistungen, welches weit über den Bereich der Chemie hinausgehe, insbesondere auch Dienstleistungen und Digitallösungen umfasse, wie zB „E-Commerce“ (Anlage W 12), den IT-Bereich (Anlage W 13) oder die Bereiche Sponsorsuche, Werbung, Plakatanschlagwerbung, Verkaufsförderung und Marketing. Ferner engagiere sich die Widersprechende gesellschaftlich in den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung und Sport (Anlage W 24).

Die Widerspruchsmarke verfüge daher für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen über eine sehr hohe Verkehrsbekanntheit und sogar Berühmtheit, was auch der Firmenkennzeichnung „BASF“ zugutekomme.

Aber selbst auf Grundlage der von der Markenstelle begrenzt zuerkannten Bekanntheit der Widerspruchsmarke für die Waren der Klassen 1 und 2 lägen die Voraussetzungen für einen Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vor.

Dafür sei zunächst maßgebend, dass die Vergleichszeichen entgegen der Auffassung der Markenstelle aufgrund der identischen Übernahme (Usurpation) der bekannten Widerspruchsmarke in das jüngere Zeichen eine hochgradige klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit aufwiesen. Aufgrund der überragenden Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke würden die angesprochenen Verkehrskreise diese in der angegriffenen Marke sofort erkennen. Dies gelte umso mehr, als die Widerspruchsmarke dem Verkehr nicht als Wort, sondern nur als Buchstabenfolge geläufig sei und daher auch allein in dieser Form artikuliert werde. Zudem handele es sich bei dem weiteren Wortbestandteil „DeGo“ um die chinesische Lautschrift (Pinyin) für „Deutschland“, was auch für einen jedenfalls nicht unerheblichen Teil des inländischen Verkehrs aufgrund der Bedeutung von China als Handelspartner

sowie nicht zuletzt des zunehmenden Anteils von chinesischen Forschern, Studenten und Schülern in Deutschland durchaus erkennbar sei.

Angesichts der Berühmtheit und Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie der Ähnlichkeit der Zeichen bei der übernommenen Buchstabenfolge „BASF“ werde der Verkehr daher sofort an die überragend bekannte Widerspruchsmarke erinnert und diese in dem angegriffenen Zeichen wiedererkennen, diese demnach auch gedanklich miteinander verbinden, und zwar unabhängig von irgendwelchen konkreten Produkten; die Widerspruchsmarke entfalte insoweit eine „branchenübergreifende Strahlkraft“. Unerheblich sei, ob die Widersprechende die streitgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 selbst anbiete oder nicht, zumal der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sich gerade auf den Bereich der Benutzung des angegriffenen Zeichens für unähnliche Waren/Dienstleistungen erstrecke.

Die angegriffene Marke mache sich daher das überaus positive Image, den Wiedererkennungswert und die Aufmerksamkeit der berühmten Widerspruchsmarke zunutze und begeben sich in deren Sogwirkung, um ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen von deren Anziehungskraft, Ansehen und Ruf zu profitieren. Sie verfolge das Ziel, im Wege des Imagetransfers deren guten Ruf für den eigenen Absatz und die eigene Vermarktung zu instrumentalisieren. Sie nutze damit nicht nur die Wertschätzung der überragend bekannten Widerspruchsmarke aus, sondern beeinträchtige auch deren Unterscheidungskraft, indem sie deren Fähigkeit als betrieblicher Herkunftshinweis schwäche („Verwässerung“).

Die angegriffene Marke diene daher allein dazu, die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke in unlauterer Weise auszunutzen. Allein die Übernahme der Widerspruchsmarke sowie die Anlehnung an „Deutschland“ durch den Bestandteil „DeGo“ lasse erkennen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke die mit der „BASF“-Kennzeichnung verbundenen Qualitätserwartungen der

Verbraucher für die eigenen Produkte und Dienstleistungen (als „Trittbrettfahrerin“) auszunutzen versuche. Dies werde auch dadurch deutlich, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke bzw. deren Gesellschafter in der Vergangenheit in China eigene Produkte mit der Widerspruchsmarke bzw. der Firmenbezeichnung „BASF“ beworben und entsprechende „BASF“-Marken in China angemeldet habe, wogegen die Widersprechende in zahlreichen Verfahren erfolgreich vorgegangen sei. Die Markenmeldung sei daher nur aus dem Grunde erfolgt, um in China eine in Deutschland erteilte berühmte Marke zur Bewerbung vorlegen zu können und diese für sich zu reklamieren bzw. sich diese zu erschleichen und anzueignen, um von der hohen Wertschätzung dieser Marke unredlich zu profitieren.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 01 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. April 2017 und vom 25. Juni 2019 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 110 281 hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung; Plakatanschlagwerbung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Web-Site; Marktforschung; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Sponsorensuche; Marketing“

zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 105 478 auch für diese Dienstleistungen anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch sich zur Sache geäußert.

Für die Inhaberin der angegriffenen Marke ist im Markenregister ferner die ebenfalls seitens der Widersprechenden aus der Widerspruchsmarke angegriffene und im Parallelverfahren 30 W (pat) 23/19 verfahrensgegenständliche Marke 30 2015 107 544 **DEGOBASF** eingetragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist zulässig hat in der Sache Erfolg.

Zwischen beiden Marken dürfte in Bezug auf die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke zwar keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehen, da diese den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aus den von der Markenstelle zutreffend genannten und von der Widersprechenden mit der Beschwerde auch nicht mehr angegriffenen Gründen unähnlich sind. Soweit die Widersprechende dennoch im Hinblick auf die Übernahme der Buchstabenfolge „BASF“ in das angegriffene Zeichen eine Verwechslungsgefahr für möglich hält, beachtet sie nicht, dass eine gänzlich fehlende Ähnlichkeit (absolute Unähnlichkeit) der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr bereits aus Rechtsgründen ausschließt (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 37, 63 m.w. Nachw.).

Letztlich bedarf die Frage einer Verwechslungsgefahr aber keiner abschließenden Erörterung und Entscheidung.

Denn die angegriffene Marke beeinträchtigt entgegen der Auffassung der Markenstelle auch in Bezug auf die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen jedenfalls die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke in unlauterer Weise und ist daher – wie die übrigen von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen – auch insoweit gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen.

1. Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist zeitlich anwendbar, weil die angegriffene Marke am 24. August 2015 und damit nach dem Stichtag 1. Oktober 2009 zur Eintragung angemeldet worden ist (§ 158 Abs. 3 MarkenG).
2. Die Widerspruchsmarke

BASF

ist, jedenfalls soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse und Produkte der Klassen 01 und 02 beanspruchen kann, eine bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

- a. Eine Marke ist bekannt iSv § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie über einen gewissen Grad an Bekanntheit beim maßgeblichen Publikum verfügt. Dieses Publikum ist nach der unter der betreffenden Marke vermarkteten Ware oder Dienstleistung zu bestimmen; der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die Marke einem bedeutenden Teil dieses Publikums bekannt ist (vgl. EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 47 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST], BGH, GRUR 2020, 401 Nr. 19 – ÖKO-Test I). Insofern kann nicht verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz dieses Publikums bekannt ist (EuGH GRUR 2009, 1158 Nr. 24 – PAGO/Tirolmilch). Ferner genügt es, wenn ein bedeutender

Teil des maßgeblichen Publikums dieses Zeichen kennt; es ist nicht erforderlich, dass dem Publikum die Eintragung dieses Zeichens als Marke bekannt ist (EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 49 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]). Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen. Zu den maßgeblichen Bekanntheitsfaktoren zählen dabei neben der Bekanntheit im demoskopischen Sinne der Marktanteil der Marke, die Intensität ihrer Benutzung (Umsatzstärke), die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Nr. 25 – PAGO/Tirolmilch; BGH GRUR 2017, 75 Nr. 37 – WUNDERBAUM II; GRUR 2015, 1214 Nr. 20 – Goldbären; GRUR 2015, 1114 Nr. 10 – Springender Pudel; GRUR 2020, 401 Nr. 20 – Öko-Test I).

b. Es ist bekannt, dass es sich bei der auf Seiten der Widerspruchsmarke insoweit allein maßgeblichen Buchstabenfolge „BASF“ um den ursprünglich als Abkürzung der Unternehmensbezeichnung „Badische Anilin- und Sodafabrik“, jedoch seit Jahrzehnten als alleinige Unternehmensbezeichnung verwendeten (und allein auch noch im Handelsregister mit dem Zusatz „SE“ für „Europäische Gesellschaft“ eingetragenen) Firmennamen eines der weltweit größten (börsennotierten) Chemiekonzerne handelt, welcher diese Bezeichnung seit Jahrzehnten auch als (Firmen-)Marke insbesondere in Zusammenhang mit chemischen Erzeugnissen und Produkten jedweder Art im Inland wie auch weltweit umfangreich und umfassend benutzt. In der bereits von der Markenstelle herangezogenen allgemein zugänglichen Internetfundstelle <https://de.wikipedia.org/wiki/BASF> ist unter Bezug („Einzelnachweis Nr. 1“) auf den „BASF-Bericht 2019“ ausgeführt, dass die „BASF SE“ weltweit 117.628 Mitarbeiter an über 390 Produktionsstandorten in mehr als 80 Ländern beschäftigt, wobei 2019 ein Umsatz von ... Euro erzielt wurde. Vergleichbare Zahlen ergeben sich aus dem seitens der Widersprechenden mit der Anlage W 10 vorgelegten und den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke betreffenden „BASF-Bericht für das Jahr 2015“ (Bl. 114 ff. der Anlagenmappe) bzw. dem als Anlage W 2 zur

Erinnerungsbegründung vom 25. Juli 2017 vorgelegten Wikipedia-Auszug zu „BASF“ für das Jahr 2015. Solche Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH GRUR 2011, 1043 Rn. 49– TÜV II; GRUR 2014, 378 Rn. 27 – OTTO CAP). Danach ist davon auszugehen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke (wie im Übrigen auch bei der Firmenbezeichnung „BASF“) um eine für Produkte der chemischen Industrie seit Jahrzehnten umfassend benutzte Marke (wie auch Firmenkennzeichnung) handelt, die in ihrer charakteristischen Wiedergabeform in Großbuchstaben („BASF“) omnipräsent ist, was sowohl für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 2015 als auch für den hiesigen Entscheidungszeitpunkt offensichtlich ist. Bei dem Widerspruchszeichen handelt es sich daher in Zusammenhang mit diesen das Kerngeschäft der Widersprechenden ausmachenden Produkten um eine weit über den für den Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG erforderlichen Bekanntheitsgrad hinausgehende überragend bekannte Marke wie auch Firmenkennzeichnung.

c. Soweit die Widersprechende sich in der Beschwerdebegründung unter Hinweis auf ihr umfassendes Produktportfolio und dazu eingereichten Unterlagen (Anlagen W10 – W 30) auch auf eine sehr hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke (wie auch der Firmenbezeichnung) für sämtliche von ihr beanspruchten Waren beruft, bestehen dagegen durchgreifende Zweifel. Letztlich kann dies aber offenbleiben, da auch bei Zugrundelegung einer sehr hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke für das „Kerngeschäft“ der Widersprechenden, nämlich Herstellung und Vertrieb von chemischen Erzeugnissen und Produkten, die Voraussetzungen einer Löschung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vorliegen.

3. Die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt weiter voraus, dass das angegriffene Zeichen – seine Benutzung im geschäftlichen Verkehr unterstellt – in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke verknüpft wird (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Nr. 29 – Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Nr. 41 – adidas/Marca; BGH, GRUR 2011, 1043 Nr. 54 – TÜV II, GRUR 2015, 1214 Nr. 20 – Goldbären, GRUR 2020, 401 Nr. 28 – ÖKO-TEST I). Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30– Adidas/Fitnessworld; EuGH, GRUR 2008, 503 Nr. 41 – adidas/Marca; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. – Intel/CPM; GRUR Int 2011, 500 Rn. 56 – TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; BGH, GRUR 2015, 1214 Nr. 20 – Goldbären; GRUR 2017, 75 Nr. 37 – Wunderbaum II; GRUR 2020, 401 Nr. 28 – ÖKO-TEST I). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht in Betracht (vgl. BGH, GRUR 2009, Nr. 49 – OSTSEE-POST; GRUR 2015, 75 Nr. 32 – Goldbären; GRUR 2020, 401 Nr. 28 – ÖKO-TEST I).

a. Die Markenähnlichkeit ist dabei im Ausgangspunkt nach den auch für § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG geltenden Grundsätzen zu beurteilen, mithin kann sie sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im Klang, im (Schrift)bild oder in der Bedeutung ergeben (vgl. BGH GRUR 2015, 1214 Nr. 34 – Goldbären; GRUR 2015, 1114 Nr. 23 – Springender Pudel), wobei es auch hier auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ankommt, wenngleich im Rahmen des Bekanntheitsschutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG anders als bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht erforderlich ist, dass eine Verwechslungsgefahr oder Herkunftstäuschung besteht, sondern es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen bewirkt, dass die

beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen (*EuGH*, GRUR 2004, 58 Nr. 29 u. 31 – Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Nr. 41 – adidas/Marca; GRUR 2009, 56 Nr. 30 – Intel/ CPM; *BGH* GRUR 2015, 1114 Rn. 33 – Springender Pudel).

Ausgehend davon weisen die Vergleichszeichen aufgrund der Übernahme der auf Seiten der Widerspruchsmarke allein maßgeblichen Buchstabenfolge „BASF“ der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke eine jedenfalls nicht geringe Ähnlichkeit auf.

a. Maßgebend für die Wahrnehmung und Benennung und damit für die Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke ist allein der Wortbestandteil „DeGoBasf“, da die weiteren chinesischen Schriftzeichen dem inländischen Verkehr nicht bekannt sein dürften, wengleich für ihn aufgrund der durch einen Querstrich getrennten Anordnung unterhalb des Wortbestandteils „DeGoBasf“ die Vermutung naheliegt, dass es sich um die Wiedergabe des Wortbestandteils in chinesischen Schriftzeichen handelt, was auch tatsächlich zutrifft.

Die Widerspruchsmarke wird in den danach maßgeblichen Wortbestandteil „DeGoBasf“ zwar nicht in ihrer charakteristischen Form in Großbuchstaben aufgenommen. Die mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke übereinstimmende Buchstabenfolge „Basf“ bleibt jedoch aufgrund der Binnengroßschreibungen des Wortbestandteils „DeGoBasf“ innerhalb des angegriffenen Zeichens als solche erkennbar. Sie wird vom Verkehr als abgrenzbarer Bestandteil wahrgenommen und mit den einzelnen Buchstaben artikuliert, da sie sich anders als die beiden ersten Silben „DeGo“ schon aufgrund des Doppelkonsonanten „sf“ am Ende dieses Bestandteils nicht für eine geschlossene Aussprache eignet.

Zu beachten ist ferner – wovon auch die Markenstelle zutreffend ausgeht -, dass bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit eine durch umfangreiche Benutzung

erworbene Stärkung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens auch dazu führen kann, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet (BGH GRUR 2003, 880, 881 – City Plus). Dabei ist – worauf die Markenstelle zutreffend hinweist – die durch Benutzung erworbene Bekanntheit und eine sich daraus ergebende Stärkung der Kennzeichnungskraft einer Marke zwar grundsätzlich auch waren- und dienstleistungsbezogen zu sehen und demnach grundsätzlich nur für den Bereich zuzuerkennen, für den sich eine durch Benutzung erworbene Stärkung der Kennzeichnungskraft belegen lässt (hier: chemische Erzeugnisse und Produkte der Klassen 01 und 02).

Vorliegend handelt es sich jedoch bei der Widerspruchsmarke um ein im Inland überragend bekanntes Marken- und Firmenzeichen. Solche Marken lösen sich mit zunehmender Bekanntheit von den Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz genießen und auch benutzt worden sind. So wird das Zeichen selbst zunehmend unabhängig von den Waren und Dienstleistungen, für das es geschützt ist und benutzt wird, zu einem wertvollen, einer selbständigen wirtschaftlichen Verwertung zugänglichen Besitzstand (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 14 Rdnr. 351). Dies kann zur Folge haben, dass der Verkehr dieses Zeichen auch dann, wenn es ihm außerhalb des (Waren- und/oder Dienstleistungs-) Bereichs, für den es eine überragende Bekanntheit und Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen kann, als Bestandteil eines (jüngeren) Zeichens begegnet, als Hinweis auf die berühmte Marke der Widersprechenden (und ihrer Unternehmensbezeichnung) auffasst. Je deutlicher und „unverfälschter“ das (übernommene) Zeichen dabei in dem angegriffenen Zeichen hervortritt, umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, dass es auch als solches erkannt und als Hinweis auf den älteren Markeninhaber aufgefasst wird. Umgekehrt wirkt es einer solchen Wahrnehmung entgegen, wenn sich das übernommene Zeichen in die jüngere Gesamtkombination integriert.

Ausgehend davon wirkt sich auch vorliegend die überragende Bekanntheit der Widerspruchsmarke auf die Zeichenähnlichkeit dahingehend aus, dass der Verkehr in der angegriffenen Marke trotz der von der bekannten Schreibweise (in Großbuchstaben) abweichenden Wiedergabe „Basf“ die die Widerspruchsmarke prägende und auch als Unternehmenskennzeichen überragend bekannte Buchstabenfolge „BASF“ erkennen wird. Aufgrund der Binnengroßschreibung und ihrer Stellung am Wortende wird sie ohne weiteres als eigenständiges Element wahrgenommen und trotz der abweichenden Schreibweise mit der Buchstabenfolge „BASF“ der Widerspruchsmarke gleichgesetzt. Es ist daher eine jedenfalls nicht geringe Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen festzustellen.

Ob die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen sich noch dadurch erhöht, dass es sich bei dem weiteren Zeichenbestandteil „DeGo“ der angegriffenen Marke – wie die Widersprechende behauptet – um die chinesische Lautschrift (Pinyin) für „Deutschland“ handele, erscheint hingegen zweifelhaft. Denn es bestehen doch durchgreifende Bedenken, ob dies – falls es so zutrifft – angesichts des doch sehr überschaubaren Teils der Bevölkerung, welcher über Kenntnisse der chinesischen Sprache und/oder Lautschrift verfügt, für einen ausreichenden Teil der inländischen Verkehrskreise erkennbar ist. Letztlich bedarf dies vorliegend aber keiner weiteren Erörterung.

c. Denn auch unter Zugrundelegung des durch die Übernahme der Buchstabenfolge „BASF“ in das angegriffene Zeichen begründeten (jedenfalls nicht geringen) Ähnlichkeitsgrads der Vergleichszeichen ist bei Berücksichtigung des überragenden Bekanntheitsgrads der Widerspruchsmarke im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung (vgl. dazu BGH GRUR 2020, 401 Rn 38 – ÖKO-TEST I) davon auszugehen, dass der Verkehr beim Anblick und vor allem auch bei einer klanglichen Wiedergabe der jüngeren Marke auch in Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 trotz des Umstands, dass die Widersprechende selbst offenbar – worauf die Markenstelle zutreffend hinweist – nicht als Dienstleister für Dritte auf diesem Gebiet tätig ist (und mit ihrer

Widerspruchsmarke auch keinen Schutz dafür beansprucht), an das ihm bekannte Markenzeichen der Widersprechenden denkt und die angegriffene Marke gedanklich mit diesem verknüpft. Zutreffend weist die Markenstelle zwar darauf hin, dass die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen den Waren (der Klassen 1 und 2), für die die Widerspruchsmarke eine überragende Kennzeichnungskraft und Bekanntheit in Anspruch nehmen kann, unähnlich sind und dies in rechtlicher Hinsicht trotz Bekanntheit der betreffenden Marke sowie Ähnlichkeit der Zeichen eine gedankliche Verknüpfung ausschließen kann (vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 45 ff. – Intel); jedoch ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Produkte ihres „Kernbereichs“, nämlich chemische Erzeugnisse, so überragend, dass sie die Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen überwindet und auch auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen „ausstrahlt“ mit der Folge, dass der Verkehr die angegriffene Marke DeGoBast **德高巴斯夫** auch in Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen mit der Widerspruchsmarke gedanklich verknüpft.

4. Auch die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sind erfüllt.

Denn auch wenn im Anschluss an die Auffassung der Markenstelle einiges dafür spricht, dass aufgrund des sehr weiten Abstands zwischen den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen und den Waren (der Klassen 1 und 2), für die die Widerspruchsmarke eine überragende Bekanntheit in Anspruch nehmen kann, eine (unlautere) Ausnutzung der Unterscheidungskraft (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 14 Rdnr. 395) und auch eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der Widerspruchsmarke nicht in Betracht kommt, so ist angesichts der überragenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie des gleichlautenden Firmenzeichens „BASF“ davon auszugehen, dass die angegriffene Marke jedenfalls die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke in unlauterer Weise beeinträchtigt.

Unter „Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft“ ist die Minderung der Kennzeichnungskraft durch die Benutzung des identischen oder eines ähnlichen Zeichens zu verstehen („Verwässerung“). Sie liegt vor, wenn die Eignung der Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur *Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum* führt. Das ist der Fall, wenn sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung des jüngeren Zeichens ändert oder wenn jedenfalls die Gefahr einer künftigen Änderung des Verhaltens besteht (vgl. *EuGH*, GRUR 2009, 56 Nr. 76 – Intel; GRUR 2009, 756 Nr. 39 – L’Oreal/Bellure).

Ob die Unterscheidungskraft beeinträchtigt wird, ist im Hinblick auf alle Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, wobei (auch hier) grundsätzlich eine Wechselwirkung zwischen dem Ausmaß der Bekanntheit des älteren Zeichens und der Ferne oder Nähe der betreffenden Waren/Dienstleistungen besteht. Eine Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft der Marke in unlauterer Weise beeinträchtigt (*BGH* GRUR 2020, 401 Nr. 41 – ÖKO-TEST I; GRUR 2021, 482 Nr. 61 – RETROLYMPICS). Somit kommt bei einer hier gegebenen „überragenden Bekanntheit“ bzw. „Berühmtheit“ des älteren Widerspruchszeichens ein praktisch alle Waren und Dienstleistungen erfassender Verwässerungsschutz in Betracht wie es auch bei Marken wie zB „Coca-Cola“, „adidas“, „LEGO“ der Fall ist, die waren-/dienstleistungs- bzw. branchenunabhängig einem Verwässerungsschutz unterfallen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 14 Rdnr. 399; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rdnr. 1371).

So verhält es sich auch vorliegend. Angesichts der überragenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie des Firmenzeichens „BASF“ begründet allein die – im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu unterstellende – Benutzung eines die Widerspruchsmarke aufnehmenden Zeichens durch ein anderes Unternehmen jedenfalls dann, wenn die Widerspruchsmarke bzw. die Firmenbezeichnung „BASF“ wie bei der angegriffenen Marke aufgrund der Binnengroßschreibungen innerhalb des aufnehmenden Zeichens deutlich erkennbar bleibt, ohne weiteres die Gefahr, dass der Verkehr sich von der bekannten Marke in abnehmendem Maß beeinflussen lässt und die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird.

Hinzu kommt, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke im Inland mit der – im Parallelverfahren 30 W (pat) 23/19 verfahrensgegenständlichen – Marke 30 2015 107 544 **DEGOBASF** eine weitere die Widerspruchsmarke bzw. Firmenkennzeichnung „BASF“ aufnehmende Marke hat registrieren lassen und darüber hinaus nach dem unwidersprochenen Vortrag der Widersprechenden in China entweder selbst oder durch ihre Gesellschafter weitere „BASF“-Marken angemeldet hat, wogegen die Widersprechende in zahlreichen Verfahren vorgegangen ist.

DeGoBast

Die angegriffene Marke **德高巴斯夫** wie auch die im Verfahren 30 W (pat) 23/19 verfahrensgegenständliche Marke 30 2015 107 544 **DEGOBASF** sind danach aber offenkundig Teil einer seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke bzw. ihrer Gesellschafter initiierten systematischen Übernahme der Widerspruchsmarke bzw. des Unternehmenszeichens „BASF“ in Kombinationszeichen, bei denen die Widerspruchsmarke bzw. Firmenkennzeichnung „BASF“ innerhalb dieser Zeichen entweder wie bei der Marke 30 2015 107 544 **DEGOBASF** durch Übernahme der charakteristischen Schreibweise in Großbuchstaben oder – wie bei der angegriffenen Marke – durch Binnengroßschreibung stets erkennbar bleibt.

Durch eine solche systematische Übernahme einer bekannten Marke in Drittzeichen anderer Unternehmen mit dem Ziel, sich die mit dieser Marke verbundenen Gütevorstellungen zunutze zu machen und sich insoweit in deren Sogwirkung zu begeben, wird die Einhaltung der besonderen Güte- und Qualitätsvorstellungen, welche der Verkehr mit der Widerspruchsmarke bzw. dem identischen Firmenzeichen „BASF“ verbindet, aber nicht mehr gewährleistet (vgl. dazu BGH, GRUR 2020, 401 Nr. 47 – ÖKO-TEST I), was eine Auflösung der Identität der Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum nach sich zieht und die Unterscheidungskraft dieser außerordentlich bekannten Widerspruchsmarke in unlauterer Weise beeinträchtigt.

5. Daher ist die angegriffene Marke unter dem Gesichtspunkt des Bekanntheitschutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch für die zu Klasse 35 beanspruchten verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen zu löschen. Somit sind die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 01 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. März 2017 und vom 21. Mai 2019 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 110 281 hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung; Plakatanschlagwerbung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Web-Site; Marktforschung; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Sponsorensuche; Marketing“

zurückgewiesen worden ist. Die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 105 478 ist auch für diese Dienstleistungen anzuordnen.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die

Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Meiser

Merzbach

Fi

