



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 517/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 028 975

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Oktober 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaber wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



wurde am 24. April 2013 angemeldet und am 12. September 2013 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 32, 33, 35, 39, 41 und 44, unter anderem für die Waren der

Klasse 25: Bekleidungsstücke einschließlich gewirkter, gestrickter und gewebter Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder; Strümpfe; Socken; Accessoires, nämlich Schals, Krawatten, Gürtel, Kopfbedeckungen und Tücher, nämlich Kopf-, Hals-, Schulter- und Einstecktücher; Handschuhe; Schuhwaren

in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 18. Oktober 2013.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke

Esmara

die am 10. Dezember 2008 angemeldet und am 4. Februar 2009 unter der Nummer 30 2008 077 092 für die Waren der

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, sämtliche vorstehend genannten Waren für Damen; Damenoberbekleidung, Anzüge, Kostüme, Blazer, Blusen, Tuniken, Shirts, Tops, Jeans, Hosen, Kleider, Röcke, Pullover, Sweatshirts, Strickjacken, Westen, Overalls, Jacken und Mäntel; Damenunterbekleidung und Unterwäsche für Tag und Nacht, Hüftgürtel, Bodys, Bustiers, Büstenhalter, Korsetts, Korsagen, BH-Hemden, Tops, Mieder, Negliges, Unterhosen, Slips, Jazz Pants, Hip Pants, String-Tangas, Shorties, Boxershorts, Strumpfhaltergürtel, Strumpfhalter, Strumpfbänder, Unterhemden, Nachtwäsche, Strumpfhosen, Strümpfe, Socken, Trägershirts, Nachthemden, Schlafanzüge, Morgenmäntel, Unterröcke; Badebekleidungsstücke, Badeanzüge, Bikinis;

eingetragen wurde.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen die für die angegriffene Marke in Klasse 25 eingetragenen Waren.

Mit Beschluss vom 13. Januar 2015 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 25 angeordnet. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und sich gegenüber stehenden identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren seien zur Vermeidung von Verwechslungen an den Markenabstand

strenge Anforderungen zu stellen. Der erforderliche Abstand werde von den Vergleichsmarken nicht eingehalten. Bei der mündlichen Wiedergabe könne die grafische Gestaltung der jüngeren Marke vernachlässigt werden, so dass sich in phonetischer Hinsicht die Zeichen „elamara“ und „esmara“ gegenüber stünden. Die Vokalfolge sei identisch, ebenso die Anfangsbuchstaben und die letzten beiden Silben „ma-ra“, wobei die Betonung nach den deutschen Ausspracheregeln jeweils auf der vorletzten Silbe „ma“ liege. Der Einschub der unbetonten Zwischensilbe „la“ in der jüngeren Marke werde nicht deutlich herausgehört, weshalb Verwechslungen nicht zu verhindern seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber.

Die Beschwerdeführer haben ihre Beschwerde nicht begründet. Sie beantragen sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 13. Januar 2015 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Amtsverfahren hat sie die Ansicht geäußert, die sich gegenüberstehenden Marken seien sich im Klang und im Schriftbild ähnlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist die Beschwerdegebühr rechtzeitig eingezahlt worden. Nach § 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG ist für jede Beschwerde eines Beteiligten innerhalb der Beschwerdefrist des § 66 Abs. 2 MarkenG eine Beschwerdegebühr zu entrichten. Nach Absatz 1 der Vorbemerkung B des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 PatKostG wird die Beschwerdegebühr „für jeden Antragsteller gesondert“ erhoben. Das bedeutet, dass bei Einlegung einer Beschwerde durch mehrere Beschwerdeführer jeder der Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr gesondert zu entrichten hat (zum patentrechtlichen Einspruchs(beschwerde)verfahren BGH GRUR 2015, 1255 Rn. 14 – Mauersteinsatz; zum patentrechtlichen Anmelderbeschwerdeverfahren BGH, Beschluss vom 28. März 2017, X ZB 19/16; BPatG, Beschluss vom 11. Februar 2016, 29 W (pat) 118/12; a. A. BPatG, BIPMZ 2017, 211, 25 W (pat) 19/15). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Die für jeden Beschwerdeführer gesondert zu entrichtenden Beschwerdegebühren sind rechtzeitig innerhalb der Beschwerdefrist eingezahlt worden. Eine dieser Gebühren ist versehentlich zu Unrecht durch das Bundespatentgericht zurückerstattet worden. Durch die erneute Einzahlung der zweiten Gebühr nach Fristende sind die Beschwerdeführer, die bei Einlegung der Beschwerde sämtliche formalen Voraussetzungen erfüllt haben, so zu stellen, wie sie ohne das Gerichtsversehen stünden. Damit gelten die erforderlichen zwei Gebühren als von Anfang an fristgerecht entrichtet.
2. Die zulässige Beschwerde ist jedoch nicht begründet.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRURRR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem 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. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ebenfalls auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 – Barbara Becker/HABM [BARBARA BECKER]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

Nach diesen Grundsätzen liegt eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich hier gegenüberstehenden Vergleichsmarken im mit dem Widerspruch angegriffenen Umfang der Waren der Klasse 25 vor.

a) Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen wurden, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit bzw. –identität die Registerlage maßgeblich.

Eine Ähnlichkeit von 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).

Ausgehend davon besteht zwischen den sich gegenüber stehenden Waren der Klasse 25 Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit.

Die Waren „Bekleidungsstücke, Strümpfe, Socken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren“ sind jeweils identisch in den Warenverzeichnissen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke enthalten.

Zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Schals, Kravatten, Gürtel und Tücher“ und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten


„Bekleidungsstücken“ besteht eine enge Ähnlichkeit (BPatG, Beschluss vom 9. April 2003, 29 W (pat) 193/01; Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Auflage 2017, Gürtel, S. 122 li. Sp., Halstücher, S. 125 mitt. Sp.; Krawatten S. 159 re. Sp.). Eine große Zahl von Bekleidungsherstellern und Designern bieten zwischenzeitlich Schals, Krawatten, Gürtel und Tücher unter derselben Kennzeichnung wie Bekleidung als passende Accessoires an (z. B. Esprit, Tommy Hilfiger, Adidas, Camel, Marc O’Polo; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 17. Februar 2004, 27 W (pat) 151/02 – fimma/FIAMMA). Gleiches gilt für die von der jüngeren Marke beanspruchte Ware „Handschuhe“, die ebenfalls als ergänzendes Accessoire zu Bekleidungsstücken unter derselben Kennzeichnung angeboten werden und von den angesprochenen Verkehrskreisen demselben Hersteller zugeschrieben werden.

b) Die hier relevanten Vergleichswaren richten sich an den Endverbraucher. Bei teils auch preislich gehobenen Produkten der Klasse 25, bei denen die Verbraucher im Allgemeinen markenbewusst sind, wird die Aufmerksamkeit und Sorgfalt beim Kauf eher höher, bei sonstigen, häufig niedrigpreisigen Waren der Klassen 25 dagegen geringer sein. Deshalb kann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr allenfalls von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der beteiligten breiten Verkehrskreise ausgegangen werden.

c) Der Widerspruchsmarke kommt von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzzumfang zu. Ausreichende Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sind weder vorgebracht worden noch erkennbar.

d) Ausgehend von identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren, durchschnittlicher bis etwas erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke nicht ein.

Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 - Specsavers/Asda; BGH, Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14 Rn. 10 – TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 – MIXI; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18. April 2011, 26 W (pat) 30/07 - CITIPOST), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus (BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).

Die sich gegenüber stehenden Marken  und Esmara zeigen in ihrer Gesamtheit wegen der in der jüngeren Marke enthaltenen Grafik insgesamt ausreichende Unterschiede. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu besorgen.

Die Vergleichsmarken sind jedoch klanglich unmittelbar verwechselbar.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Wort-/Bildmarke wird in klanglicher Hinsicht durch das Wort „elAMARA“ geprägt.

Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil - sofern er kennzeichnungskräftig ist - den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH, GRUR 2014, 378 Rdnr. 39 - OTTO CAP). Zudem ist für den phonetischen Zeichenvergleich maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben. Die klangliche Wiedergabe kann dabei auch durch die grafische Gestaltung der Marke beeinflusst werden. Schließlich kann sich eine Ausnahme von dem Grundsatz „Wort vor Bild“ ergeben, soweit die grafische Ausgestaltung durch ihren Umfang und ihre kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum mehr beachtet wird; in diesem Fall kann es gerechtfertigt sein, dem Bild auch bei der mündlichen Benennung der Marke den Vorrang einzuräumen (vgl. BGH GRUR 1959, 599 - Teekanne; BPatG GRUR 1994, 124 - Billy the Kid; BPatG, Beschl. v. 10. Dezember 2009, 30 W (pat) 77/09 - Chinese/Mädchen). Von einer solchen Ausnahme ist vorliegend jedoch nicht auszugehen. Die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke erschöpft sich in der Verwendung zweier verschiedener Schriftarten sowie der Verzierung mit einem über dem Wort „AMARA“ angeordneten einfachen Bogen. Hierbei handelt es sich um eine gängige werbemäßige Ausgestaltung, die nicht dergestalt von dem Wortbestandteil ablenkt, dass dieser in den Hintergrund tritt.

Der Verkehr wird die Marke vielmehr mit dem Wort „elamara“ benennen. Sind verschiedene Aussprache- oder Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (BPatG, Beschluss vom 4. Mai 2016, 29 W (pat) 32/14; Beschluss vom

21. Oktober 2015, 29 W (pat) 31/13; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 9 Rn. 275). Da der angesprochene Verkehrskreis beide Marken als Fantasiebegriffe auffassen wird, wird er beide Zeichen auch nach deutschem Sprachverständnis artikulieren (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Auflage, § 14 MarkenG Rn. 330). Selbst wenn der angesprochene Verkehrskreis „el“ als spanischen Artikel identifizierte und als mit dem Wort „amara“ – welches im spanischen als Substantiv gar nicht existiert, allerdings ansonsten vielfältige Bedeutungen hat (geografischer Name für Orte und Seen, Familienname; Fachbegriff für bitterstoffhaltige Arzneipflanzen) – zusammengesetzten Begriff betrachten würde, liegen keine Anhaltspunkte für das Verständnis als Sachbegriff vor. Im Italienischen ist „amara“ zwar auch die weibliche Form des Adjektivs „bitter“; doch selbst wenn der inländische Verbraucher das Markenwort als spanisch-italienische Kombination verstehen würde, hätte diese in Bezug zu den beanspruchten Waren keinerlei Bedeutung.

Für den klanglichen Markenvergleich stehen sich somit „elAMARA“ und „Esmara“ gegenüber. Beide Markenwörter stimmen in dem Anfangsvokal „e“ sowie in den beiden letzten Silben „ma-ra“ überein. Die angegriffene Marke wird „el-a-ma-ra“ oder „e-la-ma-ra“ ausgesprochen werden, die Widerspruchsmarke „es-ma-ra“. Die Vokalfolge unterscheidet sich lediglich in der Anzahl der Vokale „e-a-a-a“ bzw. „e-a-a“. Die Konsonantenfolge weist Unterschiede auf in „l-m-r“ bzw. „s-m-r“. Das Klangbild wird durch die hellen Vokale „e“ und „a“ bestimmt, während die Konsonanten „l“ in der jüngeren Marke und „s“ in der Widerspruchsmarke, die stimmlos gesprochen werden, insbesondere, aber nicht nur bei ungünstigen Übertragungsverhältnissen, eher in den Hintergrund treten. Angesichts dieser überwiegenden Übereinstimmungen in Silbengliederung, Vokalfolge und Betonung sind sich die gegenüberstehenden Markenwörter in ihrem Gesamtklangbild so ähnlich, dass die Gefahr von Verwechslungen durch den angesprochenen Verkehr nicht ausgeschlossen werden kann. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass die Marken im Verkehr nicht nebeneinander aufzutreten pflegen und ein Vergleich aufgrund

eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Marken klanglich füreinander gehalten werden.

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist daher im beantragten Umfang zu löschen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

3. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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

Seyfarth

prö