



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 136/07

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 25 788**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Oktober 2007 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke IR 572 268 zurückgewiesen worden ist. Wegen dieses Widerspruchs wird die Löschung der angegriffenen Marke 302 25 788 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die am 24. Mai 2002 angemeldete Wortmarke

**Amax**

ist am 31. Januar 2003 unter der Nummer 302 25 788 für folgende Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 in das Markenregister eingetragen worden:

Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere, insbesondere betreffend Immobilien; Vermittlung von Unternehmensbeteiligungen, Vermögensanlagen,

Effekten und Fonds; Effektenvermittlung; Vermögensverwaltung; Vermittlung von Vermögensanlagen; Vermittlung von gewerblichen und privaten Unternehmensbeteiligungen; Kreditberatung und -vermittlung; Immobilienverwaltung; Vermittlung und Finanzierung von Immobilien; Investmentgeschäfte; Beratung und Begleitung von finanziellen Emissionen; Immobilien- und Hypothekenvermittlung; Grundstücks- und Hausverwaltung; Bau- und Konstruktionsplanung; technische und finanzielle Objektplanung und Projektbeteiligung.

Nach Veröffentlichung der Eintragung am 7. März 2003 hat hiergegen die Widersprechende mit dem am 14. Mai 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Widerspruch eingelegt aus der seit 11. September 1992 international unter der Nummer IR 572 268 registrierten Wortmarke

APAX,

der seit 1. Dezember 1992 auch für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen bewilligt ist:

Klasse 16:

Imprimés et publications en tous genres.

Klasse 35:

Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; consultations pour la direction des affaires; estimations, évaluations et expertises en affaires, investigations et recherches pour les affaires, renseignements d'affaires; services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; agences d'informations commerciales; conseils et consultations en matière de management, de stratégie, d'organisation et de gestion

d'entreprises et du personnel, conseils et consultations en matière de formation et de recrutement de personnel en tant que services liés au recrutement de personnel; études et recherches de marché.

Klasse 36:

Services de financement, opérations financières et de prêt, transactions financières; activités d'investissement en tous genres et notamment en fonds propres; ingénierie financière; services liés à la transmission, à la fusion et à l'acquisition d'entreprises, sous toutes formes; recherches, sélection, études et conseils en matière d'investissements; estimations financières, fiscales et immobilières; courtage; évaluations, estimations et gérance de biens immobiliers et d'immeubles; analyses financières; affermage de biens immobiliers; affacturage, affaires financières et monétaires; constitution, placement et gestion de fonds, gestion de fonds communs de placement à risques, constitution et investissement de capitaux, activité de capital-risque, capital-investissement et capital-développement.

Klasse 41:

Services de formation, d'instruction et d'enseignement.

Klasse 42:

Services de sélection du personnel par procédés psychotechniques; Services de consultations techniques et expertises (travaux d'ingénieurs).

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Beschluss durch einen Beamten des höheren Dienstes neben der Feststellung in Bezug auf einen weiteren Widerspruch, dass dieser mangels Zahlung der Widerspruchsgebühr als nicht erhoben gilt, den Widerspruch aus der oben be-

zeichneten Marke „APAX“ zurückgewiesen. Zwischen den Vergleichswaren sei zwar zumindest teilweise eine hochgradige Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen gegeben, soweit diese nicht sogar im Einzelfall identisch seien. Eine abschließende Klärung nach dem genauen Umfang und Grad der Überschneidungen erübrige sich jedoch, weil die Vergleichsmarken keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit aufwiesen und deshalb aus diesem Grund auch keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zwar kämen die Marken sich insofern vergleichsweise nahe, da sie in drei von vier Buchstaben bzw. Lauten und auch in der Silbenzahl und Vokalfolge übereinstimmten. Sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht stelle jedoch die Abweichung im zweiten Buchstaben bzw. Laut einen ausreichenden Abstand her, zumal es sich um kurze Markennamen handele, bei denen Unterschiede besonders ins Gewicht fielen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Markenstelle habe die Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu Unrecht verneint. Die Widerspruchsmarke könne einen deutlich erweiterten Schutzzumfang beanspruchen. Schon von Hause aus genieße sie zumindest einen durchschnittlichen Schutzzumfang. Da die Widerspruchsmarke seit vielen Jahren in erheblichem Umfang für Finanzdienstleistungen, insbesondere auf dem Private Equity Sektor benutzt werde, verfüge sie sogar über eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft und genieße einen deutlich erweiterten Schutzzumfang. Die Umsätze hätten jährlich mindestens ... Euro betragen mit stark steigender Tendenz, zuletzt ... Euro im Jahr 2006. Die Widersprechende betreue hohe Milliardenbeträge in Form von Einlagen von privaten und institutionellen Anlegern. Zahlreiche der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen in Klasse 35 und 36 seien identisch oder hochgradig ähnlich. Ausgehend von diesen Faktoren sei ein erheblicher Zeichenabstand zu fordern, der nicht eingehalten sei. Die Vergleichsbezeichnungen stimmten in der Silbenzahl, der Vokalfolge und dem starken Schlusskonsonanten „X“ überein. Selbst wenn man die Zeichen als Kurzwörter einstufen würde, wäre der Unterschied mit einem Buchstaben in der Wortmitte in klanglicher Hinsicht nicht ausreichend. Denn der Gesamteindruck der Vergleichs-

bezeichnungen werde phonetisch vorwiegend durch den übereinstimmenden Wortanfang, den prägnanten Schluss „AX“ und die gemeinsame Vokalfolge geprägt. Auch in schriftbildlicher Hinsicht stimmten die Marken weitgehend überein.

Die Widersprechende beantragt,

dem Widerspruch stattzugeben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren keine Schriftsätze eingereicht und keine Anträge gestellt. Sie hatte sich auch im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG. Sie hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Der schriftsätzlich gestellte Antrag der Widersprechenden war sachgerecht dahingehend auszulegen, dass die Widersprechende entsprechend der Entscheidungspraxis der Senate des Bundespatentgerichts die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle und die Löschung der angegriffenen Marke begehrt.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.

Dabei ist unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rechtspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR 2005, 1042 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2008, 905 (Nr. 12) - Pantohexal). Es ist grundsätzlich auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH Mitt. 2006, 512 - LIFE/THOMSON, GRUR 2008, 343 - BAINBRIDGE/Bridge, Nr. 33). Dies sind vorliegend teilweise die allgemeinen Verkehrskreise, überwiegend jedoch Fachverkehrskreise aus dem Bereich der Wirtschaft.

Da Benutzungsfragen im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen, ist von der Registerlage auszugehen. Demzufolge sind beim Waren- und Dienstleistungsvergleich auf Seiten der Widerspruchsmarke sämtliche für die Marke geschützten Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen.

Eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, 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, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass der Verkehr der Meinung sein könnte,

sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 90 i. V. m. 49; HK-MarkenR, 2. Aufl., § 9 Rdn. 51 ff., jeweils mit zahlreichen Nachweisen).

Nach diesen Grundsätzen besteht nach der Erkenntnis des Senats teilweise Identität und im Übrigen zumindest eine mittlere Ähnlichkeit zwischen sämtlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus den Klassen 35, 36 und 42 und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Die jeweils in den Klassen 35 und 36 gegenüberstehenden Dienstleistungen sind weitgehend identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Auch zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus der Klasse 42, nämlich „Bau- und Konstruktionsplanung; technische und finanzielle Objektplanung und Projektbeteiligung“ und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „évaluations et estimations de biens immobiliers et d'immeubles (Gebäude- und Immobilienschätzung)“ bestehen deutliche Überschneidungen. Es kann bei diesen Vergleichsdienstleistungen jeweils um Gebäude bzw. Immobilien gehen. Die Ausbildung der jeweiligen Dienstleister kann gleich oder ähnlich sein. Das technische Fachwissen, das bei der „Bau- und Konstruktionsplanung und der technischen und finanziellen Objektplanung und Projektbeteiligung“ erforderlich ist, wird nämlich in gewissem Umfang auch bei der „Gebäude- und Immobilienschätzung“ benötigt. Auch insoweit werden nicht nur das Fachwissen und die Marktkenntnisse der Immobilienkaufleute benötigt, sondern zur umfassenden Bewertung - insbesondere von Gebäuden - auch das technische Fachwissen von Architekten und Bauingenieuren. Rein tatsächlich bestehen auch entsprechende Überschneidungen bei den Anbietern entsprechender Dienstleistungen. Im Übrigen wird auch der Verkehr angesichts der vorstehend dargestellten Überschneidungen von einer gleichen betrieblichen Herkunft der Vergleichsdienstleistungen ausgehen, wenn sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind. Angesichts dieser Faktoren muss zumindest eine mittlere Ähnlichkeit zwischen diesen Vergleichsdienstleistungen bejaht werden.

Der Widerspruchsmarke als Fantasiebezeichnung kommt normale Kennzeichnungskraft zu. Es kann dahinstehen, ob die Kennzeichnungskraft - wie behauptet - durch umfangreiche Benutzung eine Steigerung erfahren hat, da auch bei lediglich normaler Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Ausgehend von der Identität bzw. Ähnlichkeit der Vergleichsdienstleistungen und einer zumindest normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke haben die Vergleichsmarken zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr größtenteils einen sehr deutlichen, im Bereich der mittleren Dienstleistungsähnlichkeit zumindest noch einen mittleren Markenabstand zu wahren, der in klanglicher Hinsicht nicht mehr eingehalten ist. Die Vergleichsbezeichnungen stimmen bei gleicher Silbenzahl und gleichem Sprechrhythmus in der Vokalfolge, im Anfangsvokallaut „A“ und in den klangstarken Schlusslauten „AX“ überein. Die Vergleichsbezeichnungen sind zwar mit vier Buchstaben bzw. Lauten und zwei Sprechsilben relativ kurz und unterscheiden sich bei isolierter Betrachtungsweise im konsonantischen Anlaut der zweiten Silbe „m“ gegenüber „p“. Dieser Unterschied wird jedoch deutlich überlagert durch die übereinstimmenden Vokallaute „A“ und insbesondere auch durch den sehr auffälligen Schlusslaut „X“, der ähnlich wie „ks“ ausgesprochen wird und einen der klangstärksten konsonantischen Laute überhaupt darstellt. Der durch die Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck wird insbesondere durch die vorgenannten übereinstimmenden kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente geprägt. Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang noch den allgemein anerkannten Erfahrungssatz, dass der Verkehr die Vergleichszeichen regelmäßig nicht nebeneinander wahrnimmt, sondern seine Auffassung nur aufgrund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der verschiedenen Marken gewinnt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 179 mit zahlreichen Nachweisen), ist nach Erkenntnis des Senats vorliegend trotz der Kürze der Vergleichsbezeichnungen ein ausreichender Markenabstand nicht mehr gewahrt, so dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,  
(§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Bender

Kätker

Knoll

Cl