



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 24/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2015 101 452**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. November 2020 unter Mitwirkung der Richterin Kriener, des Richters Schödel und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 8. April 2015 angemeldete Wortmarke

reddo

ist am 21. Juli 2015 unter der Nummer 30 2015 101 452 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 9:

Computersoftware [gespeichert]; elektronische Publikationen [herunterladbar]; Computerhardware; Computerzubehör, soweit in Klasse 9 enthalten;

Klasse 37:

Installation und Wartung von Computer- und Telekommunikationshardware;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Installation und Wartung von Software; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; Computerhard- und

Softwareberatung; Aktualisieren von Computersoftware; Design von Computersoftware; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien.

Gegen die Eintragung dieser am 21. August 2015 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende als Inhaberin der seit dem 16. Mai 2006 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Bildschirme (Computer), Computerprogramme (soweit in Klasse 9 enthalten) zur Verwendung im Zusammenhang mit interaktiver elektronischer Post, Computer, Diskettenlaufwerke, Drucker für Computer, Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer), Laptops, Notebooks;

Klasse 35:

Dateienverwaltung mittels Computer;

Klasse 37:

Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware, Bereitstellung von Internetzugängen (Hardwareinstallation), Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen;

Klasse 38:

Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer;

Klasse 42:

Aktualisieren von Computersoftware, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Konfiguration von Computernetzwerken durch Software, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Wartung von Computersoftware;

Klasse 45:

Lizenzierung von Software

unter der Registernummer 306 13 423 eingetragenen Wortmarke

Reddoxx

mit beim Deutschen Patent- und Markenamt am 10. November 2015 eingegangenen Schreiben Widerspruch erhoben.

Mit den Beschlüssen vom 26. Mai 2017 und vom 27. März 2019 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Gefahr von Verwechslungen nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und die jüngere Marke gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG gelöscht.

Die Markenstelle hat ausgeführt, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen der Vergleichsmarken, die jeweils aus dem IT-Bereich stammten, weitestgehend identisch oder hochgradig ähnlich seien. Die sich in der Klasse 9 gegenüberstehenden Waren „Computersoftware, -hardware und -zubehör“ seien identisch, die „elektronisch herunterladbaren Publikationen“ der angegriffenen Marke hochgradig ähnlich zu den Widerspruchswaren „Computerprogramme zur Verwendung im Zusammenhang mit interaktiver elektronischer Post“, da auch bei interaktiver Kommunikation elektronisch herunterladbare Publikationen zur Verfügung gestellt werden könnten. Die Installations- und Wartungsdienstleistungen der jüngeren Marke in der Klasse 37 würden den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in der Klasse 37 entsprechen. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke in der Klasse 42 wiederum seien identisch oder hochgradig ähnlich zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen dieser Klasse. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Die insbesondere im Bereich der identischen und hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen zu fordernden strengen Anforderungen an den Abstand, den die Marken einzuhalten hätten, halte die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht ein. Klanglich seien die als „reddo“ und „Reddoks“ ausgesprochenen Zeichen durchschnittlich ähnlich. Zwar

würden sich die Zeichen in den zwei Buchstaben „xx“ und mithin einem klangstarken Zischlaut unterscheiden, allerdings wirke sich die Verdoppelung zu „xx“ klanglich nicht aus, weil sie nicht zu einer Verstärkung des Zischlautes führe. Da die jeweils zweisilbigen Vergleichszeichen in der Betonung sowie dem stärker beachteten Wortanfang „reddo“ vollkommen übereinstimmten, sei der von der jüngeren Marke einzuhaltende erforderliche deutliche Abstand jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht mehr eingehalten.

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit seiner Beschwerde, hinsichtlich derer eine Begründung nicht eingegangen ist. Der Senat hat mit dem rechtlichen Hinweis vom 22. Mai 2020 mitgeteilt, dass die Beschwerde des Markeninhabers wenig Aussicht auf Erfolg hat. Auf den rechtlichen Hinweis des Senats hat sich der Markeninhaber nicht geäußert. Er hat im Verfahren keinen Sachantrag gestellt.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, auf die Schriftsätze der Beteiligten, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 22. Mai 2020 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache keinen Erfolg. Denn zwischen den Vergleichsmarken besteht eine Verwechslungsgefahr der Zeichen nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die jüngere Marke „reddo“ zu Recht gelöscht hat. Die Beschwerde des Markeninhabers war daher zurückzuweisen.

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 2019, 173 – Combit/Commit). 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.

Ausgehend hiervon hat die angegriffene Marke bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen zu der Widerspruchsmarke einen deutlichen Zeichenabstand einzuhalten, der aber in klanglicher Hinsicht nicht gewahrt ist.

1. Die Widerspruchsmarke ist als Fantasiebezeichnung originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Anhaltspunkte für eine erhöhte oder aber für eine geschwächte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Reddoxx“ fehlen.

2. Die Kollisionszeichen können sich im Verkehr auf identischen oder hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen. Identität besteht insoweit im Hinblick auf die angegriffenen jüngeren Waren „Computersoftware (gespeichert; Computerhardware; Computerzubehör (soweit in Klasse 9 enthalten) in der Klasse 9 mit den Widerspruchswaren der Klasse 9 „Bildschirme; Computerprogramme zur Verwendung im Zusammenhang mit interaktiver elektronischer Post, Computer, Drucker; Laptops, Notebooks“. Ebenso besteht zwischen den jüngeren Dienstleistungen der „Installation und Wartung von Computer- und Telekommunikationshardware“ und den Widerspruchsdienstleistungen „Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware; Hardwareinstallation sowie Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen“ jeweils in der Klasse 37 Identität. Gleiches trifft auf die jüngeren Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Installation und Wartung von Software; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Computerhard- und Softwareberatung; Aktualisieren von Computersoftware“ der Klasse 42 und den insoweit nahezu wortgleichen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in der Klasse 42 zu.

Im Übrigen besteht zwischen den Vergleichswaren und -dienstleistungen hochgradige bzw. durchschnittliche Ähnlichkeit. Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, 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 Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen

Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Die insoweit nicht identischen „Hosting-Dienste, Software as a Service, Vermietung von Software“ sowie „Design von Computersoftware; Konvertieren von Daten oder Dokumente von physischen auf elektronische Medien“ der Klasse 42 werden in der IT- und EDV-Branche üblicherweise und häufig auch von denjenigen Dienstleistern, die Hard- und Softwareberatung leisten, Software entwickeln, aktualisieren oder konfigurieren erbracht, so dass insoweit eine hochgradige Ähnlichkeit zu den entsprechenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke der Klasse 42 gegeben ist. In gleicher Weise gilt dies auch für das Produkt der „elektronischen Publikationen“, das häufig im Zusammenhang mit oder als Ergebnis der oben genannten Dienstleistungen der Klasse 42 stehen kann, so dass jedenfalls eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen diesen jüngeren Waren der Klasse 9 und den zuvor genannten Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 42 besteht.

3. Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind in markenrechtlicher Hinsicht klanglich hochgradig ähnlich.

Die Frage der 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.). Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente.

Die Vergleichszeichen stimmen in der Buchstabenfolge „reddo“ identisch überein und unterscheiden sich allein durch die in der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandenen Schlusskonsonanten „-xx“. Damit stimmen die Zeichen aber in dem erfahrungsgemäß stärker beachteten Zeichenanfang sowie in den überwiegenden Zeichenteilen bzw. den ersten fünf Buchstaben „reddo“ identisch überein, wobei die jüngere Marke nur aus diesen fünf Buchstaben besteht. Die angegriffene Marke ist vollständig in der Widerspruchsmarke enthalten. Klanglich stehen sich insoweit „reddo“ und „reddox“ oder „reddoks“ und damit sich nur durch den Schlusslaut „x“ unterscheidende Zeichen gegenüber.

Unter Abwägung aller relevanten Umstände der Einzelfalls, insbesondere der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Warenidentität bzw. hochgradigen oder durchschnittlichen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist der Unterschied zwischen den Kollisionszeichen nicht ausreichend, um auch bei möglicherweise leicht gesteigerter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise eine Gefahr klanglicher Verwechslungen zu verneinen, so dass die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen war.

4. Nachdem eine Beschwerdebegründung mit dem Beschwerdeschriftsatz des Markeninhabers am 24. April 2019, also vor über 19 Monaten, angekündigt, aber nicht eingereicht worden war, konnte nunmehr über die Beschwerde entschieden werden (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 66 Rn. 41).

Über die Beschwerde konnte auch ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, nachdem ein entsprechender Antrag von keiner Seite gestellt worden war, § 69 Nr. 1 MarkenG und diese vom Senat auch nicht als sachdienlich erachtet wurde, § 69 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.

Kriener

Schödel

Dr. Nielsen

Li