



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 542/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 041 540**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 27. Juli 2012 angemeldete graphisch ausgestaltete Bezeichnung



ist am 13. September 2012 unter der Nr. 30 2012 041 540 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für nachfolgende Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 36:

Versicherungs- und Finanzwesen.

Gegen die Eintragung der am 19. Oktober 2012 veröffentlichten Marke hat der Inhaber der Widerspruchsmarke aus seiner seit dem 4. September 2008 unter der Nummer 30 2008 024 582 für die Dienstleistungen der Klasse 36

Versicherungswesen, Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen; Dienstleistungen eines Maklers; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Feuerversicherung; Finanzberatung; finanzielle Beratung; Finanzierungsberatung; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Investmentgeschäfte; Krankenversicherung; Lebensversicherung; Seeversicherung; Unfallversicherung; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds

eingetragenen Wort-Bildmarke



am 18. Januar 2013 Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 17. Februar 2014 die Gefahr von Verwechslungen im Sinn des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen des „Versicherungs- und Finanzwesens“ bestehe Identität. Die beiderseitigen Dienstleistungen würden nicht im Vorübergehen nachgefragt, sondern erforderten eine erhöhte Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise. Die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen sei allerdings als gering einzustufen. Es handele sich um mehrgliedrige Kombinationsmarken, die mit den Übereinstimmungen aufweisenden Buchsta-

benfolgen „BKS“ und „wks“ kurze Kennzeichnungen enthielten, bei denen einzelne Abweichungen erfahrungsgemäß stärker auffielen. In der Gesamtheit würden sich die Vergleichsmarken klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien unterscheiden. Auch wenn man von einer allein kollisionsbegründenden Prägung der Vergleichszeichen jeweils durch die Buchstabenfolgen „BKS“ und „wks“ ausginge, würde dies nicht zum Erfolg des Widerspruchs führen. Die Gefahr klanglicher Verwechslungen bestehe nicht, da die akustisch unterschiedlichen Anfangskonsonanten B und w am betonten, stärker beachteten Wortanfang der relativ kurzen Buchstabenfolge lägen. Auch schriftbildlich seien die Unterschiede der Zeichenanfänge der jeweiligen Abkürzungen „BKS“ und „wks“ in dem durch einen senkrechten Strich und zwei Rundungen bestimmten großen B bei der jüngeren angegriffenen Marke und dem durch schräge Striche und spitze Winkel gekennzeichneten kleinen w der Widerspruchsmarke ausreichend deutlich. In der Gesamtbetrachtung sei keine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu befürchten, eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen sei weder vorgetragen, noch ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er ist der Ansicht, dass bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Dienstleistungen der zwischen den prägenden Bestandteilen der Widerspruchsmarke „wks“ und demjenigen der jüngeren Marke „BKS“ bestehende Abstand in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht zu gering sei, um eine Verwechslungsgefahr der Zeichen auszuschließen. Denn der Unterschied der Zeichen bestehe lediglich in den Anfangsbuchstaben, nämlich den klanglich nahezu identischen Lauten „B“ bzw. „w“, deren Abweichung schriftbildlich zwar deutlicher sei, was aber angesichts der bestehenden Dienstleistungsidentität gleichermaßen die Verwechslungsgefahr nicht verhindere.

Der Widersprechende begehrt ohne ausdrückliche Antragstellung sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 17. Februar 2014 in der Hauptsache aufzuheben und auf seinen Widerspruch aus der Marke 30 2008 024 582 hin die Löschung der angegriffenen Marke 30 2012 041 540 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke begehrt ebenso ohne ausdrückliche Antragstellung sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aus ihrer Sicht ist eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben, insbesondere sei der zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehende Abstand sehr deutlich. Schriftbildlich seien die Zeichen unter keinem Aspekt ähnlich, insbesondere käme eine isolierte Verwendung der Buchstabenkürzel durch die angesprochenen Verkehrskreise nicht in Betracht. Auch die Gefahr klanglicher Verwechslungen sei, sofern überhaupt eine Ähnlichkeit von Bildzeichen unter diesem Aspekt in Betracht komme, angesichts des Unterschieds in einem von drei Buchstaben nicht zu befürchten.

Ein Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist von keinem Beteiligten gestellt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach 66 Abs. 1 MarkenG, § 64 Abs. 6 Satz 1 statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Widersprechenden ist nicht begründet. Entgegen der Auffassung des Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen hat. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Marke und der älteren Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Bei der Widerspruchsmarke ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen, Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen noch ansonsten erkennbar. Abgesehen davon, dass bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Marke diese in ihrer Gesamtheit zu betrachten ist – leiden nicht als Wort aussprechbare Buchstabenzusammenstellungen, wie hier die Buchstabenfolge „wks“ der Widerspruchsmarke, nicht schon deshalb an einer ursprünglichen Kennzeichnungsschwäche, weil sie insbesondere auf dem Versicherungs- und Finanzsektor weit verbreitet verwendet werden und der Verkehr an sie gewöhnt ist (vgl. BGH GRUR 2002, 1067, 1068 f. – DKV/OKV).

b. Da Benutzungsfragen im Verfahren keine Rolle gespielt haben, ist von der Registerlage auszugehen. Danach besteht Dienstleistungsidentität, weil die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Versicherungswesen“ und „Finanzwesen“ identisch im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten sind.

c. Den bei dieser Ausgangslage zu fordernden strengen Anforderungen an den Markenabstand, wird die jüngere Marke ohne weiteres gerecht. Denn ein ausreichender Zeichenabstand ist nach Auffassung des Senats unter Berücksichtigung eines angesichts der finanziellen Auswirkungen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungen zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der angesprochenen allgemeinen Verbraucher bei Inanspruchnahme der Dienstleistungen in jeder Hinsicht eingehalten.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher

und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so zuletzt BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

Die Vergleichsmarken sind beide als Wort-Bildmarken ausgestaltet und bestehen im Fall der angegriffenen jüngeren Marke aus dem Schriftzug BKS FINANZKONZEPT, wobei die Buchstabenfolge BKS in roter, das Wort FINANZKONZEPT in grauer Farbe gehalten ist und diese Bestandteile jeweils rechts bzw. links durch eine grafische Ausgestaltung in Form von rot und grau gehaltenen senkrechten Strichen voneinander abgesetzt sind, bei der Widerspruchsmarke aus der grafisch ausgestalteten, in blauer Farbe gehaltenen, durch weiße Linien unterbrochenen, größtmäßig hervorgehobenen, fett wiedergegebenen Buchstabenfolge „wks“ und der darunter befindlichen Wortfolge „Versicherungsmakler GmbH“.

Soweit die Vergleichszeichen schriftbildlich in der eingetragenen Form gegenübergestellt werden, führen bereits die unterschiedliche schriftbildliche Gestaltung (unterschiedliche Schriftarten, unterschiedliche Anordnung) und der allein in der angegriffenen Marke zusätzlich vorhandene Bildbestandteil zu einem markant unterschiedlichen schriftbildlichen Gesamteindruck. Aber auch bei einem Vergleich der Zeichen nur mit den Buchstabenfolgen „BKS“ einerseits und „wks“ andererseits, sind noch ausreichende Unterschiede gegeben. Denn trotz der Übereinstimmung in zwei der insgesamt drei verwendeten Konsonanten ist deren schriftbildliche Gestaltung deutlich voneinander abgehoben. Die Buchstabengestaltung der angegriffenen Marke „BKS“ wirkt schlank, filigran und eher in die Länge gestreckt, wohingegen die Buchstabenwiedergabe „wks“ der Widerspruchsmarke gedrungen, breit und kräftig gehalten ist.

Bei der Beurteilung der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ist zudem zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken - anders als dies beim schnell verklingenden gesprochenen Wort der Fall ist - erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnungen gestattet (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 281 m. w. N.).

Aber auch in klanglicher Hinsicht heben sich selbst bei einer Wiedergabe der Zeichen nur mit den nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenfolgen „BKS“ einerseits und „wks“ andererseits die Zeichen hinreichend deutlich voneinander ab. Aus Sicht des Senats ist bereits fraglich, ob vor allem die angegriffene jüngere Marke tatsächlich in entscheidungserheblichem Umfang verkürzt nur mit dem Buchstabenkürzel „BKS“ wiedergegeben wird. Denn bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken kommt es maßgeblich auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an (vgl. BGH GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY). Die Durchbrechung dieses kennzeichenrechtlichen Grundsatzes, dass von der registrierten Form der Marke auszugehen ist und die dann folgende Annahme, dass sich der angesprochene Verkehr nur an einem prägenden oder einem selbständig kennzeichnenden Markenbestandteil orientiert, bedarf einer besonderen Begründung und erfolgt stets unter Berücksichtigung der in Rede stehenden konkreten Kollisionslage (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 379, 392). Zweifel, dass die vorliegend von den Dienstleistungen angesprochenen breiten Verkehrskreise die angegriffene Marke auf die Buchstabenfolge „BKS“ verkürzen werden, ergeben sich bereits aus dem Umstand, dass es sich bei dem Wortbestandteil der jüngeren Marke um das Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin handelt. Entsprechendes gilt erst Recht für die Widerspruchsmarke, die sogar unter Nennung der konkreten Rechtsform „GmbH“ als Unternehmenskennzeichen konzipiert ist.

Selbst wenn ungeachtet dieser Bedenken die angesprochenen Verbraucher beide Marken in gewissem Umfang auf die Buchstabenfolgen „BKS“ und „wks“ reduzieren sollten, sind trotz der Übereinstimmung der Buchstabenfolgen in zwei von drei Buchstaben relevante klangliche Unterschiede vorhanden, die zu einem noch ausreichend unterschiedlichen Gesamteindruck führen, auch wenn es sich um einen etwas engeren Grenzfall handeln mag. Dies bewirken die klanglichen Unterschiede in den stärker beachteten Anfangslauten „B“ bzw. „w“ oder „Be“ bzw. „we“. Bei einer kurzen, nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenfolge kann erfahrungsgemäß in der Regel von einer gut artikulierten bzw. deutlichen Aussprache ausgegangen werden. Nicht selten werden solche Buchstabenfolgen sogar in Form des sogenannten Buchstabieralphabets wiedergegeben (A wie Anton, B wie „Berta“ usw.). Bei einer solchen gut artikulierten Wiedergabe der Buchstabenfolgen heben sich die Anfangsbuchstaben „B“ als Verschlusslaut und „w“ als Lippenlaut doch recht deutlich voneinander ab. Insoweit unterscheidet sich die vorliegende Fallkonstellation auch von dem vom BGH entschiedenen Fall mit den Buchstabenfolgen BSA und DSA (vgl. BGH GRUR 2016, 283 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE), weil dort die gegenüberstehenden abweichenden Verschlusslaute „B“ und „D“ deutlich größere klangliche Gemeinsamkeiten aufweisen, als die hier zu beurteilenden abweichenden Anfangsbuchstaben, was sich auch entsprechend auf den jeweiligen maßgeblichen klanglichen Gesamteindruck auswirkt.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu bejahen.

Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr aufgrund einer gedanklichen Verbindung der Marken oder andere Arten der Verwechslungsgefahr sind nicht zu erkennen.

Die Beschwerde des Widersprechenden war somit zurückzuweisen.

2. Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

3. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war weder von den Beteiligten beantragt noch aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu