



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 27/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2008 074 230**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. September 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamtes wird aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke EU 4 758 728 wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Der Widersprechende hat gegen die am 3. April 2009 veröffentlichte Eintragung der am 29. Dezember 2008 angemeldeten, ursprünglich für Waren der Klasse 14 und Dienstleistungen der Klasse 36 beanspruchten, nach Einschränkung des Warenverzeichnisses seit 22. Juni 2011 nur noch für

*Klasse 14: Edelmetalle*

geschützten Marke Nr. 30 2008 074 230

**GOLDAX**

Widerspruch eingelegt aus seiner am 24. November 2005 angemeldeten und seit 11. Dezember 2006 für

*Druckereierzeugnisse; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln und Aktualisieren von Daten; Börsennotierungen; Ermittlung, einschließlich der Berechnung von Indices im Zusammenhang mit Handel von Rohstoffen, verarbeiteten Waren, Wertpapier und anderen verbrieften Forderungen; Finanzdienstleistungen, nämlich Finanzanalysen von Daten aus einer Datenbank; Finanzanalysen von Daten*

eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. EU 4 758 728

### **Baader-Goldex.**

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 19. Januar 2011 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Dies wird damit begründet, dass nicht nur im (ursprünglich) beidseits beanspruchten Dienstleistungssektor der Klasse 36 eine enge Dienstleistungsähnlichkeit, sondern auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 36 auf Seiten der Widerspruchsmarke und der für die angegriffene Marke geschützten Waren der Klasse 14 eine leicht unterdurchschnittliche Ähnlichkeit festzustellen sei. Da es sich bei „Baader“ in der Widerspruchsmarke um den erkennbaren Firmennamen handle, werde diese allein von dem Bestandteil „Goldex“ geprägt; dieser Bestandteil sei jedoch klanglich hochgradig ähnlich zu der angegriffenen Marke, so dass angesichts der damit bestehenden mittleren Markenähnlichkeit, der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der bestehenden Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr sowohl im Bereich der Klasse 36 als auch hinsichtlich der Waren der Klasse 14 zu bejahen sei. Die jüngere Marke sei daher insgesamt zu löschen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er hält eine Verwechslungsgefahr für grundsätzlich, jedenfalls aber nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses seiner Marke auf jeden Fall nicht gegeben.

Der Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Januar 2011 aufzuheben und den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EU 4 758 728 zurückzuweisen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat mitgeteilt, den Widerspruch trotz der Einschränkung des Warenverzeichnisses aufrecht zu erhalten. Im Übrigen hat er sich zu der Beschwerde nicht geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde, über die, nachdem dem Beschwerdegegner hinreichend Zeit zur Stellungnahme auf das Vorbringen des Beschwerdeführers eingeräumt worden war (vgl. BPatGE 19, 225, 227 ff.; 23, 171; BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceko), ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann, weil kein Beteiligter eine solche beantragt hat und auch der Senat eine solche für entbehrlich erachtet, hat in der Sache Erfolg. Eine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann nicht festgestellt werden.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken

miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen ist auf der Grundlage der von keinem Beteiligten beanstandeten normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowohl der Grad der Ähnlichkeit der für diese geschützten Dienstleistungen zu den nach Einschränkung des Warenverzeichnisses nur noch von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren als auch der Grad der Markenähnlichkeit zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bedarf es nach der Wechselwirkungstheorie des Europäischen Gerichtshofs entweder eines gleichermaßen erhöhten Grades an Waren- und Zeichenähnlichkeit oder im Fall eines hiervon abweichenden geringeren Grades einer dieser beiden Komponenten des Ausgleichs durch einen entsprechend höheren Grad der anderen Komponente. Diese Voraussetzungen sind jedenfalls für die jetzt noch gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sowie für den Grad der Zeichenähnlichkeit nicht erfüllt, so dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

Soweit es die nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses nur noch auf Seite der angegriffenen Marke verbliebenen Waren der Klasse 14 (Edelmetalle) betrifft, ist zwar, wie auch die Markenstelle im Ansatz zutreffend ausgeführt hat, zu berücksichtigen, dass diese Waren auch Gegenstand des Börsenhandels sind, so dass eine grundsätzliche Nähe zu den hierzu gehörenden Dienstleistungen der Klasse 36 nicht von vornherein ausscheidet. Eine solche Nähe wird aber nur für solche Dienstleistungen bejaht werden können, die mit dem *Handel* von Edelmetallen unmittelbar in Verbindung stehen. Solche Dienstleistungen, deren Ausübung im Übrigen genehmigungspflichtig ist, werden allerdings von der Widerspruchsmarke nicht beansprucht. Gegenstand der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen ist vielmehr die Auswertung und Analyse des Börsenhandels und die hierauf basierende Erstellung von Datenbanken, also eine Tätigkeit, die zwar den erfolgten Handel zeitlich voraussetzt, ohne dass ihr Erbringer aber unmittelbar oder mittelbar am Handel selbst beteiligt sein müsste. Es handelt sich somit um eine Tätigkeit, die sich grundsätzlich an jeden richtet, also nicht nur an Börsenmakler, sondern an alle Handelswilligen (etwa Wertpapier- oder, wie hier vor allem einschlägig, Edelmetallbesitzer), aber auch „nur“ allgemein am Börsenhandel (etwa als Zeitungsleser oder wirtschaftlich/politisch orientierter Zeitgenosse) Interessierte. Da der Erbringer dieser Dienstleistungen von dem am Handel unmittelbar oder mittelbar Beteiligten unabhängig ist, fehlt es nicht nur an einer näheren Ähnlichkeit dieser Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, ihres Verwendungszweckes und ihrer Nutzung zum Gegenstand des entsprechenden Handels (hier also zu Edelmetallen), sondern es handelt sich bei dieser Tätigkeit auch nicht um eine zum Handel mit Edelmetallen konkurrierenden oder zu diese ergänzende Leistung (vgl. zu diesen für die Bestimmung des Ähnlichkeitsgrades maßgeblichen Gesichtspunkten EuGH GRUR 998, 922, 923 [Rz. 23] - Canon). Wegen der Unabhängigkeit dieser Analysetätigkeit vom Handel mit Edelmetallen fehlt es somit an einer engen Beziehung zwischen den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren, so dass sich den Abnehmern sogar dann, wenn sie diese Waren und

Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, kaum der Schluss aufdrängt, dass diese Waren und Dienstleistungen vom selben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR Int. 1994, 614 [Rz. 16] - Ideal Standard II; GRUR 1998, 922, 924 [Rz. 29] - Canon).

Selbst wenn man aber zugunsten des Widersprechenden noch von einem dann allenfalls sehr entfernten Grad der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit ausginge, würde es jedenfalls an einem hinreichenden Grad der Zeichenähnlichkeit mangeln, die angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der entfernten Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit schon sehr eng sein müsste, um nach der Wechselwirkungstheorie des Europäischen Gerichtshofs noch eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Ein solch enger Grad der Markenähnlichkeit liegt hier aber keineswegs vor.

Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]). Hierbei sind ihre Übereinstimmungen oder Abweichungen im Bild, im Klang und in der Bedeutung umfassend zu ermitteln, wobei zu berücksichtigen ist, welche Bedeutung diesen Aspekten beim Vertrieb der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 415 [Rn. 28] - SIR/Zirh). Eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte begründet zwar nicht notwendig die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21 f.] - SIR/Zirh), kann aber im Einzelfall auf der Grundlage der Wechselwirkungstheorie ausreichen (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21] -

SIR/Zirh; BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA; GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions), sofern nicht die Übereinstimmungen in einem Aspekt durch die bestehenden Unterschiede in den anderen neutralisiert werden (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 35] - SIR/Zirh).

In ihrem Gesamteindruck, auf den grundsätzlich unabhängig vom Prioritätsalter abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken durch den in der jüngeren Marke nicht enthaltenen Bestandteil „Baader“ in der Widerspruchsmarke und den abweichenden Vokal in der letzten Silbe des Bestandteils „Goldex“ bzw. der jüngere Marke „GOLDAX“, so dass insoweit - wenn überhaupt - auch bei (vorliegend allerdings zweifelhaftem) Abstellen nur auf den klanglichen Aspekt allenfalls eine sehr entfernte Markenähnlichkeit vorliegt, die zur Begründung einer Verwechslungsgefahr auf keinen Fall ausreicht.

Soweit die Markenstelle gemeint hat, statt einer Beurteilung nach dem Gesamteindruck sei auf Seiten der Widerspruchsmarke allein auf den Bestandteil „Goldex“ abzustellen, den sie als mit der angegriffene Marke zumindest klanglich eng ähnlich erachtet, weil die Widerspruchsmarke durch diesen Bestandteil geprägt werde, kann dem nicht gefolgt werden. Zwar wird der Verkehr den ersten Bestandteil „Baader“ durchaus als Personennamen erkennen, weil dieses Wort im Allgemeinen nur als Familienname geläufig ist und es daher nicht naheliegt, ihm eine andere Bedeutung, auch nicht als Fantasiebegriff, zuzuordnen. Ob er damit allerdings auch als *Firma* - also als *Unternehmensname* - erkannt wird, hängt, auch wenn der Inhaber der Widerspruchsmarke diesen Namen tatsächlich trägt, im Wesentlichen davon ab, ob dem Verkehr ein *Unternehmen* dieses Namens bekannt ist oder es für ihn zumindest naheliegt, hierin einen *Unternehmensnamen* zu sehen. Ob dies der Fall ist, kann ohne Kenntnis des einschlägigen Waren-/Dienstleistungsgebietes der Klassen 14 und 36 nicht abschließend beurteilt

werden, wozu seitens der Beteiligten bislang nichts vorgetragen wurde. Dies bedarf allerdings keiner Vertiefung. Denn selbst wenn zugunsten des Widersprechenden diese Frage bejaht würde, schied eine Prägung der Widerspruchsmarke allein durch den Bestandteil „Goldex“ vorliegend aus. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass in der Widerspruchsmarke die Bestandteile „Baader“ und „Goldex“ nicht schlicht nebeneinander stehen, sondern mittels eines Bindestrichs miteinander verbunden sind. Hierdurch wird jedoch für das allgemeine Publikum eine Klammerwirkung erzeugt, zumal diese Verkehrskreise die beiden Bestandteile nicht beschreibend verstehen, was der Annahme einer Prägung durch einen Bestandteil, auch wenn es sich bei dem anderen erkennbar um eine Firma handelt, entgegensteht (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - *ASTRA/ESTRA-PUREN*). Damit hat es dabei zu verbleiben, dass allein auf den Gesamteindruck der beiden Zeichen abzustellen ist.

Aufgrund dieser „Klammerwirkung“ scheidet auch die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „Goldex“ aus, so dass - unabhängig davon, ob die hierfür erforderlichen weiteren Voraussetzungen bestehen (vgl. hierzu EuGH GRUR 2005, 1042 [Rz. 30] - *THOMSON LIFE*; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - *Malteserkreuz*; GRUR 2002, 171, 174 - *Marlboro-Dach*; GRUR 2004, 865, 866 - *Mustang*) - auch eine sich ggfs. hieraus abzuleitende assoziative Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG nicht feststellbar ist. Da auch sonstige Gesichtspunkte für eine assoziative Verwechslungsgefahr weder vorgetragen noch erkennbar sind, fehlt es auch insoweit an Grundlagen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen.

Da somit unter Berücksichtigung des entfernten Grades der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit sowie des allenfalls sehr geringen Grades der Markenähnlichkeit bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden kann, war auf die

Beschwerde des Markeninhabers der anderslautende Beschluss der Markenstelle aufzuheben und der Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Klante

Schell

Schwarz

Me