



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 531/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 207 939

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Februar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 2016 aufgehoben, soweit der beschränkt erhobene Widerspruch aus der Unionsmarke 011 455 474 zurückgewiesen worden ist. Aufgrund dieses Widerspruchs wird die Löschung der Marke 30 2015 207 939 im Umfang des erhobenen Widerspruchs angeordnet, nämlich in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 36.
2. Der Antrag der Widersprechenden, der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. Mai 2015 angemeldete Bezeichnung

xBlue Capital AG

ist am 14. Juli 2015 unter der Nummer 30 2015 207 939 für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 41, unter anderem für die Dienstleistungen der

Klasse 36:

Abwicklung darlehensbezogener Geschäfte [Finanzdienstleistungen]; Bank- und Finanzdienstleistungen; Beratung betreffend Schulden, deren Wert unter ihrem Nominalwert liegt [Finanzdienstleistungen]; Beratung in Bezug auf Immobilienbesitz; Bewertung und Verwaltung von Immobilien; Bewertungen in Immobilienangelegenheiten [finanziell]; Computergestützte Erteilung von Auskünften über Immobilien; Computergestützte Finanzdienstleistungen; Computergestützte Finanzdienstleistungen für den Einzelhandel; Computergestützte Finanzdienstleistungen in Bezug auf Devisengeschäfte; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Zinsrisikomanagements [Finanzdienstleistungen]; Dienstleistungen des Investmentportfolio-Managements; Dienstleistungen einer Clearingstelle [Finanzdienstleistungen]; Dienstleistungen eines Maklers für Beteiligungen oder Fonds und andere Wertpapiere; Dienstleistungen in Bezug auf die Übernahme von finanziellen Beteiligungen von Immobilien; Entwicklung von Investmentportfolios als Finanzdienstleistungen; Erteilen von Auskünften über Finanzdienstleistungen; Erteilen von Auskünften über Versicherungs- und Finanzdienstleistungen; Erteilen von Auskünften über öffentlich gehandelten Beteiligungen; Erteilen von Preisauskünften in Bezug auf Rohstoffe [Finanzdienstleistungen]; Erteilen von Preisauskünften in Bezug auf Termingeschäfte [Finanzdienstleistungen]; Finanz-Portfolio-Management; Finanzdienstleistungen; Finanzdienstleistungen auf dem Gebiet des elektronischen Zahlungsverkehrs; Finanzdienstleistungen auf dem Gebiet des Geldverleihs; Finanzdienstleistungen auf dem Gebiet des Rohstoffhandels; Finanzdienstleistungen betreffend Aktientauschprogramme; Finanzdienstleistungen betreffend den Aufbau von Treuhandvermögen; Finanzdienstleistungen betreffend den Aufbau von Wertpapierbeständen; Finanzdienstleistungen betreffend den Handel mit Aktienkontrakten; Finanzdienstleistungen betreffend die Initiierung eines elektronischen Aktientransfers; Finanzdienstleistungen betreffend die Sicherung von Geldanlagen; Finanzdienstleistungen betreffend die Sicherung von Geldanlagen für den Erwerb von Immobilien; Finanzdienstleistungen betreffend Hypothekengeschäfte; Finanzdienstleistungen betreffend Kapitalanlagen; Finanzdienstleistungen betreffend Zinstermingeschäfte; Finanzdienstleistungen einer Nomineeengesellschaft in Bezug auf Finanzanlagen; Finanzdienstleistungen eines Nominees in Bezug auf den Besitz von Liegenschaften für Dritte; Finanzdienstleistungen eines Nominees in Bezug auf den Besitz von Wertpapieren für Dritte; Finanzdienstleistungen für Bargeldauszahlungen; Finanzdienstleistungen für den Aktienhandel; Finanzdienstleistungen für den Handel; Finanzdienstleistungen für den Kauf und Handel mit Verbrauchsgütern; Finanzdienstleistungen für den Kauf von Fahrzeugen; Finanzdienstleistungen für den Verkauf von Grundbesitz; Finanzdienstleistungen für die Ausgabe von Bankkarten und Debitkarten; Finanzdienstleistungen für die Vergabe von Darlehen; Finanzdienstleistungen für Hauskäufe; Finanzdienstleistungen für Perso-

nengesellschaften; Finanzdienstleistungen für Privatpersonen; Finanzdienstleistungen für Unternehmen; Finanzdienstleistungen für Unternehmen zur Sicherung von Finanzen; Finanzdienstleistungen für Versicherungen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Aktien; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Aktiensparpläne; Finanzdienstleistungen in Bezug auf den Motorhandel; Finanzdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf und Kauf von Wertpapieren; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Eigentum; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Einlagen von Sparern; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Immobilien; Finanzdienstleistungen in Bezug auf internationale Wertpapiere; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Kapitalanlagen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Kraftfahrzeuge; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Spareinlagen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Wertpapiere; Finanzdienstleistungen in Form von Wertpapiergeschäften; Finanzdienstleistungen mittels Kreditkarten; Finanzdienstleistungen per Telefon und über ein weltweites Computernetz oder das Internet; Finanzdienstleistungen von Banken für Privatpersonen; Finanzdienstleistungen von Versicherungsgesellschaften; Finanzdienstleistungen zur Absicherung gegen Risiken; Finanzdienstleistungen zur Sicherung von Fonds; Finanzdienstleistungen zur Sicherung von Geldanlagen Dritter; Finanzdienstleistungen zur Sicherung von Geldmitteln; Finanzdienstleistungen zur Zahlungsabwicklung; Finanzdienstleistungen über ein weltweites Computernetz oder das Internet; Finanzdienstleistungen, nämlich Schuldenregulierung; Finanzielles Risikomanagement [Finanzdienstleistungen]; Finanzierung in Bezug auf Unternehmenskäufe und -verkäufe; Geschäftsliquidationen [Finanzdienstleistungen]; Immobiliengeschäfte [Finanzdienstleistungen]; Insolvenzverwaltung [Finanzdienstleistungen]; Management und Analyse von Finanzinformationen; Management von Finanzrisiken [Finanzdienstleistungen]; Managementdienstleistungen in Bezug auf Anlagen in Immobilien; Organisation von Handelsplätzen für derivative Instrumente [Finanzdienstleistungen]; Organisation von Handelsplätzen für Finanzdienstleistungen [Finanzdienstleistungen]; Vermitteln von Finanzdienstleistungen; Vermittlung von Finanzdienstleistungen; Verwaltung von Exportkrediten [Finanzdienstleistungen]; Verwaltung von Kreditkartendienstleistungen [Finanzdienstleistungen]; Zahlung und Entgegennahme von Geldern in der Funktion eines Vermittlers [Finanzdienstleistungen]

als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 14. August 2015 veröffentlichten Marke hat die (zum Widerspruchszeitpunkt eingetragene) Inhaberin der seit dem 24. Oktober 2014 unter der Unionsmarkennummer 011 455 474 für die Dienstleistungen der

Klasse 36:

Finanzdienstleistungen, nämlich Vermögens- und Anlageverwaltung; Finanzdienstleistungen, nämlich Verwaltung von Investment-Dachfonds; Finanzielle Beratung; Versicherungsmanagement- und Versicherungsagentendienstleistungen, nämlich Versicherungsdienstleistungen im Bereich der standardisierten und nicht standardisierten Katastrophenversicherungen und -rückversicherungen einschließlich Forderungsmanagement und Verwaltungsdienstleistungen; Alle vorstehend genannten Dienstleistungen erbracht im Zusammenhang mit der Versicherungs- und der Rückversicherungsbranche

eingetragenen Unionsmarke

BLUE CAPITAL

Widerspruch gezielt gegen die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 der angegriffenen Marke erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem Beschluss vom 28. September 2016 eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen, ohne einer Seite die Kosten aufzuerlegen. Zwar bestehe zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 36 zum Teil Identität oder eine hochgradige Ähnlichkeit, da die gezielt angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 der jüngeren Marke in ihren Oberbegriffen die spezielleren Dienstleistungen der älteren Widerspruchsmarke umfassten. Insoweit sei zwischen den sich gegenüberstehenden Marken ein größerer Abstand einzuhalten. Dieser werde aber insgesamt (gerade noch) eingehalten. Denn es stünden sich bei dem klanglichen Zeichenvergleich die siebensilbige jüngere Marke [iks-blu-kä-pi-täl-a-g] und die viersilbige als [blu-kä-pi-täl] wiedergegebene Widerspruchsmarke gegenüber. Anders als etwa im Bereich der Bekleidungsbranche, sei der Buchstabe X im vorliegend einschlägigen Bereich der Finanzdienste weder als Größenangabe, noch darüber hinaus als Angabe etwa der Menge, der Ertragskraft des Kapitals oder der Qualität einer Kapitalanlage

bekannt und belegt, noch dem Wort „extra“ gleichzusetzen. Insoweit hätten die angesprochenen Verkehrskreise auch keine Veranlassung, den Buchstaben „x“ in der konkreten Kombination mit den weiteren Bestandteilen „blue capital“ abzuspalten oder aus anderen Gründen zu vernachlässigen. Gerade der Wortanfang eines Zeichens werde in der Regel stärker beachtet, wobei vorliegend der zudem klangstarke Konsonant „X“, der als eigene Wortsilbe „iks“ wiedergegeben werde, das Gesamtklangbild der angegriffenen Marke entscheidend präge. Insoweit sei durch den zusätzlich vorhandenen Anfangsbuchstaben „x“ am Zeichenanfang der jüngeren Marke und durch die sich daraus ergebende unterschiedliche Silbenzahl ein anderes Gesamtklangbild mit einem anderen Sprechrhythmus als bei der Widerspruchsmarke, der dieser Anfang fehle, gegeben. Aufgrund der konkreten Wiedergabeform der jüngeren Marke, dem vorhandenen Wechsel zwischen Klein-, Groß- und Zusammenschreibung, scheide auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr aus. Anhaltspunkte für weitere Arten der Verwechslungsgefahr der Zeichen, seien nicht gegeben, insbesondere verfüge die Widersprechende nicht über eine Markenfamilie „blue capital“. Dem Kostenantrag der Widersprechenden hat die Markenstelle nicht entsprochen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass die jüngere Marke angesichts der von Seiten der Markenstelle richtigerweise festgestellten beiderseits identischen bzw. hochgradig ähnlichen Finanzdienstleistungen einen wesentlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten habe, der vorliegend aber gerade deshalb nicht gewahrt sei, weil sich die Wortmarken lediglich in dem der jüngeren Marke vorangestellten Buchstaben „x“ unterscheiden würden, die Widerspruchsmarke aber ansonsten identisch übernommen worden sei. Damit sei der von Seiten der Markenstelle zwar richtigerweise zu fordernde Markenabstand aber nicht eingehalten. Die Widerspruchsmarke werde unverändert in die jüngere Marke übernommen, wobei ihr lediglich ein einzelner Buchstabe in Kleinbuchstaben vorangestellt werde. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das in die jüngere Marke übernommene ältere Zeichen unschwer erkennen können. Der Schutzbereich des älteren Zeichens werde zu

Unrecht und zu weit herabgesetzt, wenn im vorliegenden Kollisionsfall die Gefahr der Verwechslung der Zeichen verneint würde. Zudem sei der Buchstabe „x“ im Bereich der Finanzdienstleistungen ein häufig verwendeter Buchstabe, der zum einen für das englische Wort „Exchange“ mit der Bedeutung von „Börse“ und damit für den Ort, an dem mit Wertpapieren und Anleihen gehandelt werde und zum anderen als Werbekürzel für den Begriff der „Maximierung“ bzw. „maximal“ verwendet werde. Daher sei der Buchstabe „x“ in der jüngeren Marke ein sachbeschreibender und naheliegender Hinweis darauf, dass es sich um Finanzdienstleistungen handele, die an der Börse getätigt würden oder bei denen man hohe (maximale) Gewinne erzielen könne. Auch deshalb sei der zusätzlich in der jüngeren Marke vorhandene Buchstabe „x“ nicht geeignet, den notwendigen ausreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke herzustellen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

auf die Beschwerde der Widersprechenden den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des DPMA vom 28. September 2016 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Unionsmarke 011 455 474 die Löschung der Marke 30 2015 207 939 im beantragten Umfang anzuordnen.

Außerdem stellt sie den Antrag, der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zu der ihr am 2. Februar 2017 zugestellten Beschwerde der Widersprechenden vom 2. November 2016 und der Beschwerdebegründung vom 23. Dezember 2016 nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

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

II.

1. Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen der beschränkt auf die Dienstleistungen der Klasse 36 angegriffenen Wortmarke xBlue Capital AG und der älteren Widerspruchsmarke BLUE CAPITAL besteht im Umfang des erhobenen Widerspruchs eine Verwechslungsgefahr nach § 125b Nr. 1 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass insoweit unter entsprechender Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen war, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

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; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). 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/Thiering, Markengesetz, 12. 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 Wortmarke xBlue Capital AG und der älteren Unionswiderspruchsmarke BLUE CAPITAL eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 125b Nr. 1, 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.
- b. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist auf Seiten der Widerspruchsmarke von der Registerlage auszugehen. Die Vergleichsmarken können sich im beschwerdegegenständlichen Umfang auf identischen und hochgradig ähnlichen Dienstleistungen begegnen.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen besteht, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer, für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten regelmäßig aus denselben oder gegebenenfalls wirt-

schaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 59, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM). Diese zur Warenähnlichkeit entwickelten Grundsätze werden in entsprechender Weise bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen untereinander herangezogen (vgl. BGH GRUR 2002, 544 – BANK 24; GRUR 2001, 164 – Wintergarten).

Bei den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 der jüngeren Marke handelt es sich um Finanzdienstleistungen in Bezug auf diverse Geschäftsfelder und Geschäftsbereiche, auch um solche von Banken und für Versicherungen sowie in Bezug auf den Verkauf und Kauf von Wertpapieren und Kapitalanlagen. Dem entsprechen die Finanzdienstleistungen der Widersprechenden weitgehend, auch wenn die Widerspruchsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Versicherungs- und der Rückversicherungsbranche erbracht werden. Insoweit liegt zwischen den angefochtenen Finanzdienstleistungen der angegriffenen Marke und den auf die Versicherungs- und Rückversicherungsbranche bezogenen Finanzdienstleistungen der Widerspruchsmarke angesichts der branchenmäßigen Überschneidungen sowie der nach ihrer Art und dem wirtschaftlichem Nutzen der Dienste engen Berührungen jedenfalls hochgradige Ähnlichkeit vor. Insoweit kann auf die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle verwiesen werden.

c. Den bei dieser Ausgangslage jedenfalls zu fordernden noch strengen Anforderungen an den Markenabstand wird die jüngere Marke indes nicht gerecht. Denn ein ausreichender Zeichenabstand ist, auch wenn in Finanzangelegenheiten in der Regel von einer eher erhöhten Aufmerksamkeit der zum Teil jedenfalls auch angesprochenen allgemeinen Verbraucher ausgegangen werden kann, bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in schriftbildlicher wie auch in klanglicher Hinsicht nicht 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 (vgl. z. B. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – Oxford/Oxford Club). 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 z. B. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

Bei der angegriffenen Marke „xBlue Capital AG“ stellt der am Zeichenende befindliche Rechtsformzusatz „AG“ für „Aktiengesellschaft“ als Bezeichnung der Rechtsform der Anbieterin bzw. Erbringerin der Dienstleistungen eine reine Sachangabe dar, die als nicht kennzeichnend völlig in den Hintergrund tritt, so dass er im Gesamteindruck außer Betracht zu bleiben hat. Gemeinsam ist den Vergleichszeichen somit die Wortfolge „Blue Capital“, wobei allein in der jüngeren Marke zusätzlich der Buchstabe „x“ mit dem Wort „Blue“ kombiniert ist und den ersten Wortbestandteil bildet. Die maßgeblichen Vergleichswortfolgen weisen mit den Übereinstimmungen in 5 von 4 Silben (ix-blue-cap-i-tal zu blue-cap-i-tal) und 11 von 12 Buchstaben klanglich und schriftbildlich eine erhebliche Ähnlichkeit auf, die bei der erforderlichen Gesamtabwägung der relevanten Faktoren für eine Bejahung der Verwechslungsgefahr sprechen könnte, zumal der Erfahrungssatz zu berücksichtigen ist, dass der Verkehr die Vergleichsbezeichnungen nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und deshalb seine Auffassung nur aufgrund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der verschiedenen Marken gewinnt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 1999, 734 Nr. 26 – Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003, 1047, 1040 – Kellogg`s/Kelly`s). Soweit die Unterschiede am stärker beachteten Zeichenanfang für einen ausreichenden Markenabstand sprechen, sind hier allerdings weitere Umstände entscheidungser-

heblich. Angesichts der Gestaltung der angegriffenen Marke mit dem als Kleinbuchstaben gestalteten „x“, der unter Umständen gar nicht als Buchstabe, sondern als (An)Kreuzzeichen erfasst wird und angesichts des anerkannten Erfahrungssatzes, dass der Verkehr dazu neigt, längere Gesamtkennzeichen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 – RAUSCH/ELFI RAUSCH; GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV), ist vorliegend in relevantem Umfang davon auszugehen, dass der Verkehr die angegriffene Marke mit den Wortbestandteilen „Blue Capital“ benennt und diese Wortfolge als allein prägend ansieht.

Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei dem Buchstaben „x“ im Bereich der einschlägigen Dienstleistungen möglicherweise auch um eine Abkürzung mit beschreibendem Sachgehalt handelt, wovon die Widersprechende mit dem Verweis auf X als Abkürzung für Exchange (= Börse) hingewiesen hat.

Im Hinblick auf die festgestellte Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 36, die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die Identität der Vergleichszeichen in den prägenden Bestandteilen bzw. jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen kann eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Daher ist die angegriffene Wortmarke im Umfang des erhobenen Widerspruchs zu löschen, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben war.

2. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Nach der Gesetzeslage kommt eine Kostenauflegung im patentgerichtlichen Verfahren nach der Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nur aus Billigkeitsgründen in Betracht, was nach ständiger Rechtsprechung dahingehend ausgelegt wird, dass Kosten in der Regel nur dem Verfahrensbeteiligten auferlegt werden, der in einer nach anerkannten Beurteilungs-

gesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 12 ff.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rn. 11 ff. und Büscher in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Aufl., § 71 MarkenG, Rn. 2 ff., 5 ff.; siehe dazu nur beispielhaft die Entscheidungen BPatG Aktenzeichen 25 W (pat) 18/15 vom 28. April 2016; 26 W (pat) 47/10 vom 2. Februar 2011 und BPatG Aktenzeichen 24 W (pat) 16/07 vom 27. Januar 2009; die genannten Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts zugänglich). Von einem sorgfaltswidrigen Verhalten der Markeninhaberin kann entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht allein deshalb ausgegangen werden, weil eine Markenmeldung ohne vorherige Recherche nach älteren Rechten erfolgt (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 14). Im Übrigen liegen die Voraussetzungen für einen Kostenfall nicht vor, was schon die für die Widersprechende negative Entscheidung der Markenstelle zeigt.

3. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war von keinem Beteiligten beantragt worden und war auch nicht 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

Fa