



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 25/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2010 032 270**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 3. Februar 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**ned tax**

ist am 27. Mai 2010 angemeldet und am 9. November 2010 unter der Nummer 30 2010 032 270 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung in steuerlichen Angelegenheiten, Aufbau und Führung des Rechnungswesens, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, betriebswirtschaftliche Beratung und

betriebswirtschaftliche Steuerberatung; Unternehmensberatung, insbesondere Beratung zur Rechtsformwahl, Umwandlungsberatung, Beratung zum Kauf und Verkauf von Unternehmen, Umsatzsteuerberatung; betriebswirtschaftliche Existenzgründungsberatung, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Unternehmensanalysen, Controlling, Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten, Erstellen von Wirtschaftsprognosen; organisatorisches Projektmanagement; Organisationsberatung; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Erstellung von Steuergutachten; Finanzberatung, nämlich Erstellung von Finanzierungs- und Umschuldungskonzepten sowie Liquiditätsplanung, Investitions- und Rentabilitätsrechnungen; strategische Vermögensberatung;

Klasse 45:

juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse.

Gegen diese Eintragung, welche am 10. Dezember 2010 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdegegner am 19. Januar 2011 aus zwei Kennzeichen Widerspruch erhoben. Er stützt seine Widersprüche auf die geschäftlichen Bezeichnungen

**„NeD Tax“**

und

**„N...“.**

Beide Bezeichnungen seien, so der Vortrag des Widersprechenden, mit einem Zeitrang vom 1. Juli 2009 für den Tätigkeits- bzw. Geschäftsbereich „*Steuerberatung*“ geschützt. Ob der Widersprechende zur Nutzung des Zeichens „NeD Tax“ für seinen eigenen Geschäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland berechtigt ist, ist zwischen den Parteien streitig. Der Widersprechende beruft sich hierzu auf eine schriftliche Erklärung des Herrn H... wegen deren Inhalts auf die Anlage W 12 (Bl. 212 VA) Bezug genommen wird.

Unstreitig ist zwischen den Parteien dagegen, dass – in Kenntnis der Nutzung des Kennzeichens „NeD Tax“ durch den Widersprechenden – T..., der frühere Geschäftspartner des Widersprechenden, am 26. Mai 2010 die Inhaberin der angegriffenen Marke gegründet und die Wortmarke „ned tax“ einen Tag später beim DPMA angemeldet hat. Lt. Handelsregister ist seit 2011 dessen Sohn, T1..., der im Handelsregister eingetragene Geschäftsführer der Widersprechenden. Seit der Gründung bzw. Markeneintragung – so der Widersprechende – nutzten weder die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin noch die Herren T2... die Firma oder Marke „ned tax“ im geschäftlichen Verkehr.

Mit Beschluss vom 14. Januar 2013 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die angegriffene Marke für nachfolgende Dienstleistungen gelöscht:

Klasse 35:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung in steuerlichen Angelegenheiten, Aufbau und Führung des Rechnungswesens, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, betriebswirtschaftliche Beratung und betriebswirtschaftliche Steuerberatung; Unternehmensberatung, insbesondere Beratung zur Rechtsformwahl, Umwandlungsberatung, Beratung zum Kauf und Verkauf von Unternehmen, Umsatzsteuerberatung; betriebswirtschaftliche Existenzgründungsberatung, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Unternehmensanalysen, Controlling, Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten, Erstellen von Wirtschaftsprognosen; organisatorisches

Projektmanagement; Organisationsberatung; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Erstellung von Steuergutachten; Finanzberatung, nämlich Erstellung von Finanzierungs- und Umschuldungskonzepten sowie Liquiditätsplanung, Investitions- und Rentabilitätsrechnungen; strategische Vermögensberatung;

Klasse 45:

juristische Dienstleistungen.

Hinsichtlich der übrigen Dienstleistungen *„Werbung; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse“* ist der Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchskennzeichen zurückgewiesen worden.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Unternehmenskennzeichen „NeD Tax“ und „N...“ seien originär unterscheidungskräftig, obwohl das Wort „Tax“ als englischer Ausdruck für „Steuer“ eine beschreibende Angabe für Steuerberatungsdienstleistungen darstelle. In der Gesamtkombination mit den jeweils weiteren Zeichenbestandteilen könne den Zeichen jedoch die originäre Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Das Zeichen „N...“ werde als Firma des Widersprechenden und das Zeichen „NeD Tax“ als Unternehmensschlagwort zur Kennzeichnung von dessen Geschäftsbetrieb im geschäftlichen Verkehr verwendet. Der Widersprechende ist – unstreitig – Steuerberater und Inhaber einer Einzelsteuerberatungskanzlei in Deutschland, der N.... Ob die Gründung dieser Kanzlei im Hinblick auf die gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der niederländischen Firma N1.... wettbewerbswidrig gewesen sei oder eine

Verletzung von Treuepflichten gegenüber der N1... darstelle, müsse im Rahmen des Widerspruchsverfahrens außer Acht bleiben. Aufgrund der vorgelegten Unterlagen sei davon auszugehen, dass der Widersprechende die Unternehmenskennzeichen „NeD Tax“ und „N...“ zur Kennzeichnung seiner Steuerberatungskanzlei im geschäftlichen Verkehr prioritätsälter deutschlandweit verwendet habe.

Von einer Verwechslungsgefahr sei für den überwiegenden Teil der Dienstleistungen der angegriffenen Marke auszugehen. Zwischen den *„Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung in steuerlichen Angelegenheiten, Aufbau und Führung des Rechnungswesens, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, betriebswirtschaftliche Beratung und betriebswirtschaftliche Steuerberatung; Unternehmensberatung, insbesondere Beratung zur Rechtsformwahl, Umwandlungsberatung, Beratung zum Kauf und Verkauf von Unternehmen, Umsatzsteuerberatung; betriebswirtschaftliche Existenzgründungsberatung, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Unternehmensanalysen, Controlling, Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten, Erstellen von Wirtschaftsprognosen; organisatorisches Projektmanagement; Organisationsberatung; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Büroarbeiten; Erstellung von Steurgutachten; Finanzberatung, nämlich Erstellung von Finanzierungs- und Umschuldungskonzepten sowie Liquiditätsplanung, Investitions- und Rentabilitätsrechnungen; strategische Vermögensberatung; juristische Dienstleistungen“* der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen *„Steuerberatungsdienstleistungen und betriebswirtschaftliche Beratung, Bilanz- und Lohnbuchhaltung“* der Widerspruchszeichen bestehe eine bis zur Identität reichende hochgradige Ähnlichkeit. Die genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien solche, die typischerweise von einem Steuerberater erbracht würden. Eine durchschnittliche Ähnlichkeit bestehe zwischen den Dienstleistungen *„Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“* der angegriffenen Marke und

den Dienstleistungen „Steuerberatungsdienstleistungen und betriebswirtschaftliche Beratung, Bilanz- und Lohnbuchhaltung“ der Widerspruchszeichen. Die Bereiche des Versicherungs-, Finanz- und Immobilienwesens sowie der Geldgeschäfte könnten unter steuerrechtlichen Aspekten relevant sein, weshalb vielfach vor der Vornahme eines Geschäftes die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch genommen werde. Hinsichtlich der Dienstleistungen „*Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung*“ ergebe sich die Ähnlichkeit daraus, dass auch insoweit vielfach juristische Fragestellungen, vor allem auch steuerrechtlicher Natur, relevant seien. Keine Ähnlichkeit bestehe dagegen zwischen den Dienstleistungen „*Werbung; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse*“ der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchszeichen, da zwischen diesen Dienstleistungen keine Berührungspunkte vorhanden seien, die dazu führten, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Zwischen der angegriffenen Marke „ned tax“ und dem Unternehmensschlagwort „NeD Tax“ bestehe im Übrigen klangliche Identität.

Gegen die (Teil-)Löschung richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Sie beantragt ohne weitergehende Begründung ihrer Beschwerde sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2013 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden war.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Unter Berufung auf seinen Vortrag im Amtsverfahren trägt er vor, dass sich die Anmeldung der angegriffenen Marke auch als bösgläubig darstelle und sich der Beschwerdegegner einen entsprechenden Löschungsantrag vorbehalte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

A. Die gemäß § 66 MarkenG zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat einen bundesweiten Unterlassungsanspruch des Widersprechenden aufgrund seines Unternehmenskennzeichens NeD Tax zu Recht teilweise bejaht.

I. Nachdem der Widersprechende keine Beschwerde gegen die Teilzurückweisung seiner Widersprüche durch die Markenstelle eingelegt hat, sind alle eingetragenen Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistungen „*Werbung*“ sowie „*Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen*“ und „*von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse*“ beschwerdegegenständlich.

II. Die Widersprüche aus den geltend gemachten geschäftlichen Bezeichnungen sind zulässig, weil insbesondere die nach § 30 Abs. 1 MarkenV zur Spezifizierung der geltend gemachten Widerspruchskennzeichen erforderlichen Angaben innerhalb der Widerspruchsfrist gemacht wurden.

III. Die Voraussetzungen der (Teil)Löschung gemäß §§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Var. MarkenG in Verbindung mit §§ 5 Abs. 2 S. 1, 12, 15 Abs. 4 und 2 MarkenG sind gegeben. Zwischen den Vergleichszeichen besteht Verwechslungsgefahr.

1. Nach diesen Vorschriften kann der Widerspruch darauf gestützt werden, dass die angegriffene Marke wegen einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang zu löschen ist. Ein Löschungsanspruch besteht, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (BPatG, Beschluss vom 30.04.2014, 26 W (pat) 2/14, Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 12 Rn. 4).

Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes obliegt es in Fällen, in denen ein Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen des älteren Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen (vgl. BPatG München, Beschluss vom 11.11.2014, 24 W (pat) 25/14; Beschluss vom 04.06.2014, 26 W (pat) 88/13; Kirschneck in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 42 Rn. 59, 60).

- a) Nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG ist die Bezeichnung „NeD Tax“ als abgekürzte Form des Namens der Steuerberatungskanzlei des Widerspruchsführers die schlagwortartige Kurzbezeichnung der Firma. Die Kanzlei des Widersprechenden tritt unter der Geschäftsbezeichnung „NeD Tax“ im Geschäftsverkehr auf, um steuerberatende Tätigkeiten anzubieten.

Voraussetzung dafür, dass ein Kennzeichenschutz entsteht, ist die hinreichende Unterscheidungskraft des Kennzeichens. Sie liegt regelmäßig vor, wenn die geschäftliche Bezeichnung geeignet ist, den Verkehr die Kennzeichnung als einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstehen zu lassen, es also namensmäßig von anderen Unternehmen zu unterscheiden (BGH GRUR 2014, 506 Rn. 10 - sr.de; GRUR 2008, 1104 Rn. 17 - Haus & Grund II; GRUR 1995, 754, 758 Altenburger Spielkartenfabrik). Die erforder-

liche Unterscheidungskraft kann bei Angaben, welche für ein Unternehmen ausschließlich beschreibender Natur sind, abgesprochen werden (BGH a. a. O. Rn. 10 – sr.de; GRUR 2001, 1161, 1162 CompuNet/Com-Net). Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft dürfen dabei nicht überspannt werden. Es reicht aus, dass eine bestimmte beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (BGH GRUR 2009, 685 Rn. 18 - ahd.de; a. a. O. Rn. 17 - Haus & Grund II). Auch abgeleitete Kurzbezeichnungen, wie z. B. Firmenschlagwörter, können kennzeichenrechtlichen Schutz genießen (BGH GRUR 2011, 831 Rn. 16 – BCC; GRUR 2010, 1020 Rn. 13 – Verbraucherzentrale; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 5 Rn. 13). Der Schutz als Namensschlagwort setzt ebenfalls voraus, dass es sich um einen unterscheidungskräftigen Bestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Namensbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH a. a. O. 16 - BCC; GRUR 2002, 898 – defacto; a. a. O. - CompuNet/ComNet). Das Namensschlagwort der Steuerberatungskanzlei „N... ..“ weist die erforderliche Unterscheidungskraft auf. Eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung „NeD Tax“ in Bezug auf die vom Widerspruchsführer angebotenen Dienstleistungen liegt mangels hinreichend konkreten Begriffsverständnisses nicht vor. Allein das Verständnis von „Steuer“, abgeleitet aus dem englischen Wort „tax“, führt nicht dazu, den Inhalt der vom Widersprechenden angebotenen und ausgeführten Dienstleistungen im Bereich Steuerberatung inhaltlich zu beschreiben. Zwar mag zudem bei der vorangestellten Buchstabenkombination im Hinblick darauf, dass es sich bei der Bezeichnung „NED“ in Großbuchstaben um das olympische Länderkürzel für die Niederlande und bei dem Großbuchstaben „D“ um das Kfz-Länderkennzeichen für „Deutschland“ handelt, ein Hinweis auf das territoriale Tätigkeitsgebiet durchscheinen, die Buchstabenfolge in der konkreten Schreibweise „NeD“ ist aber keine gängige oder ohne weiteres erkennbare Abkürzungskombination für die beiden Länder Niederlande und Deutschland. Das Firmenschlagwort „NeD Tax“ stellt daher eine willkürliche Kombination zweier

Wörter dar und wird in seiner Gesamtheit als Phantasiebezeichnung verstanden werden.

Der Bezeichnung kommt auch eine Namensfunktion zu. Unterscheidungskräftigen Bezeichnungen, insbesondere Wortbezeichnungen kann die Namensfunktion grundsätzlich nicht abgesprochen werden (Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 5 Rn. 49).

b) Der Widersprechende hatte das Unternehmenskennzeichen im Kollisionszeitpunkt auch in Gebrauch genommen, § 5 Abs. 2 MarkenG.

Bei originär schutzfähigen Bezeichnungen entsteht der Schutz durch die Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs (BGH GRUR 2013, 68 Rn. 28 - Castell/VIN CASTEL). Daraus folgt, dass grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens schutzfähig ist, unter der es sich am geschäftlichen Verkehr beteiligt (BGH GRUR 2013, 1150 Rn. 29 – Baumann; Schalk, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl., § 5 Rn. 17). Dass diese Voraussetzung vorliegt, hat die Markenstelle im Einzelnen dargelegt. Einwände dagegen hat die Beschwerdeführerin nicht vorgebracht. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf die zutreffenden Ausführungen verwiesen. Der Widersprechende ist als Steuerberater mit seinem Einzelunternehmen im Geschäftsverkehr – und zwar vor der Anmeldung der angegriffenen Marke am 27. Mai 2010 – nach außen aufgetreten. Neben der Vorlage zweier eidesstattlichen Versicherungen von Mitarbeitern, mehrerer Werbeanzeigen, eines Zeitungsartikels in den Niederrhein Nachrichten vom 01.08.2009 und Rechnungen, die das Unternehmensschlagwort enthalten, wurde überregional ein Infoblatt über die Kanzleigründung verschickt. Auch im Internet bietet der Widersprechende seine Dienstleistung als Steuerberater an (vgl. [www.nedtax.eu](http://www.nedtax.eu)). Ein inhaltlicher Bezug zur N1.... in den Niederlanden ist – wie die Markenstelle – überzeugend ausführt – nicht zu erkennen.

Mangels entgegenstehenden Sachvortrags – insbesondere der Inhaberin der angegriffenen Marke – ist davon auszugehen, dass der Widersprechende das Widerspruchskennzeichen – wie er vor dem DPMA auch vorgetragen hat (Bl. 74 VA) – nach wie vor im Sinne von § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG benutzt. Anhaltspunkte für eine Aufgabe der Geschäftstätigkeit sind nicht ersichtlich. Die Inhaberin der angegriffenen Marke trägt im Übrigen lediglich zu der in Frage gestellten rechtmäßigen (befugten) Benutzung des Kennzeichens durch den Widersprechenden vor.

c) Von einem befugten Gebrauch des Widerspruchskennzeichens ist ebenfalls auszugehen. Als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal setzt der Schutz nach § 5 MarkenG voraus, dass ein „befugter Gebrauch“ vorliegt (BGH GRUR 2002, 706, 707 – vossius.de; Büscher, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O. § 15 MarkenG Rn. 32; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 5 Rn. 34). Ist der Gebrauch nur einer bestimmten Person gegenüber unbefugt, weil diese z. B. ältere Rechte hat, so kann nur dieser gegenüber kein Kennzeichenschutz beansprucht werden (Ingerl/Rohnke, a. a. O., a. E.). Es kann insoweit dahingestellt bleiben, ob der Gesellschaft in den Niederlanden ältere Rechte an der Firmenbezeichnung zustehen. Dennoch hat der Widersprechende auf den Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, er habe unbefugt die Namenskurzbezeichnung benutzt, ausführlich zu seiner abgeleiteten Befugnis zur Nutzung des Zeichens „NeD Tex“ vorgetragen. Als Mitschöpfer des Zeichens habe er mit dem weiteren Mitschöpfer eine Nutzungsvereinbarung geschlossen. Nach dieser Vereinbarung dürfe der Widersprechende die Bezeichnung „Ned Tex“ in der Bundesrepublik Deutschland zur Kennzeichnung seines Geschäftsbetriebes nutzen. Diesen Sachvortrag hat er durch eine schriftliche Nutzungsvereinbarung untermauert (vgl. Erklärung des Herrn H... Anlage W 12 (Bl. 212 VA)), was die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht bestritten hat.

d) Der Widersprechende hat das Unternehmenskennzeichen bundesweit im Sinne von § 12 MarkenG benutzt.

Der Anspruch auf Löschung der eingetragenen Marke gem. § 12 MarkenG setzt voraus, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung (§ 33 Abs. 1 MarkenG = 27. Mai 2010) der Registermarke ein anderer Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat, die ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (Schalk, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O., § 5 MarkenG Rn. 20; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 5 Rn. 68). Bei einer unterscheidungskräftigen Bezeichnung gem. § 5 Abs. 2 MarkenG ist der räumliche Schutzbereich regelmäßig das gesamte Bundesgebiet. Der Widersprechende hat dazu unwidersprochen vorgetragen, dass er seit 2009 bundesweit Mandanten und diese u. a. auf Briefpapier mit dem Namensschlagwort angeschrieben habe.

2. Gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Var. MarkenG i. V. m. § 12, 5 Abs. 2 S. 1, 15 Abs. 4 und 2 MarkenG besteht ein Löschungsanspruch des Widersprechenden gegenüber der Inhaberin der angegriffenen Marke, wenn die Rechte an der geschäftlichen Bezeichnung ihn berechtigen, die Benutzung der Marke zu untersagen, mithin, wenn zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht. Dies ist, soweit die Markenstelle die angegriffene Marke gelöscht hat, der Fall.

a) Als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal ist von einer fiktiven Benutzung der eingetragenen angegriffenen Marke auszugehen (Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 12 Rn. 4; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 12 Rn. 4; Hacker, Rechtsgrund und Reichweite des Löschungsanspruchs aus §§ 9, 12 MarkenG in FS 50 Jahre Bundespatentgericht, S. 627, 628).

b) Die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine

Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Widerspruchskennzeichens und der Nähe der Unternehmensbereiche (BGH GRUR 2010, 738 Rn. 22 – Peek & Cloppenburg; GRUR 2008, 1104 Rn. 21 – Haus & Grund II; BPatG, Beschluss vom 15.05.2014, 30 W (pat) 26/12). Die genannten Kriterien stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhältnis derart, dass ein Weniger im einen Bereich durch ein Mehr in einem anderen Bereich kompensiert werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2012, 635 Rn. 12 – METRO/ROLLER's Metro; BPatG, Beschluss vom 15.05.2014, 30 W (pat) 26/12; OLG Köln WRP 2015, 630). Vorliegend ist von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

aa) Die angegriffene Marke „ned tax“ und das Widerspruchskennzeichen „NeD Tax“ sind klanglich identisch.

bb) Vorliegend ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Widerspruchskennzeichens auszugehen, weil keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen.

cc) Bei dieser stark kollisionsfördernden Ausgangslage sind die Anforderungen an eine die Verwechslungsgefahr (mit-)begründende Branchennähe, d. h. an den Abstand der Geschäftsbereiche der beteiligten Unternehmen, nur gering.

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Tätigkeitsbereiche der Beteiligten sind aber auch naheliegende Auswei-

tungen der Tätigkeitsbereiche einzubeziehen (BGH GRUR 2011, 831 Rn. 23 – BCC; GRUR 2009, 484 Rn. 73 – METROBUS; BGH GRUR 2002, 898, 899 f. – defacto; BPatG, Beschluss vom 15.05.2014, 30 W (pat) 26/12).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen und den vom Unternehmen des Widersprechenden angebotenen Dienstleistungen der Steuerberatung eine hohe (überdurchschnittliche) bis mittlere (durchschnittliche) Branchen-  
nähe gegeben, die eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründet.

Das Unternehmen des Widersprechenden bietet „Steuerberatung“ an (vgl. <http://www.nedtax.de>). Steuerberatung ist die gewerbsmäßige Hilfe in Steuersachen. Steuersachen umfassen die Steuererklärungsberatung, die Steuergestaltungsberatung und die Rechtsbehelfsberatung (vgl. Brockhaus, Enzyklopädie, 21. Aufl., Band 26, Stichwort: Steuerberatung).

Zwischen den vorgenannten Dienstleistungen eines Steuerberaters und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 *„Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung in steuerlichen Angelegenheiten, Aufbau und Führung des Rechnungswesens, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, betriebswirtschaftliche Beratung und betriebswirtschaftliche Steuerberatung; Unternehmensberatung, insbesondere Beratung zur Rechtsformwahl, Umwandlungsberatung, Beratung zum Kauf und Verkauf von Unternehmen, Umsatzsteuerberatung; betriebswirtschaftliche Existenzgründungsberatung, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Unternehmensanalysen, Controlling, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten, Erstellen von Wirtschaftsprognosen; organisatorisches Projektmanagement; Organisationsberatung; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in or-*

*ganisatorischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Büroarbeiten“* besteht zum Teil Branchenidentität oder eine zumindest hochgradige Ähnlichkeit. Diese Dienstleistungen werden typischerweise von einem Steuerberater oder Inhaber einer solchen Kanzlei erbracht. Aufgrund der engen Berührungspunkte ist ein nahezu übereinstimmender Leistungsbezug, insbesondere Art und Zweck der Dienstleistungen, ihre wirtschaftliche Bedeutung sowie der gleiche Nutzen für den Leistungsempfänger zu erkennen.

Eine zumindest mittlere Branchennähe besteht auch zwischen dem Tätigkeitsbereich „Steuerberatung“ zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „*Unternehmensverwaltung*“ und „*Geschäftsführung*“ (vgl. zur Dienstleistungsähnlichkeit BPatG, Beschluss vom 12.01.2011, 29 W (pat) 51/10). Die Verwaltung eines Unternehmens umfasst typischerweise auch finanzielle und steuerliche Belange. Die Erbringung einer Beratungsleistung auf dem Gebiet des Steuerrechts ist demgemäß Teilaspekt jeder Unternehmensverwaltung. Insbesondere die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen entscheiden häufig über die rechtliche Ausgestaltung bzw. Gesellschaftsform eines Unternehmens und werden komplementär als ergänzende Leistungen von den selben Dienstleistern erbracht. Die angesprochenen Fachverkehrskreise beauftragen deshalb mit Aufgaben der Unternehmensverwaltung u. a. Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Entsprechendes gilt auch für die Dienstleistung der „*Geschäftsführung*“, die inhaltliche Übereinstimmungen mit Art und Zweck der „*Steuerberatung*“ und „*betriebswirtschaftlichen Beratung*“ aufweist. Die Steuerberatung als Teilbereich der Unternehmensberatung ist die individuelle Aufarbeitung betriebswirtschaftlicher Probleme durch Interaktion zwischen externen, unabhängigen Personen oder Beratungsorganisationen und einem um Rat suchenden Klienten (Gabler, Wirtschaftslexikon, 17. Aufl., - Stichwort: Consul-

ting; Der Brockhaus Wirtschaft, 2. Aufl., 2008 - Stichwort: Unternehmensberatung).

Eine zumindest mittlere Ähnlichkeit besteht zwischen der in Klasse 36 für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistung "*Finanzwesen*" und dem Tätigkeitsbereich eines Steuerberaters (vgl. zur Dienstleistungsähnlichkeit BPatG, Beschluss vom 07.03.2012, 29 W (pat) 184/10). Die Steuerberatung ist Teil des Finanzwesens. Nichts anderes gilt für die Dienstleistung „*strategische Vermögensberatung*“, da Steuerberatung für Vermögensverwalter bezüglich des verwalteten Vermögens mit zum Aufgabenkreis gehört und vom Steuerberatungsgesetz (vgl. § 4 Nr. 4 StBerG) abgedeckt ist (BPatG, Beschluss vom 04.05.2007, 29 W (pat) 137/06). Gleiches gilt für die Dienstleistung der angegriffenen Marke „*Versicherungswesen*“. Entsprechende Unternehmen dürfen in diesem Zusammenhang Steuerberatungsleistungen erbringen (§ 4 Nr. 5 StBerG). Die Übrigen beanspruchten Dienstleistungen („*Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Erstellung von Steuergutachten; Finanzberatung, nämlich Erstellung von Finanzierungs- und Umschuldungskonzepten sowie Liquiditätsplanung, Investitions- und Rentabilitätsrechnungen*“) der angegriffenen Marke gehören zum typischen Betätigungsfeld eines Steuerberaters.

Schließlich ergibt sich für die von der angegriffenen Marke beanspruchte Dienstleistung der Klasse 45 „*juristische Dienstleistungen*“ nichts anderes. Zu diesen Dienstleistungen zählen auch steuerrechtliche Dienstleistungen eines Steuerberaters.

Der Widersprechende war damit zum Kollisionszeitpunkt und ist auch aktuell aus seinem Unternehmenskennzeichen NeD Tax wegen Verwechslungsgefahr berechtigt, die Benutzung der angegriffenen Marke für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu

untersagen, weshalb die Markenstelle im angegriffenen Umfang gem. § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG zutreffend gelöscht hat.

3. Ohne rechtliche Relevanz für das vorliegende Verfahren ist der Vortrag des Widersprechenden, die Markenmeldung sei bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfolgt. Die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke ist nicht Prüfungsgegenstand im Widerspruchsverfahren. Denn die Widerspruchsründe sind in § 42 Abs. 2 MarkenG abschließend geregelt (vgl. BPatG Beschluss vom 25.06.2014, 28 W (pat) 572/12 = Mitt 2015, 144; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 42 Rn. 35; Kirschneck in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 42 Rn. 63). Die Schutzunfähigkeit der angegriffenen Marke kann daher nur auf entsprechenden Antrag – wie ihn der Widersprecher auch hilfsweise angekündigt hat – in einem Lösungsverfahren gemäß §§ 50, 54 MarkenG geltend gemacht werden.

B. Auf die Frage, ob dem Widersprechenden ein prioritätsälteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung „N...“ zusteht, kommt es nach dem Vorgesagten nicht mehr an.

C. Zur Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu