



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 54/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. März 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 33 835**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Patentamts vom 11. Dezember 2002 mit der Maßgabe aufgehoben, dass die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 672 599 für alle Dienstleistungen außer für Versicherungswesen und Immobilienwesen angeordnet wird.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 399 33 835

**SET INDEX**

für

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen, insbesondere Finanzberatung, Investmentberatung, Bewertung von Versicherungen, Wertpapierdepots und Grundbesitz, Information in Finanzfragen, Finanzmanagement, Management von und Investment in Fonds, Finanzdienstleistungen, Dienstleistungen eines Wertpapier-Brokers, Handel mit Wertpapieren, Emissionsgeschäfte, Dienstleistungen eines Kursmaklers, Dienstleistungen einer Wertpapier-Börse, Dienstleistungen eines Clearing-House, einer Wertpapiersammelbank und eines Wertpapier-Registerführers sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wertpapierinformationen, Online-Information über Börsengeschäfte, Ausgabe von und Handel mit Futures, Bonds, Schuldscheinen, Derivativen, Aktien und sonstigen Kapitalanteilen, Grundpfandrechten, Pfandbriefen, sonstigen Wertpapieren und sonstigen Investmenturkunden

ist Widerspruch erhoben worden aus der für

Klasse 16: Printed publications, periodicals, books and booklets, stationery, writing instruments, diaries, address books, paper knives, all relating to or connected with, the trading of financial instruments, securities, shares, options and other derivative products.

Klasse 35: Business information services and appraisals, computer-assisted business information and research services, statistical information services, business information storages and retrieval, all relating to, or connected with, the trading of financial instruments, securities, shares, options and other derivative products.

Klasse 36: Financial information management and analysis services, stock exchange quotation and listing services; preparation and quotation of stock exchange prices and indices, share price information services, provision of financial market for the trading of securities, shares, options and other derivative products, automated trading of financial instruments, shares, options and other derivative products; electronic financial trading services, financial services, recording and registering the transfer of stocks, shares and securities, maintaining and recording the ownership of stocks, shares and securities, settlement services, trade matching services, all relating to, or connected with, the trading of financial instruments, securities, shares, options and other derivative products.

Klasse 38: Transmission of data, messages and information by computer, electronic mail and similar technologies, computer communication services, all relating to, or connected with, the trading of financial instruments, securities, shares, options and other derivative products.

Klasse 42: Computer time-sharing, leasing of access time to a computer database, rental of computer programmes, computer programming services, all relating to, or connected with, the trading of financial instruments, securities, shares, options and other derivative products

international registrierten Marke IR 672 599

### **SETS.**

Mit Beschluss vom 11. Dezember 2002 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht trotz Identität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der Dienstleistungen keine Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Die Widerspruchsmarke sei originalitätsschwach und als verbraucht anzusehen, denn es gäbe 227 Drittmarken (50 davon in den entscheidungserheblichen Klassen) mit dem Bestandteil "SET" in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Markenbestandteilen. Daher seien nur durchschnittliche Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die jüngere Marke jedoch genüge. Zwar weise die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke im Bestandteil "SET", der mit dem Plural "SETS" gleichzusetzen sei, eine Gemeinsamkeit auf, jedoch werde der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht allein von ihrem Bestandteil "SET" geprägt. Denn der Verkehr habe keinerlei Veranlassung, den in sich geschlossenen Gesamtbegriff "SET INDEX" auseinander zu reißen und die jüngere Marke nur mit "SET" zu benennen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung trägt sie vor, dass die Abweichungen zwischen den Marken nicht ausreichen, um die sich gegenüberstehenden Marken hinreichend gegeneinander abzugrenzen. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke keine

verminderte Kennzeichnungskraft infolge zahlreicher Drittmarken aufweise, vielmehr sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Eine Recherche im Register des Deutschen Patent- und Markenamts und der Datenbank Cedex des Schutzmarkendienstes habe für die Dienstleistungen der Klasse 36 nur 11 Marken mit dem Bestandteil "SET" ergeben, deren Datenbankauszüge die Widersprechende vorlegt. Damit sei der Markenbestandteil "SET" auch geeignet, den Gesamteindruck der jüngeren Marke zu prägen, zumal dieser für die Dienstleistungen der Klasse 36 auch nicht beschreibend sei.

Hingegen sei der Markenbestandteil "INDEX" äußerst kennzeichnungsschwach, wenn nicht sogar unmittelbar beschreibend. Hierauf deuteten zahlreiche eingetragene Drittmarken mit dem Bestandteil "INDEX" hin, wobei die Widersprechende auf Datenbankauszüge verweist, aus denen sich die Eintragung von etwa 100 deutschen Marken, 49 Gemeinschaftsmarken und 44 international registrierten Marken mit dem Bestandteil "Index" ergebe. Weiter führt die Widersprechende aus, dass es auf dem Gebiet des Finanzwesens üblich sei, Entwicklungen des Kapitalmarkts als Index bzw. Indizes darzustellen. Beispielfhaft verweist sie auf den "Dow Jones Index", den "Info-Index" und den "FAZ Index". Dem Schlussbestandteil "INDEX" komme daher keine den Gesamteindruck mitprägende Bedeutung zu. In Anbetracht der Identität der Dienstleistungen bzw. hochgradigen Dienstleistungsähnlichkeit und der hochgradigen Ähnlichkeit der prägenden Bestandteile "SET" und "SETS" der Marken sei es wahrscheinlich, dass der Verkehr den irrigen Schluss ziehe, die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen hätten den gleichen betrieblichen Ursprung.

Ergänzend hat die Widersprechende auf die im Beschwerdeverfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin Glaubhaftmachungunterlagen vorgelegt. Sie ist der Meinung, dass sie damit eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke zumindest für den Betrieb einer elektronischen Handelsplattform glaubhaft gemacht hat. Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 399 33 835 wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 672 599 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit am 19. November 2004 eingegangenen Schriftsatz hat sie die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zu den von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen führt sie aus, dass damit allenfalls eine Benutzung für solche Dienstleistungen als glaubhaft gemacht in Betracht kommt, die mit dem Betrieb einer elektronischen Handelsplattform in Zusammenhang stehen. Aber auch insoweit fehle es an einer tatsächlichen, stetigen und optisch stabilen Zuordnung der Widerspruchsmarke zu solchen Dienstleistungen. Denn auch für die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung von Dienstleistungsmarken sei eine objektive Verbindung der Marke zu den Dienstleistungen erforderlich. Die vorgelegten Dokumente wiesen jedoch keinen ausreichenden Produktbezug auf, insbesondere seien sie nicht geeignet, die Benutzung nach Art, Umfang und Dauer glaubhaft zu machen. Ausdrücke von Computerbildschirmen, ein Werbeprospekt sowie verschiedene Pressemitteilungen gäben hierüber keinen Aufschluss. Auch zeigten die Unterlagen keine Benutzung in Deutschland, da die als Anlagen zur eidesstattlichen Versicherung des Syndikus der Widersprechenden vorgelegten Kundenlisten nur eine Auflistung deutscher Unternehmen darstellten, die einen Bezug zur Widerspruchsmarke nicht erkennen ließen.

Weiter führt die Markeninhaberin aus, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht allein von ihrem Bestandteil "SET" geprägt werde. Hierbei handele es sich um einen äußerst kennzeichnungsschwachen Begriff. Laut einem Auszug aus der SAEGIS-Datenbank seien 88 deutsche, 39 Gemeinschafts- und 39 IR-Marken mit dem Wort "set" in den relevanten Klassen eingetragen. Auch die Anzeige von

über 2,5 Millionen Treffern in der Trefferanzeige der Suchmaschine A... bei Eingabe des Suchbegriffs "SET" zeigten, dass es sich bei diesem Wort um einen banalen Begriff mit geringer Kennzeichnungskraft handele. Außerdem würden nicht nur Waren, wie z. B. Ski und Bindungen "im Set" oder "als Set" angeboten, sondern auch Dienstleistungen wie etwa Versicherungs- oder Finanzdienstleistungen (z. B. Hausrat- und Haftpflichtversicherung als Set-Angebot oder Girokonto und Kreditkarte im Set). Hinzu trete, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein schlichtes Akronym für den Begriff "Stock Exchange Trading" handele, der wiederum einen klar erkennbaren Produktbezug aufweise. Angesichts dieser Umstände könne der Bestandteil "SET" den Gesamteindruck der Gesamtmarke nicht prägen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist weitgehend begründet.

1. Die Widersprechende hat die zulässig bestrittene Benutzung ihrer Marke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht. Die am 19. November 2004 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Die abschließende Mitteilung über die Schutzbewilligung der Widerspruchsmarke in Deutschland ist beim Internationalen Büro am 4. Juni 1999 eingegangen, so dass die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke an diesem Tag zu laufen begann (§ 115 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 116 Abs. 1 MarkenG) und damit am 4. Juni 2004 abgelaufen ist.

Die Widersprechende hat glaubhaft gemacht, dass sie die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch rechtserhaltend benutzt hat, und zwar - im Rahmen der entgeltlichen Zurverfü-



gungstellung eines EDV-gestützten Wertpapierhandelssystems - für einen Teilausschnitt der für sie in der Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungsbegriffe.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke grundsätzlich nach Art, Dauer, Ort und Umfang; diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein (BPatGE 23, 158, 165 f. - Fludec; BPatGE GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm). Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; außerdem können auch sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw. insbesondere zur Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43, Rdn. 84).

Die Widersprechende hat hierzu eine eidesstattliche Versicherung eines bei ihr angestellten Anwalts, verschiedene Listen mit zum Teil neutralisierten Kundendaten über die Zugangsberechtigung und die Umsätze von deutschen und schweizerischen Kunden mit Zugriff auf das elektronische Handelssystem der Widersprechenden, weiter Prospekte bzw. Werbeschriften, Bildschirmabbildungen und einen Artikel der Deutsche Bank Research sowie Pressemitteilungen und Auszüge aus dem Internetauftritt der Widersprechenden vorgelegt. Aus der Gesamtheit der Unterlagen geht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit hervor, dass die Widersprechende ihre Marke "SETS" in den vergangenen fünf Jahren als Kennzeichnung für einen Dienst verwendet hat, mit dem Wertpapieran- und -verkäufe elektronisch ausgeführt werden können und der in der Finanzfachsprache offenbar als "elektronische Handelsplattform" bezeichnet wird. Er ist insoweit dem Handelssystem "Xetra" der B... AG vergleichbar (vgl. Artikel der Deutsche Bank Research vom 1. Dezember 2004, S. 1, 1. Abs.).

Insbesondere geht aus der eidesstattlichen Versicherung i. V. m. den dazu vorgelegten Listen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit hervor, dass das seit 1997 existierende Handelssystem "SETS" der Londoner Börse inzwischen von zumindest 25 deutschen und schweizerischen Kunden (offenbar Wertpapierhändler)

genutzt wird, wobei ihnen aufgrund des jeweils getätigten Handelsvolumens zumindest seit 2003 Gebühren in Höhe von jährlich über 100.000.-- £ berechnet worden sind. Soweit in den Unterlagen nicht nur in Deutschland ansässige Wertpapierhändler sondern - ohne gesonderte Aufzählung oder Möglichkeit der Aussonderung - auch schweizerische Kunden berücksichtigt worden sind, ist dies im Hinblick auf das Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz von 1892 unschädlich, da nach Art. 5 Abs. 1 dieses Abkommens auch Benutzungshandlungen im Gebiet des anderen Vertragsteils die Rechtsnachteile einer Nichtbenutzung ausschließen.

Zwar lassen sich nur vergleichsweise niedrige Umsatzzahlen bei einer sehr begrenzten Zahl tatsächlich vorhandener (und nicht bloß in Aussicht genommener) Kunden feststellen. Insbesondere werden von der Widersprechenden, die Betreiberin der Londoner Wertpapierbörse ist, normalerweise weit größere Umsätze erwartet werden müssen. Es ist jedoch zu bedenken, dass es sich bei der "SETS"-Handelsplattform um ein relativ junges Handelssystem handelt, das zudem als Handelsplattform für bestimmte britische Wertpapiere naturgemäß vornehmlich in Großbritannien Verwendung findet, wo sich das Handelssystem auch etabliert hat. Deutschland und die Schweiz müssen daher als Neben- und/oder Entwicklungsmärkte des Produkts der Widersprechenden betrachtet werden, die ergänzend zum britischen Hauptmarkt mit "beliefert" werden. Die festgestellten Umsätze können unter diesen Umständen noch als auf eine ernsthafte, der dauerhaften Gewinnerzielung dienende Benutzung angesehen werden und gehen damit über eine Scheinbenutzung hinaus.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist die Widerspruchsmarke auch funktionsgemäß zur Unterscheidung der Dienstleistungen der Widersprechenden von denjenigen anderer Anbieter entsprechender Handelsplattformen benutzt worden. Bei einer Marke, die zur Kennzeichnung unkörperlicher Dienstleistungen bestimmt ist, reicht hierbei grundsätzlich die Anbringung an Werbematerialien,

Geschäftsbriefen, Rechnungen usw., evtl. auch an zur Dienstleistungserbringung eingesetzten Gegenständen aus (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26, Rdn. 41; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26, Rdn. 58). Hierzu hat die Widersprechende zunächst einen Prospekt "SETS FIVE YEARS ON" vorgelegt, in dem die Widerspruchsmarke hervorgehoben auf dem Titelblatt verwendet wird, so dass insoweit eine körperliche und dauerhafte Markenverwendung vorliegt. Darüber hinaus können nach Auffassung des Senats auch die als "Attachment 4" zur eidesstattlichen Versicherung vorgelegten Bildschirmabbildungen und ein im "Attachment 8" befindlicher Auszug (Screenshot) aus dem Internetauftritt der Widersprechenden mit der hervorgehobenen Überschrift "SETS" als funktionsgemäße Art der Benutzung mitberücksichtigt werden. Dies gilt jedenfalls im Hinblick auf die besondere Art der erbrachten Dienstleistung, die in der Zurverfügungstellung einer elektronischen Wertpapier-Handelsplattform besteht. Hierbei handelt es sich um ein rein elektronisches Handelssystem, das dem Benutzer nicht - wie etwa beim Parketthandel - auch in Form körperlicher Gegenstände oder Gebäude entgegentritt, vielmehr kann es von ihm nur als Bildschirmdarstellung wahrgenommen werden. Daher müssen auch entsprechende Bildschirmdarstellungen der Widerspruchsmarke als funktionsgemäße Markenbenutzung angesehen werden (vgl. ergänzend auch BPatG BlfPMZ 2001, 24 - VISION zur Benutzung einer Warenmarke im Rahmen von Internetwerbung).

Insgesamt ist dem Senat eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Benutzung für spezielle Handelsdienstleistungen vermittelt worden, die unter folgende der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen subsumiert werden können:

"Provision of financial market for the trading of securities, shares, options and other derivative products, automated trading of financial instruments, shares, options and other derivative products; electronic financial trading services".

Wegen der Spezialität der glaubhaft gemachten Wertpapierhandelsdienstleistungen können diese Begriffe allerdings nur mit der Einschränkung nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zugrunde gelegt werden, dass sie sich - als Teilausschnitt der

o. g. Dienstleistungen - auf die Zurverfügungstellung und den Betrieb eines EDV-gestützten Wertpapierhandelssystems beschränken.

Ob die rechtserhaltende Benutzung darüber hinaus auch für weitere Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, insbesondere zahlreiche Informationsdienstleistungen i. w. S. erfolgt ist, wozu der Senat nicht neigt, oder ob im Wege der Integration eine Erweiterung der als benutzt anzuerkennenden elektronischen Wertpapierhandelsdienstleistungen stattfinden kann, soll dahingestellt bleiben, da es im Ergebnis hierauf nicht mehr ankommt.

2. Zwischen den Marken besteht im festgestellten Umfang die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 - BANK 24 m. w. N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist insgesamt als normal einzustufen, zumindest sind keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine nennenswerte Schwächung ihrer Kennzeichnungskraft ersichtlich. Zunächst konnte nicht festgestellt werden, dass eine derart beachtliche Zahl von Drittmarken eingetragen ist, dass das Markenwort "SETS" für die benutzten Dienstleistungen als kennzeichnungsschwach eingestuft werden muss. Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass über die Benutzung der von der Markeninhaberin vorgetragenen

Drittmarken nichts bekannt ist, so dass aus einer Anzahl (nur) eingetragener "SET"-Drittmarken nur Hinweise auf eine etwaige Originalitätsschwäche der Widerspruchsmarke entnommen werden können. Hierfür ist eine erhebliche Anzahl von Drittmarken erforderlich (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 318). Zwar hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 7. März 2005 einen Ausdruck aus der Datenbank "SAEGIS" vorgelegt, nach der 88 nationale Marken, 39 Gemeinschaftsmarken und 39 IR-Marken mit dem Bestandteil "set" eingetragen bzw. registriert sein sollen, jedoch bezieht sich die Datenbankanfrage auf sämtliche von der Widerspruchsmarke erfassten Waren- und Dienstleistungsklassen (16, 35, 36, 38 und 42). Unter Berücksichtigung der Benutzungslage sind hier jedoch nur noch elektronische Wertpapierhandelsdienstleistungen relevant. Daher erscheinen dem Senat eher die von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 28. Mai 2003 vorgelegten Datenbankauszüge zu eingetragenen Drittmarken relevant, die sich nur auf die Klasse 36 beziehen. Hieraus gehen lediglich 12 Marken mit dem Bestandteil "SET" hervor, zu denen auch die angegriffene Marke und ihre - ebenfalls mit dem Widerspruch angegriffene - Parallelmarke gehören.

Auch für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft im Hinblick auf die Geläufigkeit des englischen Worts "set" mit dem Bedeutungsgehalt "Satz, Serie, Sammlung, Garnitur (zusammengehöriger Dinge)" bestehen keine zureichenden Anhaltspunkte. Eine Verwendung des Begriffs "Set" ist dem Senat zwar vornehmlich für zusammengehörige körperliche Gegenstände bekannt, was insbesondere die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Schreibwaren der Klasse 16 betreffen kann. Für die hier allein noch relevanten speziellen computergestützten Wertpapierhandelsdienstleistungen hat die Markeninhaberin hingegen nicht dargelegt, inwieweit hier Sets verkehrswesentliche Merkmale dieser Dienstleistungen darstellen können. Dies geht auch nicht aus dem von ihr weiter vorgelegten Auszug aus der ersten Seite der Google-Trefferliste zum Suchwort "set" (ohne jegliche begriffliche oder inhaltliche Eingrenzung) hervor. Der einzige daraus ersichtlichen Treffer, der mit Wertpapierhandel in Zusammenhang stehen kann, weist vielmehr auf die Markeninhaberin selbst hin (3. Treffer) und deutet damit eher auf eine

kennzeichnende Verwendung, wenngleich in diesem Fall durch die Markeninhaberin.

Auch der Behauptung der Markeninhaberin, "SET" stelle ein Akronym für "Stock Exchange Electronic Trading" dar, und spreche mit seinem klar erkennbaren Produktbezug für einen beschreibenden Bedeutungsgehalt, vermag nicht zu überzeugen. Abgesehen davon, dass diese Bedeutung vom o. g. Begriffsinhalt "Satz, Garnitur" wegführen würde, geht (nur) aus den vorgelegten Benutzungsunterlagen hervor, dass die Widersprechende ihre Kennzeichnung "SETS" als Buchstabenfolge präsentiert, die für "Stock Exchange's Electronic Trading System" stehen soll. Dabei handelt es sich jedoch offensichtlich um eine von der Widersprechenden selbst gebildete, sozusagen "künstliche" Abkürzung, die in ihrer Buchstabenzusammensetzung ein griffiges Wort ergeben soll (ähnlich wie "ELSTER" für elektronische Steuererklärung). Solange sich solche Abkürzungen nicht übergreifend für eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern als reine Fach- bzw. Sachabkürzung durchsetzen, tritt keine Minderung oder gar ein Verlust an Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft ein. Für letzteres liegen keine Anhaltspunkte vor.

a) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen teilweise, nämlich im Umfang der Löschungsanordnung, im Identitätsbereich bzw. im Bereich einer engeren Ähnlichkeit. Von der Löschungsanordnung sind die Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte" und die darunter fallenden weiteren Dienstleistungsbegriffe erfasst, die in einer mit einer mit "insbesondere ..." eingeleiteten Aufzählung enthalten sind und die letztlich nichts anderes als Finanzdienstleistungen im weiteren Sinne darstellen. Da auf Seiten der Widerspruchsmarke in Form von speziellen Wertpapierhandelsdienstleistungen ebenfalls ein Ausschnitt aus dem Oberbegriff "Finanzwesen" rechtserhaltend benutzt und damit nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu Grunde zu legen ist, liegt insoweit Identität mit dem für die jüngere Marke eingetragenen Oberbegriff "Finanzwesen" und den in der "insbesondere ..." - Aufzählung enthaltenen Unterbegriffen vor. Soweit man hinsichtlich des weiteren Oberbegriffs "Geldgeschäfte" nicht bereits ebenfalls eine

Identität annimmt, liegt wegen der Zugehörigkeit der beiderseitigen Dienstleistungen zum Bereich des Finanzwesens, insbesondere der Börsen- und Bankgeschäfte, auch insoweit zumindest eine hochgradige Ähnlichkeit vor.

b) Wegen der Ähnlichkeit der Markenbestandteile "SET" und "SETS" hält die angegriffene Marke den danach erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., Rdn. 370, 373 m. w. N.).

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke wird danach der Gesamteindruck der jüngeren Marke von ihrem Bestandteil "SET" geprägt. Wie oben unter a) dargelegt, waren im Hinblick auf den Bedeutungsgehalt der Singularform "Set" keine Anhaltspunkte für eine nennenswerte Schwächung der Kennzeichnungskraft dieses Wortes erkennbar, was erst recht für die Pluralform "SETS" gelten muss. Demgegenüber stellt der weitere Bestandteil "INDEX" für die von der Löschanordnung betroffenen Dienstleistungen des Finanzbereichs eine glatt beschreibende Angabe darüber dar, dass sich die Dienstleistungen auf einen (Wertpapier-) Index beziehen. Zwar mag das Wort "Index", wie die Widersprechende vorträgt, noch weitere Bedeutungen haben, wie "Übersicht", "Anzeiger", "Informant", "Titel", im Finanzbereich steht jedoch der Begriffsinhalt eines Wertpapierindex klar im Vordergrund. Daher wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke von ihrem Bestandteil "SET" geprägt.

Dieser ist mit der Widerspruchsmarke "SETS" trotz der Kürze der Markenwörter klanglich hochgradig ähnlich. Der abweichenden Laut "S" befindet sich am regelmäßig weniger beachteten Wortende und kommt als stimmloser Zischlaut wegen des vorangehenden klangstarken Konsonanten "T" zudem nur schlecht zur Geltung. Ansonsten entsprechen sich die beiden Markenwörter nach allen Kriterien der klanglichen Verwechslungsgefahr, was insbesondere die Vokalfolge und Anfangslaute mit einschließt. Außerdem stellt die Widerspruchsmarke die Pluralform von "SET" dar, so dass ergänzend zu den klanglichen Annäherungen unter Beachtung der Grundsätze der sog. komplexen Verwechslungsgefahr auch die enge begriffliche Verwandtschaft dieser Markenwörter mit zu berücksichtigen ist. Nach alledem war eine teilweise Gefahr von Verwechslungen festzustellen.

3. Im Übrigen, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen "Versicherungswesen" und "Immobilienwesen" konnte eine Verwechslungsgefahr schon mangels jeglicher Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen nicht festgestellt werden. Zwar hat der Senat wiederholt eine Ähnlichkeit zwischen Finanzwesen auf der einen und Versicherungswesen, Immobilienwesen auf der anderen Seite festgestellt, dabei war aber stets der Oberbegriff "Finanzwesen" in den Vergleich einzubeziehen. Vorliegend können auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur spezielle Wertpapierhandelsdienstleistungen als rechtserhaltend benutzt berücksichtigt werden. Diese werden üblicherweise nur von Börsen oder ihnen gleichkommenden speziellen Institutionen angeboten, die einen Platz bzw. eine Plattform für den Wertpapierhandel bieten. Weder betätigen sich solche Unternehmen im Bereich des Versicherungs- oder Immobilienwesens noch konkurrieren sie mit Versicherungs- oder Immobilienunternehmen. Die beiderseitigen Dienstleistungen weisen auch nach ihrem Zweck keine erkennbaren wirtschaftlichen Berührungspunkte zueinander auf, so dass insoweit jegliche Dienstleistungsähnlichkeit und damit die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen ist. Eine andere Beurteilung wäre auch dann nicht zu rechtfertigen gewesen, wenn zusätzlich weitere Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen gewesen wären, etwa bestimmte Informationsdienstleistungen. Auch hier wären



die allenfalls als benutzt anzuerkennenden Dienstleistungen auf das Wertpapierbörsenwesen beschränkt gewesen, so dass keine weitergehende Dienstleistungsähnlichkeit vorliegen würde.

Damit musste die Beschwerde teilweise erfolglos bleiben.

gez.

Unterschriften