



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 531/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 028 176

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 16. Februar 2015 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 zurückgewiesen worden ist. Die Eintragung der Marke 30 2010 028 176 wird aufgrund des Widerspruchs aus der Marke EM 002 609 949 für die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (Klasse 25) gelöscht.
2. Der Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 ist gegenstandslos, soweit er auf die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2010 028 176 für die Waren „Motorräder, Motorradteile“ gerichtet ist.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe:

I.

Die am 6. Mai 2010 angemeldete Wort-/Bildmarke 30 2010 028 176

The logo consists of the words "REFLEX BIKEDESIGN" in a stylized, white, serif font. The letters are bold and have a slightly irregular, hand-drawn appearance. The text is set against a dark, textured rectangular background that resembles a dark stone or a similar material.

ist am 20. Dezember 2010 für die nachfolgend genannten Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 12:

Motorräder, Motorradteile;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Der Eintragung hat der Widersprechende auf Grund seiner Marken EM 007 185 051 und EM 002 609 949 widersprochen. Bei letztgenannter handelt es sich um die Wort-/Bildmarke



die am 11. März 2002 angemeldet und am 13. April 2006 u. a. für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden ist:

Klasse 25: Hüte, Mützen und sonstige Kopfbedeckungen, auch für Sportzwecke; Krawatten; Schürzen; Bekleidungsstücke, auch für Sport- und Badezwecke, als Unterbekleidungsstücke oder als Nachtwäsche; Ohrenschützer als Bekleidung; Stirnbänder;

Klasse 35: Handel mit Bekleidungsstücken und Schuhwaren.

Durch Beschluss vom 16. Februar 2015 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, auf Grund des Widerspruchs aus der Marke

EM 007 185 051 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2010 028 176 für die Waren der Klasse 12 „Motorräder, Motorradteile“ angeordnet. Außerdem hat es in diesem Beschluss den Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 zurückgewiesen. Zur Begründung der Zurückweisung wurde ausgeführt, der Widersprechende habe auf die mit Schreiben der Markeninhaber vom 11. Oktober 2011 wirksam erhobene Nichtbenutzungseinrede keine Benutzungsunterlagen vorgelegt und könne daher im Streitverfahren keine Rechte aus der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 geltend machen.

Der Widersprechende beantragt mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde sinngemäß,

den Beschluss vom 16. Februar 2015 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 zurückgewiesen worden ist, und auf Grund dieses Widerspruchs die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2010 028 176 anzuordnen.

Nach Auffassung des Widersprechenden hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 zu Unrecht zurückgewiesen. Die von den Markeninhabern mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2011 erhobene Nichtbenutzungseinrede beziehe sich lediglich auf die eingetragenen Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke EM 002 609 949. Die ebenfalls für sie eingetragenen Dienstleistungen „Handel mit Bekleidungsstücken und Schuhwaren“ (Klasse 35) seien davon nicht berührt. Bei Berücksichtigung dieser Dienstleistungen bestehe zwischen den Streitmarken eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die angegriffenen Waren der Klasse 25. „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der jüngeren Marke und die vorgenannten Handelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 seien nämlich hochgradig ähnlich. Der Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren zudem Unterlagen zur Glaubhaft-

machung der Benutzung der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 für Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen vorgelegt.

Die Markeninhaber haben kein Rechtsmittel gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Februar 2015 eingelegt. Auf die Beschwerde des Widersprechenden haben sie sich nicht geäußert. Im Amtsverfahren haben sie zum Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 ausgeführt, dass sich die aus zwei Worten gebildete angegriffene Marke erheblich von der aus einem Wort bestehenden Widerspruchsmarke unterscheidet. Auch wiesen die für letztgenannte eingetragenen Waren und Dienstleistungen – abgesehen von den Waren der Klasse 25 – keine Ähnlichkeit zu den Waren der angegriffenen Marke auf.

Ergänzend wird auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts sowie den weiteren Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Streitmarken besteht in Bezug auf die für die jüngere Marke eingetragenen Waren der Klasse 25 Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle für Klasse 12 hat den Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 daher insoweit zu Unrecht zurückgewiesen.

Nachdem die Anordnung der Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2010 028 176 für die Waren der Klasse 12 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke EM 007 185 051 durch den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Februar 2015 zwischenzeitlich rechtskräftig geworden ist, ist der Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949, der entgegen der Auffassung des

Deutschen Patent- und Markenamts sich gegen alle Waren der jüngeren Marke richtet, insoweit gegenstandslos.

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR Int. 2000, 899, Rdnr. 40 – Marca Mode; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 – BARBARA BECKER; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 – BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind hierbei insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, 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. Nach diesen Grundsätzen besteht vorliegend für das angesprochene Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

a) Der Widersprechende führt in der Beschwerdebegründung zutreffend aus, dass die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaber ausschließlich die in Klasse 25 registrierten Waren der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 betrifft (vgl. Schriftsatz vom 11. Oktober 2011 der Markeninhaber, Seite 3, Bl. 143 VA). Die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen in anderen Klassen sind damit von der Nichtbenutzungseinrede nicht umfasst, so dass insoweit auf die Registerlage abzustellen ist (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG). Ob der Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 in Bezug auf die Waren der Klasse 25 glaubhaft gemacht hat, kann dahingestellt bleiben, weil es auf sie für die Bejahung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit nicht ankommt.

b) Zwischen den Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der angegriffenen Marke und den nach der Registerlage zu berücksichtigenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 „Handel mit Bekleidungsstücken und Schuhwaren“ (Klasse 35) ist zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit gegeben.

Eine Ähnlichkeit zwischen Handelsdienstleistungen, insbesondere hiervon erfassten Einzelhandelsdienstleistungen, und den auf sie bezogenen Waren ist anzunehmen, wenn die Dienstleistungen sich auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2014, 378, Rdnr. 39 – Otto CAP; BPatG GRUR-RR 2013, 430, 432 – Konzume/Konsum). Davon ist für das Verhältnis zwischen den Waren „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ einerseits und den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen andererseits auszugehen, weil große Handelshäuser in diesem Warenausschnitt häufig neben fremden Waren auch Produkte mit dem Kennzeichen, unter dem sie Einzelhandelsdienstleistungen erbringen, anbieten (vgl. BGH, a. a. O., OTTO CAP; BPatG 27 W (pat) 121/11, Beschluss vom 26.11.2013 – Peak Elements/Peek; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 9, Rdnr. 126). Dasselbe gilt im Kern auch für „Schuhwaren“. Ferner erbringen umgekehrt Bekleidungs- und Schuhhersteller in erheblichem Umfang unter der Marke, die der Kennzeichnung ihrer Waren dient, auch Einzelhandelsdienstleistungen.

c) Die Widerspruchsmarke genießt durchschnittlichen Schutzzumfang. Anhaltspunkte für eine Schwächung oder für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sind nicht gegeben.

d) Die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderliche Gesamtabwägung ergibt, dass die angegriffene Marke in Bezug auf „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke EM 002 609 949 jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht einhält.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 – La Espagnola/Carbonelle; BGH GRUR 2009, 1055, Rdnr. 26 – airdsl; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 – Kappa). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken abzustellen, der nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise durch einen oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens geprägt sein kann (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322, Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; GRUR 2013, 862, Rdnr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Prägenden Charakter hat ein Zeichenbestandteil, wenn die weiteren Elemente des Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen. Weil sich der Verkehr gerade an den unterscheidungskräftigen Bestandteilen eines Zeichens orientiert, ist für die Prüfung des prägenden Charakters die Kennzeichnungskraft der Zeichenkomponenten zu untersuchen (vgl. BGHZ 169, 295, Rdnr. 24 – Goldhase I; GRUR 2016, 283, Rdnr. 13 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird durch den kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „Reflex“ geprägt. Dem weiteren Wortbestandteil „Bikedesign“, der als Hinweis auf den Tätigkeitsschwerpunkt des Anbieters verstanden wird, ordnet das Publikum demgegenüber keine gleichwertige Bedeutung als Produktbezeichnung mit Namensfunktion zu. Dies gilt umso mehr, als der Begriff „Bikedesign“ die beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke beschreibt. Er macht deutlich, dass die Bekleidungsstücke, Schuhwaren

und Kopfbedeckungen so gestaltet sind, dass sie sich besonders für das Fahrradfahren eignen. Zwischen den beiden Wortbestandteilen „Reflex“ und „Bikedesign“ der jüngeren Marke besteht auch keine gesamtbegriffliche Verklammerung, die das Publikum von einer vereinfachten, auf den Wortbestandteil „Reflex“ verkürzten Wiedergabe der angegriffenen Marke absehen lassen würde.

Der Wortbestandteil „Reflex“ der angegriffenen Marke und das Wort „Reflects“, das erkennbar den klanglichen Gesamteindruck der ansonsten lediglich mit graphischen Gestaltungselementen versehenen Widerspruchsmarke EM 002 609 949 bestimmt, weisen eine überdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit auf. Beide Begriffe bestehen aus zwei Silben. Die ersten fünf Buchstaben „Refle“ sind identisch. Auch die Aussprache dieser Zeichenbestandteile kann insoweit übereinstimmen. „Reflex“ ist ein deutsches Wort mit den Bedeutungen „Reaktion, Widerschein“ (vgl. Duden online). Die Beugungsform „Reflects“ des englischen Verbs „to reflect“ (nachdenken, zurückwerfen) kann wiederum als ein von dem deutschen Wort „reflektieren“ abgeleitetes Kunstwort angesehen werden. Demzufolge liegt es nahe, dass ein Großteil des inländischen Verkehrs die Vergleichswörter übereinstimmend deutschsprachig wiedergegeben wird.

Die im Bereich der Wortenden bestehenden Unterschiede („cts“ bzw. „x“) sind nur gering ausgeprägt, da der Buchstabe „x“ fast genauso ausgesprochen wird wie die Buchstabenfolge „cts“, zumal der Buchstabe „t“ keine maßgebliche Verfremdung des Lautbilds bewirkt. Die klanglichen Gemeinsamkeiten sind insgesamt so groß, dass der abweichende Sinngesamt der Wörter „Reflex“ und „Reflects“ nicht ausreicht, um die unmittelbare Verwechslungsgefahr in rechtserheblichem Umfang auszuschließen.

2. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71 Abs. 3 MarkenG. Die Rückzahlung entspricht vorliegend der Billigkeit. Zwar rechtfertigt nicht jede fehlerhafte Rechtsanwendung eine Rückzahlung. Anders verhält es sich aber im Fall einer offenkundig unzutreffenden Rechtsanwendung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 71, Rdnr. 46). Eine derartige Sachlage ist hier gegeben, da in der angegriffenen Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts die ausdrückliche Beschränkung der Nichtbenutzungseinrede auf Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 übersehen wurde. Im Übrigen leidet der Beschluss auch an anderen Mängeln, die vorliegend jedoch nicht entscheidungserheblich waren. So wird unzutreffend ausgeführt, dass eine Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bei Gemeinschaftsmarken nicht in Betracht käme.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Fa