



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 49/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
20. Mai 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 306 16 372**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Mai 2010 durch die Richterin Winter als Vorsitzende, den Richter Paetzold und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2009 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EU 002713956 zurückgewiesen worden ist.

Wegen dieses Widerspruchs wird die Löschung der angegriffenen Marke 306 16 372 insgesamt angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Am 13. Juni 2006 unter der Nummer 306 16 372 in das Register als Wort-/Bildmarke, farbig (schwarz, rot) eingetragen und am 14. Juli 2006 veröffentlicht worden ist:

**Max  Cell**

für folgende Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 09:

Akkumulatoren (elektrisch), Akkumulatorengefäße, Akkumulatorenkästen, Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren

Klasse 35:

Durchführung von Auktionen und Versteigerungen im Internet

Klasse 38:

Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshoppingdienste, Betrieb eines Teleshoppingkanals“.

Gegen die Eintragung ist am 8. September 2006 Widerspruch erhoben worden aus der am 9. September 2003 als Bildmarke eingetragenen Gemeinschaftsmarke 002713956:

The image shows the word "maxell" in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a slightly irregular, hand-drawn appearance. The 'm' and 'a' are particularly prominent, and the 'x' has a distinctive shape with a diagonal stroke. The 'e' and 'l' are also clearly defined, and the 'i' at the end is a simple vertical bar.

Das Warenverzeichnis lautet:

„Lichtempfindliche Filme, unbelichtet; chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Dünger; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten

und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke.

Magnetaufzeichnungs- und/oder -wiedergabemedien in Form von Bändern, Karten und Platten zum Aufzeichnen von Ton und/oder Bildern und/oder Daten beziehungsweise in Form von Bändern, Karten und Platten mit aufgezeichnetem Ton und/oder Bildern und/oder Daten für die Wiedergabe; optische Aufzeichnungs- und/oder -wiedergabemedien in Form von Karten und Platten zum Aufzeichnen von Ton und/oder Bildern und/oder Daten beziehungsweise in Form von Karten und Platten mit aufgezeichnetem Ton und/oder Bildern und/oder Daten für die Wiedergabe; Batterien aller Art; Daten- und/oder Ton- und/oder Bilddatenträger mit IC-Speicher für die Aufzeichnung und/oder Wiedergabe einschließlich IC-Karte und Speicherkarte; Computer; Tastaturen, Bildschirmfilter, CD-R, CD-ROM-Laufwerke, Kameras für Personalcomputer, digitale Kameras, Mäuse, Lese- und Schreibgeräte für Magnetkarten, PC-Lautsprecher, MP3-Spieler; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zur Leitung, Schaltung, Transformierung, Akkumulierung, Regulierung oder Steuerung von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.“

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr teilweise bejaht und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet für die Waren „Akkumulatoren (elektrisch), Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren“ und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Begründend ist hinsichtlich der Zurückweisung ausgeführt, dass es an der für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Produkten bzw. Dienstleistungen fehle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält mit näheren Ausführungen auch soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist, Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen und damit Verwechslungsgefahr für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist und die Eintragung der angegriffenen Marke in vollem Umfang zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht auch über den Umfang der ausgesprochenen Teillöschung hinaus die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125b Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren bzw. Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ-/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA; GRUR 2008, 903 (Nr. 10) - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905, 906 (Nr. 12) - Pantohehexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast; GRUR 2009, 766, 768 (Nr. 26) - Stofffähnchen; GRUR 2009, 772, 776 (Nr. 51) - Augsburgs Puppenkiste; Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 9 Rdn. 32 f. m. w. N.). In die Be-

trachtung einzubeziehen ist auch die bei der Auswahl zu erwartende Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs.

1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte als von Haus aus durchschnittlich einzustufen.
2. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (BGH GRUR 2008, 258 (Nr. 26) - INTERCONNECT/T-InterConnect; a. a. O. (Nr. 12) - Pantohexal; a. a. O. (Nr. 13) - Pantogast). Eine markenrechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit kann sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, wobei schon die Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (vgl. BGH a. a. O. (Nr. 17) - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 803, 804 (Nr. 21) - HEITEC). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der klangliche, der bildliche und der begriffliche Gesamteindruck einer Marke wie auch die insoweit gegebenenfalls prägenden Elemente sich unterschiedlich darstellen können (vgl. BGH GRUR 2007, 235, 237 (Nr. 22) - Goldhase; GRUR 2008, 254, 257 (Nr. 36) - THE HOME STORE).

Die sich gegenüberstehenden Marken sind zwar grafisch gestaltet. Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass vorliegend der Gesamteindruck der angegriffenen Marke im Rahmen der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen aus Rechtsgründen nicht durch das Wort „MaxCell“ (bzw. „MaxxCell“) geprägt wird und dass die - im Übrigen kennzeichnungsschwache - grafische und farbliche Gestaltung der angegriffenen Marke einer kollisionsbegründenden Bedeutung des Wortes entgegenstehen könnte (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 336, 337 m. w. N.). Das gilt auch hinsichtlich der Widerspruchsmarke. Zudem ist bei Wort-Bild-Marken von dem allgemein anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungs-

form die prägende Bedeutung zumisst (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 332 m. w. N.).

In klanglicher Hinsicht sind die sich gegenüberstehenden Markenwörter nahezu identisch, unabhängig davon, ob deutsche oder englische Aussprache zu Grunde gelegt wird; es stehen sich, gleich ob die angegriffene Marke als mit einem oder doppelten Buchstaben „x“ geschrieben angesehen wird, die Wörter „Max(x)cell und „maxell“ gegenüber; die gewisse Zäsur, die durch die die Konsonantenfolge „-x-c“ in der angegriffenen Marke entsteht, wirkt sich im Klang kaum differenzierend aus.

Unter diesen Umständen bedarf es im Bereich der Waren und Dienstleistungen eines deutlichen Abstandes, um die Gefahr von Verwechslungen mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

3. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich im Beschwerdeverfahren noch gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist von der Registerlage auszugehen.

Von einer Ähnlichkeit von Waren ist nach gefestigter Rechtsprechung dann auszugehen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung oder ihrer Eigenschaft als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise bei identischer Kennzeichnung der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben Unternehmen oder würden zumindest unter ihrer Kontrolle hergestellt werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Tz 23] - Canon; GRUR 2006, 582, 584 [Tz 65] - VITAFRUIT; BGH GRUR 2003, 428, 432) - BIG BERTHA).



Unter Berücksichtigung dieser Kriterien ist von Ähnlichkeit der Waren „Batterien; Apparate und Instrumente zur Akkumulierung von Elektrizität“ der Widerspruchsmarke mit den Waren „Akkumulatorengefäße, Akkumulatorenkästen“ der jüngeren Marke auszugehen. Bei Akkumulatoren wie auch Batterien handelt es sich um Energiespeicher; beide Produkte werden zumeist eingesetzt, um elektrische oder elektronische Geräte ohne Verbindung zu einem festen Stromnetz zu betreiben; demgemäß hat die Markenstelle die Ähnlichkeit zwischen diesen Produkten wie auch entsprechenden Ladegeräten bejaht und insoweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Beide Waren setzen indessen bereits als solche eine Umhüllung der Speicherelemente voraus; zudem können bei beiden Produkte zur Erhöhung der Kapazität mehrere Zellen zusammengeschaltet werden (vgl. Brockhaus, Enzyklopädie, 21. Aufl., Band 3 S 353 f.); dafür stehen Behältnisse zur Verfügung, die auf die jeweiligen Produkte abgestimmt sind und regelmäßig von den Herstellern des Ausgangsprodukts als Zubehör hergestellt und vertrieben werden. Von der Ähnlichkeit zwischen Zubehör und Hauptprodukt ist deshalb auszugehen, und damit auch von der Ähnlichkeit zwischen „Batterien; Apparate und Instrumente zur Akkumulierung von Elektrizität“ der Widerspruchsmarke einerseits und den Waren „Akkumulatorengefäße, Akkumulatorenkästen“ der angegriffenen Marke andererseits (vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl. S. 356).

Was die Frage der Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen anbetrifft, ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware grundsätzlich eine Ähnlichkeit in Betracht kommt (vgl. BGH, GRUR 1999, 731, 733 - Canon II, GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS). Maßgebend für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist dabei insbesondere, ob der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die ältere Widerspruchsmarke Schutz genießt, trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf, die unter Verwendung der angegriffenen Marke erbracht und be-

worben werden, oder umgekehrt. Nur wenn der Verkehr insoweit zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung unterliegen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 93).

Auf dieser Grundlage geht der Senat davon aus, dass die Waren „Computer; Datenverarbeitungsgeräte und Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel“ der Widerspruchsmarke mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 deutliche Berührungspunkte aufweisen können und ähnlich sind. Von Bedeutung hierbei ist allerdings nicht die Tatsache, dass eine Dienstleistung elektronisch gestützt oder mittels Computer erbracht wird; allein hieraus kann nicht gefolgert werden, der Verkehr glaube, dass die betreffende Hardware und die Dienstleistung aus demselben oder aus einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten (vgl. BGH a. a. O. - GeDIOS).

Entscheidend ist vielmehr, dass dem Verkehr die vielfache Übung unterschiedlichster Anbieter von Waren bekannt ist, neben der angebotenen Ware insbesondere auch für das Bereitstellen und Übermitteln von Informationen im Internet eigenständige Dienstleistungen anzubieten, sei es im Bereich des elektronischen Handels als Online-Anbieter oder im Bereich der Kundenbetreuung, und diese eigenständig zu bewerben und zu vermarkten. So wird Ähnlichkeit zwischen „Internetdiensten“ und „Telekommunikation“ einerseits und „Datenverarbeitungsgeräten“, „EDV-Hardware“ und „Druckereierzeugnissen“ andererseits in der Rechtsprechung bejaht (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S 374 f.; 383; vgl. auch die Entscheidungen des BPatG 29 W (pat) 104/02, 25 W (pat) 49/03 und 25 W (pat) 32/08, veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts). Aus diesen Gründen geht der Senat von deutlichen Berührungspunkten und damit von Ähnlichkeit zwischen den genannten Waren und Dienstleistungen aus.

4. Unter Zugrundelegung all dieser Umstände hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Selbst wenn man danach zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke einen Abstand der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen unterstellt und die Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand reduziert, ist die Annahme einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht wegen der nahezu klanglichen Identität der Marken begründet.

Da die angegriffene Marken bereits in klanglicher Hinsicht keinen ausreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke einhält und es zur Begründung einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausreicht, dass eine hinreichende Markenähnlichkeit in einer der möglichen Richtungen besteht, bedarf es keiner Erörterung, ob die Marken auch in anderer Hinsicht hinreichende Gemeinsamkeiten aufweisen.

5. Zu einer Kostenauflegung (§ 71 Abs. 1 MarkenG) bestand kein Anlass.

Winter

Paetzold

Hartlieb

CI