



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 506/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 66 475

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. August 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

yellow-collect

ist am 12. Oktober 2007 angemeldet und am 25. Januar 2008 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 09: Elektronische Datenträger mit juristischen Informationen, Software, insbesondere individuell programmierte Software und Standardsoftware;

Klasse 36: Recherche, Nachforschung über Vermögensverhältnisse für Inkassogeschäfte; Inkassogeschäfte;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf juristische Informationsangebote zum Abruf aus dem Internet, Bereitstellen des Zugriffs auf elektronische Zeitungen, Zeitschriften, juristische Dokumente mit juristischem Inhalt im Internet; Übermittlung von Forderungsdaten für Inkassoaufträge über das Internet;

Klasse 42: Entwicklung und Programmierung von Software und Standardsoftware, insbesondere Individualprogrammierung, Softwarepflege, -wartung und Homepageprogrammierung;

Klasse 45: juristische Dienstleistungen; Rechtsberatung und -vertretung“

eingetragen worden. Die Eintragung ist am 29. Februar 2008 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der deutschen Wortmarke 307 54 769

Yello

die seit dem 29. November 2007 – nach zwei Teillöschungen auf Antrag der Inhaberin noch - für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 04, 07, 09, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35 bis 43 sowie 45 eingetragen ist:

„Klasse 04: Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbinde-mittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke; Gase als Brennstoffe; Flüss-

siggase; technische Gase; verflüssigtes und komprimiertes Gas (Brennstoff);

Klasse 07: Rührmaschinen, Spülmaschinen, Waschmaschinen, elektrische Küchenmaschinen, einschließlich elektrische Mixgeräte für den Haushalt, soweit in Klasse 7 enthalten; Anlagen zur Energiegewinnung, nämlich Windkraftgeneratoren; Anlagen zur Energiegewinnung, nämlich Gaserzeuger; Anlagen zur Energiegewinnung im Wesentlichen bestehend aus Dynamos und/oder Elektrogenatoren und/oder Stromgeneratoren und/oder Turbinen (ausgenommen für Landfahrzeuge), Wasserturbinen oder Wechselstromgeneratoren;

Klasse 09: Mess-, Signal- und Kontrollapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; elektrische Messapparate und -instrumente; Magnetaufzeichnungsträger, Rechenmaschinen; Software; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware für den Datentransfer zur Fernablesung von Stromzählern; Computerhardware für den Datentransfer zur Fernablesung von Stromzählern; Webpads; elektrische Geräte und Erzeugnisse der Informations- und Kommunikationstechnik, soweit in Klasse 9 enthalten; elektrische Geräte, Hardware und Software für die Fernbedienung und Fernsteuerung von Geräten und Einrichtungen im häuslichen Bereich und im Garten; elektronische Computernetzwerke (soweit

in Klasse 9 enthalten); elektronische Hotelführer (Software); elektrische Geräte, Hardware, Software mit dem Zweck der Feststellung von Funktionsmängeln (auch im Wege der Ferndiagnose) sowie der Datenübertragung hinsichtlich solcher Funktionsmängel und der Behebung solcher Funktionsmängel bei häuslichen Geräten und Einrichtungen sowie im Gartenbereich, soweit in dieser Klasse enthalten; Geräte für Empfang, Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung, Ausgabe und Wiedergabe von Daten, Sprache, Text, Signalen, Ton und Bild; Tonträger, Tonbildträger (ausgenommen unbelichtete Filme), Datenträger; codierte Telefonkarten; Tonaufzeichnungsgeräte, Bildfunkgeräte, Ton-, Bildempfangsgeräte, Fernsehapparate, Fernsprechapparate, Fernsteuerungsgeräte, Funksprechgeräte, Funktelegrafiegeräte, Magnetbandgeräte für die Datenverarbeitung, elektrische Messgeräte, Monitore für Computerhardware, Computerperipheriegeräte, Fotokopierapparate und -geräte (einschließlich elektronische und thermische Geräte und Apparate), CD-Player, Projektionsgeräte, Videorecorder, Sender für elektronische Signale, Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate, Messgeräte für den Stromverbrauch, Kontrollgeräte für den Stromverbrauch, Stromschließer, Stromstärkemesser, Stromunterbrecher, Stromverlustanzeiger, Stromwandler, Stromwender, Telefaxgeräte, Telekopiergeräte, elektrische Temperaturanzeiger, Tonverstärker, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate, Vermessungs-

apparate und -instrumente, Verteilerschränke für Elektrizität, Verteilertafeln für Elektrizität, Wärme-kontrollgeräte, elektrische Zähler, elektrische Zählwerke, Zeitaufzeichnungsgeräte, Zeitschaltuhren (nicht für Uhrwerke); sonstige elektrische Zählgeräte; Anlagen zur Energiegewinnung im Wesentlichen bestehend aus elektrischen Brennstoffzellen; Gasometer; elektrochemische Brennstoffzellen zur Stromerzeugung; Photovoltaikgeräte und daraus gebildete Anlagen zur Stromerzeugung; Gaskontrollgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten); Armaturen für Gas und Erdgas, nämlich Gaszähler;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; elektrochemische Brennstoffzellen zur Wärmeerzeugung; Photovoltaikgeräte und daraus gebildete Anlagen zur Wärmeerzeugung; Armaturen für Gas und Erdgas, nämlich Gasdruckregelanlagen (soweit in Klasse 11 enthalten) sowie Gasfilter, Erdgasvorwärmer, Sicherheitsabsperrventile und Abblasventile für Gasdruckregelanlagen; Gasbrenner, Gasgeneratoren, Gasanzünder, Gaslampen, Gaskessel, Gaskondensatoren (ausgenommen Maschinenteile), Gasreinigungsgeräte, Gaswäscher (Teile von Gasanlagen), Regelungs- und Sicherheitszubehör für Gasgeräte sowie für Gasleitungen und Wassergeräte, Gefrierschränke und -truhen; elektrische Leuchtmittel; Klimaanlage, Klimaapparate; Lichtverteiler, Leuchtröhren für Beleuchtungszwecke; Armaturen,

Geräte und Installationsmaterial für Flüssiggasanlagen (soweit in Klasse 11 enthalten), Kühlgeräte und Kühlschränke;

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucker-
erzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke; Landkarten; Atlanten, Hotelführer (Druckereierzeugnisse); gedruckte Erzeugnisse mit Informationen zu Installationsarbeiten, Reparaturdienstleistungen, handwerklichen Dienstleistungen, anlagentechnischen Dienstleistungen, Schlüsseldiensten, Hausmeisterdiensten, Haushaltshilfendienstleistungen, Dienstleistungen im Gartenbereich, Dienstleistungen im Bereich Haus- und Immobilienverwaltung, Bau- und Immobilienwesen, technischer und kaufmännischer Gebäudebewirtschaftung; Aufkleber; Aufkleber als Papeteriewaren, nämlich aufklebbare beschriftete oder bedruckte Folien zum Aufkleben an und Beschriften oder Dekorieren von Wänden, Fenstern, Fahrzeugen und anderen Flächen und Gegenständen; Bü-

roartikel, nämlich Notizklötze (Zettelblocks), Zettelboxen, Kugelschreiber, Rezeptsammlungen, Druckstöcke und Druckvorlagen, Erfrischungstücher (aus Papier) (soweit in Klasse 16 enthalten), Verpackungstaschen (aus Kunststoff); Telefonkarten (nicht codiert);

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere auch Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleiderwaren wie Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), insbesondere Tassen, Teller, Flaschenöffner, Korkenzieher; Käbme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche, soweit in Klasse 21 enthalten, Kunstgegenstände aus Glas, Porzellan und Steingut;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, einschließlich Lederbekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Kapuzensweater, Pullover, Windjacken, Sweatshirts, Poloshirts, Steppjacken, Steppwesten; Kopfbedeckungen, insbesondere Mützen und Kappen;

- Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten), insbesondere Golfbälle, Frisbee-Scheiben, Fußbälle, Handbälle, Wasserbälle, Tennisbälle; Christbaumschmuck;
- Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Werbevermarktung von Produkten und Dienstleistungen von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen durch betriebswirtschaftliche Beratung, Marktforschung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Ausstellungen und Messen für Werbezwecke, Verteilung von Warenproben und Vorführung von Waren für Werbezwecke und durch Werbung; Werbevermarktung von Telekommunikationsnetzen einschließlich der darauf aufbauenden Dienste zur Sprach-, Daten- und Bildübertragung sowie multimedialer Mehrwertdienste durch betriebswirtschaftliche Beratung, Marktforschung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Ausstellungen und Messen für Werbezwecke, Verteilung von Warenproben und Vorführung von Waren für Werbezwecke und durch Werbung; Marktforschung, Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit; Organisation von Ausstellungen und Messen für Werbezwecke, Verteilung von Warenproben und Vorführung von Waren für Werbezwecke und durch Werbung; Gestaltung von Werbe-Multimedia-Präsentationen; werbliche Unterstützung (Sponsoring) von sportlichen und kulturellen Aktivitäten; Unternehmensführung von Ener-

gieerzeugungs- und -verteilungsanlagen; Zusammenstellen, Aufbereitungen und Systematisierungen von Daten in Computerdatenbanken; Datenverwaltung mittels Computer; Dienstleistung einer Preisagentur, nämlich Ermittlung von Preisen für Waren und/oder Dienstleistungen; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Lieferauftragservice, Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme, Waren- und Dienstleistungspräsentation; Vermittlung und Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Vermittlung von Handels- und Angebotskontakten über das Internet; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Werbung im Internet für Dritte; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Energie, Brennstoffzellen, Windkraftanlagen und Photovoltaik-Anlagen; Energieberatung für Haushalt, Gewerbe, und Industrie, soweit in Klasse 35 enthalten; Marketingdienstleistungen, nämlich Werbeermarktung neuer Technologien, insbesondere im Umwelt- und Energiebereich; Vermittlung von Handelsgeschäften und Verträgen für Dritte, insbesondere Vermittlung von Verträgen für Dritte über Transportkapazitäten und Transportdienstleistungen mittels Leitungsnetzen, auch im Rahmen von E-Commerce; Ablesung von elektrischen Zähl- und Messgeräten für Dritte, auch online; Aufbereitung

(soweit in Klasse 35 enthalten) und Auswertung von Messwerten von Stromzählern, auch online; Internetdienst zur Fernablesung von Stromzählern; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung im Energiebereich; Verbraucherberatung, auch online hinsichtlich Waren des täglichen Bedarfs, Luxus- und Gebrauchsgegenständen, sowie hinsichtlich Waren und Dienstleistungen für den gewerblichen und industriellen Bedarf; Handwerker-Such- und Vermittlungsdienste auch online, soweit in Klasse 35 enthalten; Erstellung von Gutachten zu organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragen im Hinblick auf Energie, Wasser, Abwasser und Beleuchtungsanlagen; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung im Zusammenhang mit energiesparenden Maßnahmen und der Optimierung von Heizungsanlagen; Vermieten von Verkaufsautomaten für Gas; Ablesen von elektrischen Zähl- und Messgeräten für Strom, Gas und Wasser für Dritte; Vermarktung (Marketing) von gewerblichen Schutzrechten; Werbefilmproduktion; Werbefilmvermietung; Herausgabe von Druckereierzeugnissen (für Werbezwecke), insbesondere von Prospekten und Katalogen; Wärmeverbrauchsablese und -abrechnung für Lieferung von Heizwärme anderer Unternehmen; Gasverbrauchsablese und -abrechnung für Lieferung von Gas anderer Unternehmen;

Klasse 36: Versicherungswesen, Vermittlung von Versicherungen (insbesondere Kfz-Haftpflicht-, -Kasko- und

-Teilkasko-Versicherungen), Abwicklung von Schadensfällen (Versicherungswesen); Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen; elektronischer Kapitaltransfer; Homebanking; Telebanking, nämlich Onlineabwicklung von Bankgeschäften; finanzielle Beratung hinsichtlich der Investition von Risikokapital; Leasing von Transportnetzen zur Durchleitung von Energie; finanzielle Beratungsdienstleistungen im Bereich Energie, Brennstoffzellen, Windkraftanlagen, Photovoltaik-Anlagen; finanzielle Energieberatung; Entwicklung ganzheitlicher Energiekonzepte in finanzieller Hinsicht; finanzielle Beratung im Zusammenhang mit energiesparenden Maßnahmen und der Optimierung von Heizungsanlagen; Finanzdienstleistungen; finanzielle Unterstützung (Sponsoring) von sportlichen und kulturellen Aktivitäten; Fahrzeugleasing, Finanzierung des Erwerbs von Fahrzeugen; Gewährung von Gelddarlehen und Vermittlung von Krediten; finanzielle Beratung auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie;

Klasse 37: Bauwesen; Installationsarbeiten; Reparaturwesen, nämlich Reparatur von Netzwerksystemen, Energienetzen, Abfallbehandlungsanlagen, Kraftwerken, Bewässerungsanlagen, Alarmanlagen, Elektrogeräten, Heizungen, Klimaanlage, Kühlapparaten, Telefonen, Öfen, Bürogeräten, Maschinen, Pumpen, Schlössern und Kraftfahrzeugen; Reparatur von datentechnischen Anlagen (Hardware); Netzwerkmanagement, nämlich Installation und Wartung

von Netzwerksystemen (Hardware); Wartung von Energie-, Wasser- und Abwasseranlagen und -netzen; Instandhaltung von Abwasser- und Frischwasseranlagen; Installation, Reparatur und Wartung von elektrischen Zähl- und Messgeräten für Strom, Gas und Wasser; anlagentechnische Dienstleistungen, nämlich Konstruktions- (Auf- und Abbau-), Montage-, Installations-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- (Bau-, Installations- und Reparatur-) Ausbau-, Umbau-, Sanierungs- (Bau- und Reparatur-) und Reparaturarbeiten von Abwasser- und Frischwasseranlagen, Leitungen und sonstigen Installationen für deren Zu- und Ableitung, sanitären Einrichtungen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen, Industrieanlagen, Maschinenanlagen und deren Teilen, technischen Geräten, Anlagen und Geräten zur Gebäudesicherung, Anlagen, Verkehrsmitteln, Haushaltsgeräten, Geräten der Unterhaltungselektronik und Informationstechnik sowie Photovoltaik-Anlagen, Versorgungsleitungen (z.B. Gas und Elektrizität), Bauwerken und deren Teilen; Installation, Wartung und Instandhaltung von Wärmeenergieerzeugungs-, Wärmetransport- und Wärmeverteilungsanlagen einschließlich Messgeräten für andere; Bau und Instandhaltung von Gastransportleitungen nebst zugehörigen Einrichtungen, insbesondere Misch-, Mess- und Regelstationen sowie Stationen zur Übernahme und Übergabe von Gas, Speicheranlagen und Fernmeldeanlagen; Dienstleistungen im Bereich des Reparaturwesens, nämlich Reparatur

von datentechnischen Anlagen (Hardware), Netzwerksystemen (Hardware), Verteil- und Transportnetzen, Abfallbehandlungsanlagen, Kraftwerken, Energieerzeugungs- und -verteilungsanlagen, Abwasser- und Frischwasseranlagen und -netzen, Gebäuden, sanitären Einrichtungen, Heizungs-Lüftungs- und Klimaanlageanlagen, Industrieanlagen, Maschinenanlagen und deren Teilen, technischen Geräten und elektrischen Straßenbeleuchtungen; Wartung und Reparatur von Gastankstellen; Wartung und Reparatur von mit Gas betriebenen Kraftfahrzeugen; Wartung von Abfallbehandlungsanlagen, Kläranlagen, Gaslagerungsanlagen, Anlagen zur Versorgung mit Gas, Gastransportleitungen nebst zugehörigen Einrichtungen, insbesondere Misch-, Mess- und Regelstationen sowie Stationen zur Übernahme und Übergabe von Gas, Speicheranlagen und Fernmeldeanlagen, Energieerzeugungs- und -verteilungsanlagen, Brennstoffzellen, Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Erdgas/Solarthermieanlagen, Deponiegaskraftwerken, Verteilnetzen, geographischen Informationssystemen, Kabelinfrastrukturen, Weitverkehrsnetzen, Local Area Networks, Telekommunikationssystemen, Gebäudeinstallationen, Sondernetzen, Brandmeldesystemen, Meldesystemen und anderen medientechnischen Einrichtungen (Hardware); Netzwerkmanagement, nämlich Installation und Wartung von Netzwerksystemen (Hardware); Wartung von datentechnischen Anlagen; Erstellung (Bau) von Webstationen (Hardware); Reparatur, Wartung und In-

standhaltung von Fahrzeugen; Reparatur von Fuhrparks; Reinigung von Fahrzeugen; Installation von Festnetzanschlüssen; Bau, Errichtung (Bau) und Instandhaltung von Kabelinfrastrukturen, Weltverkehrsnetzen, Local Area Networks, Telekommunikationssystemen, Gebäudeinstallationen und Sondernetzen, Brandmeldesystemen, Meldesystemen und anderen medientechnischen Einrichtungen (Hardware); Errichtung und Instandhaltung von Telekommunikationsnetzen mit der darin enthaltenen Übertragungs- und Vermittlungstechnik einschließlich zugeordnetem Netzwerkmanagement (Hardware); Erstellung und Installation von Verteilnetzen und Transportnetzen; Bau von Fernmeldeanlagen, elektroakustischen Anlagen, Funksprechanlagen, Gemeinschaftsantennenanlagen; Installation und Reparatur von Funksprechanlagen, im Wesentlichen bestehend aus Funksprechgeräten, Funkmasten und Funkempfängern; Installation und Reparatur von Gemeinschaftsantennenanlagen, im Wesentlichen bestehend aus Empfangsantennen für Radio- und Fernsehsignale, Antennendraht und Verkabelung, Errichtung (Bau) von Verbraucheranlagen (für Gas/Erdgas, Nahwärme, Kälte); Errichten von Verbraucheranlagen (für Gas/Erdgas, Nahwärme, Kälte); Malerdienstleistungen; Installations- und Wartungsarbeiten im Rahmen der Dienstleistungen eines Elektroinstallateurs, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierers, Zimmerers, Elektromechanikers, Heizungs- und Lüftungsbauers, Kälteanlagenbauers, alle vorgenannten Dienstleistungen

soweit in Klasse 37 enthalten; Möbelaufbau- und -abbausevice; Hausautomatisierung, nämlich Installation, Reparatur und Wartung von Heizungsanlagen, Klimatisierungsanlagen, Lüftungsanlagen, sanitären Einrichtungen, Steuer- und Regelungseinrichtungen, jeweils auch ferngesteuert; Installation von Geräten und Einrichtungen zur Fernbedienung und Fernsteuerung von Geräten und Einrichtungen im häuslichen Bereich und im Garten; Reparaturwesen, nämlich Feststellung von Funktionsmängeln (auch im Wege der Ferndiagnose) und Behebung solcher Funktionsmängel bei häuslichen Geräten und Einrichtungen sowie im Gartenbereich; Installation und Wartung von Computerhardware für den Datentransfer zur Fernablesung von Stromzählern; Betrieb von Gastankstellen, nämlich Betanken von Fahrzeugen;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere elektronische Anzeigenvermittlung; Vermietung von Telekommunikationsnetzen mit der darin enthaltenen Übertragungs- und Vermittlungstechnik einschließlich zugeordnetem Netzwerkmanagement (soweit in Klasse 38 enthalten); Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellen des Zugriffs auf Computerprogramme zur Erstellung von Internetseiten in Datennetzen; Bereitstellen des Zugriffs auf Software in Datennetzen für Internetzugänge und damit zu Texten, Bildern, audiovisuellen Angeboten, Multimediaange-

boten, Datenbanken und Computerprogrammen im Internet; Bereitstellung eines Zugriffs auf Messwerte von Stromzählern im Internet; E-Mail-Datendienste; Datenübermittlung im Internet; Konnektierung von Internet-Domains und E-Mail-Adressen in Computernetzen; Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten, Bildern und Informationen aller Art; Webmessaging, nämlich Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bildschirmtextdienst; Fernschreibdienst; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen und Hörfunksendungen; Fernsprechdienst; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Mobil-Funktelefondienst; Übermittlung von Nachrichten; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; elektronische Nachrichtenübermittlung; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Personenruf durch Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation; Dienstleistungen einer Presseagentur, insbesondere Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Satellitenübertragung; Telefondienst; Telegrafendienst; Telegrafieren; Telegrammdienst; Telegrammübermittlung; Auskünfte über Telekommunikation; Telekonferenzdienstleistungen; Telekopierdienst; Vermietung von Telekommunikationsgeräten, insbesondere von

Faxgeräten, Modems, Telefonen; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen in Datennetzen; Handyvermietung und Bereitstellung (Vermietung) von Ersatzhandys; Internet-by-Call, nämlich Bereitstellung des Zugriffs auf Software in Datennetzen für Internetzugänge durch jeweils separate und separat abgerechnete Einwahl in ein Netz, ohne das Erfordernis eines Dauerschuldverhältnisses mit dem Netzanbieter; Bereitstellen von Chatlines, Chatrooms und Diskussionsforen im Internet; Übertragung von Daten über Stromnetze (Powerline); Vermietung von Festnetzanschlüssen; Preselektion-Telefonie; Call-by-Call-Telefonie; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Bereitstellung von Portalen und Plattformen im Internet; Bereitstellung von elektronischen Informations-, Kommunikations- und Transaktionsplattformen im Internet; Einstellen von Webseiten ins Internet für Dritte; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken mit Such- und Abrufmöglichkeiten;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung, Lagerung und Lieferung von Waren aller Art; Veranstaltung von Reisen; Überlassung von Transportnetzen zur Durchleitung von Energie für Dritte gegen Entgelt (soweit in Klasse 39 enthalten); Versorgung von Dritten durch Verteilung von Gas, Heizwärme und Energie, insbesondere Strom, Wasser, Wärme (Nah- und Fernwärme), Kälte, insbesondere an Industriekun-

den sowie Versorgung von Dritten durch Lieferung von Strom, Gas, Wasser und Wärme (Nah- und Fernwärme) und Kälte; Vermietung von Fahrzeugen; Sammeln, Lagern, Deponieren, Transport von Abfällen; Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor; Umzugsdienstleistungen, insbesondere Vermietung von Umzugsfahrzeugen, Logistikdienstleistungen im Hinblick auf Umzüge; Durchführung von Umzügen; Verteilung von Brennstoffen, insbesondere Verteilung von gasförmigen Brennstoffen mittels Rohrleitungen, Speicherung der Brennstoffe, insbesondere in unterirdischen Poren- und Kavernspeichern; Lieferung und Verteilung von Gas; Versorgung von Verbrauchern durch Lieferung von Gas; Weiterleitung von Gas, Erzeugung, Transport und Verteilung von Wärme aus Erdgas; Vermietung von Wärmeerzeugungs-, Wärmetransport- und Wärmeverteilungsanlagen, Speicherung von Flüssigerdgas; Transport, Speicherung und Lieferung von Energie mittels Leitungsnetzen; bedarfsabhängige Verteilung von Strom- oder sonstigen Energiemengen in Leitungsnetzen; Transport von Gasen und Flüssigkeiten, insbesondere von Erdgas mittels Leitungsnetzen, auch mittels Dienstleistungsverträgen mit Dritten sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Transport von Gasen und Flüssigkeiten, Beschaffung von Transportkapazitäten in Leitungsnetzen Dritter (soweit in Klasse 39 enthalten); Lagerung von Gas, insbesondere Flüssiggas, für Dritte; Abfüllen von Gas in Transportbehälter für Dritte;

- Klasse 40: Materialbearbeitung; Erzeugung von Energie und Wärme (Nah- und Fernwärme); Erzeugung von Energie durch Betrieb von Brennstoffzellen, Windkraftanlagen und Photovoltaik-Anlagen; Aufbereitung von Gas, insbesondere Erdgas und Erdölgas; Behandlung von Gas, insbesondere Flüssiggas, für Dritte; chemische Bearbeitung zur Erzeugung von Flüssiggas; Sanierung von Versorgungsleitungen (z.B. Gas und Elektrizität) durch Materialbearbeitung;
- Klasse 41: Erziehung, Ausbildung; Durchführung von Schulungen; sportliche und kulturelle Aktivitäten, Betreiben eines Fußball- und Sportstadions; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; redaktionelle Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletextprogrammen oder -sendungen; Filmverleih; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Unterhaltung, auch im Internet; Vermietung von Unterhaltungsfilmern; Durchführung von Spielen auch online; Herausgabe von Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch in Intranetzen und im Internet (ausgenommen für Werbezwecke); Bereitstellung von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar), Publikation von Druckerzeugnissen, auch in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke); Personalschulung; Planung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen;

Klasse 42: Ingenieurdienstleistungen für Gas-, Wasser- und Fernwärmenetze; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Wettervorhersage auch online; Umweltdienstleistungen, nämlich umweltbezogene Beratung, technische Entwicklung von Konzepten für das Umweltrisikomanagement; technische Beratung und technisch-gutachterliche Tätigkeit; technische Beratung in Bezug auf den Betrieb von Verteilnetzen und Transportnetzen; Dienstleistungen eines Ingenieurs; technische Planung von Energieanlagen; technische und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich, insbesondere technische Energieberatung für Haushalt, Gewerbe und Industrie; technische Beratung im Zusammenhang mit energiesparenden Maßnahmen und der Optimierung von Heizungsanlagen; Energiemanagement, nämlich technische Beratung und Planung von Energieerzeugungs- und -verteilungsanlagen, Brennstoffzellen, Windkraftanlagen und Photovoltaik-Anlagen; technische Planung und technische Überwachung von Gastransportleitungen nebst zugehörigen Einrichtungen, insbesondere Misch-, Mess- und Regelstationen sowie Stationen zur Übernahme und Übergabe von Gas, Speicheranlagen und Fernmeldeanlagen; technische Projektierung, technische Beratung, Planung und technische Überwachung von Energieerzeugungs- und -verteilungsanlagen, Brennstoffzellen, Windkraftanlagen und Photovoltaik-Anlagen; Erstellung von Gutachten zu technischen Fragen im Hinblick auf Energie, Gas und Beleuch-

tungsanlagen; Entwicklung ganzheitlicher Energiekonzepte in technischer und ökologischer Hinsicht (Umweltschutzberatung und technische Energieberatung); Dienstleistungen in allen Bereichen der Energie- und Wasserwirtschaft und -versorgung, nämlich die Erstellung von energiewirtschaftlichen Analysen und technischen Konzepten unter Berücksichtigung von Ökologie und Infrastruktur; technische Messungen von Strom und Erdgas; Bereitstellung und Vermietung von Gaszählern, Stromzählern und Wasserzählern; Vermietung von Messgeräten, insbesondere Messgeräten für den Stromverbrauch; Vermietung von Kontrollgeräten, insbesondere Kontrollgeräten für den Stromverbrauch; Vermietung von Messgeräten zur Wärmeverbrauchsablese; Entwicklung von Software-Architekturen, Modulen und Schnittstellen für elektronische und elektrotechnische Geräte, Bauteile und Systeme; Installation und Wartung von Computersoftware für den Datentransfer zur Fernablesung von Stromzählern; technische Planung, Überprüfung und Konstruktionsplanung von Rohrleitungsnetzen; Erbringung von Ingenieurdienstleistungen für Anlagen zur Umwandlung und Anwendung von Energie und Gas; technische Planung von Telekommunikationsnetzen mit der darin enthaltenen Übertragungs- und Vermittlungstechnik einschließlich zugeordnetem Netzwerkmanagement; technische Überwachung geografischer Informationssysteme; technische Prüfung von Geräten, Maschinen und Anlagen aller Art; Netzwerkmanagement, nämlich

Installation und Wartung von Netzwerksystemen (Software); technische Überwachung von Kabelinfrastrukturen, Weitverkehrsnetzen, Local-Area-Networks, Telekommunikationssystemen, Gebäudeinstallationen und Sondernetzen, Brandmeldesystemen, Meldesystemen und anderen medientechnischen Einrichtungen; Wartung von Internetportalen (Software) für Dritte; Betrieb einer Servicehotline für Internetnutzer, nämlich telefonische Beratung im Zusammenhang mit der Nutzung von Suchmaschinen; Betrieb von Servicehotlines, nämlich telefonische Beratung zu technischen Fragen; technische Erstellung von Multimedia-Präsentationen durch Softwareprogramme; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Bereitstellen von Suchmaschinen für das Internet; Erstellung und Gestaltung von Websites und Teilen von Websites im Internet mit Hilfe von computergenerierten Bildern und Tönen (Computeranimationen); Serveradministration; Beratung für Telekommunikationstechnik; Vermietung von Software für Internetzugänge; elektronische Datenspeicherung für Dritte; Design von Homepages und Webseiten; Dienstleistungen einer Internetagentur, nämlich Konzeption, Wartung und Pflege von Internetinhalten (Software), Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerkstrukturen sowie digitales Speichern von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen; Vermietung von Datenträgern mit darauf

gespeicherter Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen (soweit in Klasse 42 enthalten); Dienstleistungen einer Zertifizierungsstelle (Trustcenter), nämlich Ausgabe und Verwaltung von digitalen Schlüsseln und/oder digitalen Unterschriften; digitale Bildbearbeitung; Vermietung von Webservern; Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; technische Beratung auf dem Gebiet des Internets; Überprüfung von digitalen Signaturen; Speicherung von Webseiten für Dritte; Entwicklung von Software für Internet- und Intranetanwendungen; Beratung in der Kommunikationstechnik, technische Beratung im Bereich geografischer Informationssysteme; technische Überwachung von Energie-, Wasser- und Abwasseranlagen und -netzen; technische Überwachung von Verteilnetzen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere von Programmen auf dem Gebiet des Gastransportes und der Gasanwendung sowie auf dem Gebiet der Vermittlung von Energielieferungsverträgen; technische Beratung auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie; technische Planung von Gasanlagen, insbesondere Flüssiggasanlagen;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen;

Klasse 45: Verwertung von Schutzrechten durch Lizenzvergabe; Vergabe von Lizenzen; Rechtsberatung und -vertretung; Lizenzierung von Software; Vergabe,

Registrierung und Verwaltung von Domainnamen
und E-Mail-Adressen“.

Ein gegen die Widerspruchsmarke gerichtetes Widerspruchsverfahren war am 10. Mai 2011 abgeschlossen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken mit Beschluss vom 15. November 2011 bejaht und die angegriffene Marke gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, in den Klassen 9, 36, 38, 42 und 45 stünden sich identische bzw. hochgradig ähnliche Produkte gegenüber. Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Eine intensive Benutzung und Bewerbung ergebe sich lediglich auf dem Gebiet der Stromversorgung und nicht auf den hier relevanten Waren- und Dienstleistungsgebieten. Die Frage einer Steigerung der Kennzeichnungskraft könne allerdings offenbleiben, da die angegriffene Marke selbst bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft den gebotenen Abstand nicht einhalte. Zwar seien die Marken in der Gesamtheit ihrer Elemente schon wegen des Markenbestandteiles „collect“ in der angegriffenen Marke in klanglicher, visueller und auch begrifflicher Hinsicht deutlich verschieden, so dass insoweit Verwechslungen nicht in Betracht kämen. Jedoch werde die angegriffene Marke von ihrem klanglich mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „yellow-“ geprägt. Ihr Bestandteil „collect“ werde ohne weiteres als Sachhinweis auf Inkassogeschäfte und damit im Zusammenhang stehende Waren und Dienstleistungen verstanden und bilde mit „yellow“ keinen Gesamtbegriff. Große Teile des Verkehrs würden sich deshalb ausschließlich an dem Bestandteil „yellow“ in der angegriffenen Marke orientieren.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Eine Beschwerdebegründung ist nicht zu den Akten gelangt. Im Patentamtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, eine Verwechslungsgefahr sei nicht erkennbar. Die angegriffene Marke beziehe sich auf ein völlig anderes Warenverzeichnis.

Die Widerspruchsmarke verfüge nur über eine relativ geringe Kennzeichnungskraft. Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke bestehe die angegriffene Marke aus zwei Begriffen.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 9, vom 15. November 2011 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin hat sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht begründet. Zwischen den Vergleichsmarken besteht für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Daher hat die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z.B. EuGH GRUR 2010, 1098, Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Rn. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Rn. 15 - AIDA/AIDU). Von

maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder 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., z.B. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Rn. 37 – Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Hiervon ausgehend kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe. Im Einzelnen:

1.

Die angegriffene Marke beansprucht im Vergleich zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke identische sowie hochgradig (überdurchschnittlich) ähnliche Produkte.

Zunächst können sich mit der von der Widerspruchsmarke in Klasse 09 beanspruchten Ware „Datenträger“ und den von der angegriffenen Marke in Klasse 09 beanspruchten Ware „Elektronische Datenträger mit juristischen Informationen“ identische Waren gegenüberstehen. Gleiches gilt für die von der Widerspruchsmarke in Klasse 09 beanspruchte Ware „Software“ und die von der angegriffenen Marke in dieser Klasse beanspruchte Ware „Software, insbesondere individuell programmierte Software und Standardsoftware“. Identität besteht auch zwischen den von der Widerspruchsmarke in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen „Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen des Zugriffs auf Software in Datennetzen für Internetzugänge und damit zu Texten, Bildern, audiovisuellen Angeboten, Multimediaangeboten, Datenbanken und

Computerprogrammen im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen in Datennetzen“ und den von der angegriffenen Marke in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen „Bereitstellung des Zugriffs auf juristische Informationsangebote zum Abruf aus dem Internet, Bereitstellen des Zugriffs auf elektronische Zeitungen, Zeitschriften, juristische Dokumente mit juristischem Inhalt im Internet“. Identisch können sich ferner die von der Widerspruchsmarke in Klasse 42 beanspruchte Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ und die von der angegriffenen Marke in Klasse 42 beanspruchte Dienstleistung „Entwicklung und Programmierung von Software und Standardsoftware, insbesondere Individualprogrammierung, Softwarepflege, -wartung und Homepageprogrammierung“ gegenüberstehen. Identisch können schließlich die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung der Klasse 45 „Rechtsberatung und –vertretung“ und die von der angegriffenen Marke in Klasse 45 beanspruchten Dienstleistungen „juristische Dienstleistungen; Rechtsberatung und –vertretung“ sein.

Zu den weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen besteht eine hohe (überdurchschnittliche) Ähnlichkeit. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen untereinander können die für Waren geltenden Grundsätze entsprechend herangezogen werden. Insoweit kommt es auch hier darauf an, ob angesichts objektiver Kriterien wie Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftliche Bedeutung die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseitigen Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 – BANK 24; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 9 Rn. 109 m.w.N.), sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 22-29 - Canon; GRUR 2006, 582 Rn. 85 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941, Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 57 und 112 m.w.N.).

Die von der angegriffenen Marke in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen „Recherche, Nachforschung über Vermögensverhältnisse für Inkassogeschäfte; Inkassogeschäfte“ haben erhebliche Berührungspunkte mit den von der Widerspruchsmarke in Klasse 36 beanspruchten Finanzdienstleistungen. Zu den Dienstleistungen von Finanzdienstleistungsinstituten gehört nach § 1 Abs. 1a Nr. 9 Kreditwesengesetz nämlich auch der laufende Ankauf von Forderungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne Rückgriff (Factoring). Ob eine Forderung, wie von der angegriffenen Marke als Dienstleistung bzw. damit zusammenhängende Dienstleistung beansprucht, im fremden Namen oder nach Übertragung im eigenen Namen mit Rückgriff im Rahmen eines Factoring-Verhältnisses eingezogen wird, ist für die angesprochenen Verkehrskreise, hier die Gläubiger von Forderungen, nicht relevant. Deshalb besteht insoweit eine hohe Ähnlichkeit.

Eine hohe Ähnlichkeit kann auch zwischen den von der Widerspruchsmarke in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen „Bereitstellung von elektronischen Informations- und Kommunikationsplattformen im Internet“ und der von der angegriffenen Marke in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistung „Übermittlung von Forderungsdaten für Inkassoaufträge über das Internet“ bestehen, da beide Dienstleistungen gleichermaßen den Zweck haben können, Informationen über Forderungsdaten für Inkassoaufträge über den Kommunikationsweg „Internet“ auszutauschen.

2.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Yello“ ist normal (durchschnittlich).

Für die im Identitätsbereich und Bereich hoher Ähnlichkeit liegenden Produkte der Widerspruchsmarke ist ein beschreibender Anklang nicht ersichtlich. Die Widerspruchsmarke ist ein Kunstwort und weckt klanglich allenfalls Assoziationen zu

dem englischen Begriff für die Farbe „gelb“ („yellow“) bzw. zu dem amerikanischen Begriff für „Wackelpudding“ („jello“).

Ob eine etwaige starke Bekanntheit und damit hohe (überdurchschnittliche) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Stromlieferungen überhaupt geeignet ist, auf die hier relevanten Waren und Dienstleistungen aus dem EDV-Bereich sowie auf die beanspruchten Finanzdienstleistungen auszustrahlen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 150), erscheint bereits deshalb zweifelhaft, weil es sich insoweit nicht um eng verwandte Waren und Dienstleistungen handelt. Auch kann schon nicht sicher vom Vorliegen der Voraussetzungen für die Annahme einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Stromlieferungen ausgegangen werden. Aus der von der Widersprechenden vorgelegten Grafik der GfK ist nämlich nicht ersichtlich, auf welcher Datenbasis die für den Zeitraum Juli 2005 bis Dezember 2007 ermittelten Bekanntheitswerte von „Yello Strom“ in Höhe von über 94 % ermittelt worden sind; insbesondere ist nicht klar, wie viele und welche Personen – noch dazu - in nicht eindeutiger Weise befragt wurden. Die Fragestellung lautete: „Ich lese Ihnen einige Namen von Anbietern bzw. Marken aus dem Bereich der Stromversorgung vor. Sagen Sie mir bitte, welche Sie kennen, wenn auch nur dem Namen nach.“ Dabei wurde offenbar u.a. die Bezeichnung „Yello Strom“ vorgelesen. Diese Fragestellung erlaubt eine Bejahung auch dann, wenn den Befragten die Bezeichnung lediglich als Firma der Widersprechenden bekannt ist. Eine bejahende Antwort erlaubt mithin keinen zwingenden Schluss auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke gerade als Herkunftshinweis für bestimmte Waren und Dienstleistungen. Die Frage einer etwaigen durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann hier jedoch offenbleiben.

3.

Denn auch bei – nur - normaler (durchschnittlicher) Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke zumindest in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z.B. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 - MIXI). Das schließt es jedoch nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können. Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Rn. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, Rn. 23 - airdsl). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 211). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Rn. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rn. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Rn. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z.B. BGH GRUR 2010, 235, Rn. 18 - AIDA/AIDU m.w.N.; vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 224 m.w.N.).

Danach hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht zu Recht angenommen.

Zunächst ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, dass sich die Kollisionsmarken in ihrer Gesamtheit klanglich durch den weiteren Bestandteil der angegriffenen Marke „-collect“ unterscheiden, der zu einer deutlich unterschiedlichen Silbenzahl, Vokal- und Konsonantenfolge führt.

Im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die sich mit der Einziehung von Forderungen befassen bzw. befassen können, ist auch die weitere Argumentation der Markenstelle richtig, dass die angegriffene Marke von ihrem Bestandteil „yellow“ geprägt wird, weil „collect“ als beschreibende Angabe in den Hintergrund rückt. Dies führt zu einer sehr hohen (weit überdurchschnittlichen) Zeichenähnlichkeit (zu den Graden der Ähnlichkeit vgl. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 55 - Culinaria/Villa Culinaria) in klanglicher Hinsicht.

„Collect“ ist ein Begriff der englischen Sprache, der als Substantiv im kirchlichen Bereich „Kollekte“ bedeutet und als Verb „sammeln“, „einkassieren“ oder „abholen“. Die englischen Ausdrücke „power to collect“ oder „authority to collect“ bezeichnen eine „Inkassovollmacht“. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 09 können die Einziehung von Außenständen zum Gegenstand haben. Auf den „elektronischen Datenträgern“ können juristische Informationen über die Einziehung von Forderungen gespeichert sein. Die Dienstleistungen der Klassen 36, 38, 42 und 45 können inhaltlich auf die Einziehung von Forderungen ausgerichtet sein. Den Zeichenbestandteil „collect“ werden die von den von der angegriffenen Marke beanspruchten Produkten in erster Linie angesprochenen Fachverkehrskreise der gewerblichen Wirtschaft damit lediglich als Hinweis auf Produkte im Zusammenhang mit Inkassotätigkeiten verstehen (BPatG 27 W (pat) 181/09 – collect24).

Da der Zeichenbestandteil „yellow“ als englische Bezeichnung der Farbe gelb für die Produkte der angegriffenen Marke normal (durchschnittlich) kennzeichnungskräftig ist, wird die angegriffene Marke klanglich von diesem geprägt. Von einem nicht aufspaltbaren Gesamtbegriff (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 369 ff.) ist ungeachtet des formal für einen Gesamtbegriff sprechenden Bindestrichs (BGH GRUR 2009, 1055, 1057, Rn. 30 – airdsl) zwischen „yellow“ und „collect“ nicht auszugehen, weil die Begriffe nicht durch einen, die einzelnen Elemente verschmelzenden, übergreifenden Sinngehalt aufeinander bezogen sind (vgl. BPatG 30 W (pat) 58/11 – D-Linksoft).

Als zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörend (vgl. Langenscheidts Schulwörterbuch Englisch, 1986, S. 354) wird der prägende Zeichenbestandteil „yellow“ der angegriffenen Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen den Ausspracheregeln der englischen Sprache gemäß mit einem stimmlosen „-w“ am Wortende ausgesprochen („jɛlou“). Das Fantasiewort „Yello“ wird entweder deutsch, dabei der Buchstabe „Y“ - wie in „Yacht“ oder „Yoga“ - als „J“ („jello“) oder englisch in Anlehnung an „yellow“ und damit in Silbenzahl (zwei) und Konsonantenfolge („J-L-L“) identisch und in der Vokalfolge hochgradig ähnlich ausgesprochen und wahrgenommen. Zwischen den Kollisionsmarken besteht klanglich deshalb eine sehr hohe (weit überdurchschnittliche) Ähnlichkeit.

Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht kann danach in der Gesamtabwägung für die identischen, aber auch für die nur hochgradig ähnlichen Produkte nicht verneint werden, so dass die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung der Markenstelle richtig ist.

3.

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

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

Hacker

Winter

Jacobi

Hu