



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 553/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2016 033 431**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Oktober 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 24. November 2016 angemeldete Wortmarke

## **SONIC**

ist am 10. Mai 2017 unter der Nummer 30 2016 033 431 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Computersoftware;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 9. Juni 2017.

Gegen diese Marke ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 10. März 2015 angemeldeten und am 10. Juli 2015 für die Waren der Klasse 9

"Mess-, Signal- und Funkgeräte, -apparate und -instrumente; Heizkostenverteiler, Kalorimeter, Wärmezähler, Kältezähler, Wasserzähler, Stromzähler, Gaszähler, Hygrometer sowie diesbezügliche Funkmodule; Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung, Regelung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom und Hausnebenkosten sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Gasmelder; Rauchwarn- und Feuermelder; Computerhard- und -software für die vorgenannten Waren; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren"

eingetragenen Unionsmarke 013 808 852:

### **sonsonic**

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 8. August 2018 den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden könne.

Zwar sei von einer teilweisen Warenidentität auszugehen und der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Trotzdem würde die angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand einhalten. Insbesondere unterschieden sich die gegenüberstehenden Wortzeichen „sonsonic“ und „SONIC“

in ihrer jeweiligen Gesamtheit in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht deutlich voneinander. Die zu vergleichenden Zeichen wiesen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht Unterschiede in der Zeichenlänge, Silbenzahl, Vokal- und Konsonantenfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus auf. Ein deutlicher Unterschied bestehe ebenso in begrifflicher Hinsicht, da der englische Begriff „sonic“ in Alleinstellung „klanglich, akustisch“ bedeute. Von einer Prägung der Widerspruchsmarke durch den auf den Bestandteil „sen“ folgenden und in den Marken übereinstimmenden Bestandteil „sonic“ könne nicht ausgegangen werden, da keine Anzeichen dafür bestehen würden, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke in einer zergliedernden Weise betrachte. Er werde vielmehr von einem Fantasiebegriff ausgehen. Der nicht zum englischen Grundwortschatz gehörende Zeichenbestandteil „sonic“ werde vom angesprochenen inländischen Durchschnittsverbraucher nicht verstanden. Es bestehe auch keine Gefahr, die Marken gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen. Im vorliegenden Fall führe der Phantasiebegriff „sensonic“ von der Vorstellung weg, das Markenelement „sonic“ stelle den Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden dar. Es bestehe keine Veranlassung, bei der Widerspruchsmarke, die ein „Einwortzeichen“ sei, den Bestandteil „sen“ abzuspalten. Schließlich könne eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausgeschlossen werden, da die Widerspruchsmarke weder eine Abkürzung noch einen Teil des Namens der Widersprechenden darstelle.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie macht geltend, dass der Kernbestandteil der Widerspruchsmarke der Zeichenbestandteil "sonic" sei. Dieser stehe für "klanglich, akustisch, den Schall betreffend". Dieser Zeichenbestandteil sei begrifflich prägend. Deshalb verfüge die Widersprechende auch über eine Markenserie mit dem Bestandteil "sonic" („sensonic“, „pulsonic“, „optosonic“, „powersonic“).

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle der Klasse 9 vom 8. August 2018 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass eine Verwechslungsgefahr nicht vorliege. Überwiegend seien die zu vergleichenden Waren nicht ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich. Der vorzugsweise angesprochene Fachverkehr erkenne in der Widerspruchsmarke den Hinweis auf „Sensor“ oder „Sensortechnik“. Im Übrigen seien die zu vergleichenden Zeichen nicht ähnlich genug, um eine Verwechslungsgefahr begründen zu können. Die Zeichen würden sich durch die zusätzliche Vorsilbe „sen“ der Widerspruchsmarke hinreichend deutlich voneinander unterscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Gefahr von Verwechslungen (§§ 125b Nr. 1, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG a.F.).

A. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH WRP

2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht wurde, sind bei hiergegen erhobenen Widersprüchen weiterhin die Vorschriften nach § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (vgl. § 158 Abs. 3 MarkenG).

B. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER; BGH WRP 2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung miteinzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (z. B. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH WRP 2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria).

1. Nach diesen Grundsätzen ist ausgehend von der Registerlage keine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen.

a) Zwar können sich die Vergleichszeichen nach der vorliegend allein maßgeblichen Registerlage auch auf identischen Waren begegnen. Gleichwohl begründet dies nicht die Gefahr von Verwechslungen. Ob und in welchem Grad sich aus den Waren der Widerspruchsmarke eine Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke herleiten lässt, kann daher offenbleiben.

b) Die Widerspruchsmarke "sensonic" verfügt von Haus aus noch über eine normale (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungs- mittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von den- jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Marken kommt bereits dann eine geringe und keine normale Kennzeichnungskraft zu, wenn sie für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einem beschreibenden Begriff angelehnt sind (BGH BlfPMZ 2017, 22 Rn. 51 – Kinderstube; MarkenR 2017, 412 Rn. 19 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2014, 382 Rn. 18 – REAL- Chips).

Unter Anwendung dieser Grundsätze ist die originäre Kennzeichnungskraft der Wi- derspruchsmarke noch durchschnittlich.

Mit Blick auf die Begriffe "Sensor", „sensorisch“ oder "Sensortechnik", mittels derer Haushaltsfluidmengen, Wärmemengen, elektrischer Strom etc. z. B. zur Kostenkon- trolle gemessen werden kann, wird der angesprochene Verkehr, vor allem der vor- rangig angesprochene Fachverkehr, einen erkennbaren inhaltlichen Bezug der Widerspruchsmarke "sononic" zu den von ihr erfassten Waren herstellen. Denn bei diesen Waren kann es sich durchweg um sensorgesteuerte Geräte handeln. Entge- gen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke führt dies allerdings nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke, weil diese insgesamt noch hinreichend verfremdet ist, mithin als Kunstwort mit sprechendem Anklang aufgefasst wird.

bb) Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft – etwa infolge inten- siver Benutzung der Widerspruchsmarke – bestehen nicht.

c) Die Zeichenähnlichkeit ist gering. Ausgehend von teils identischen und teils eng ähnlichen Waren und einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand 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 GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), 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). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rn. 19 – ZIRH/SIR; BGH GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; NJW-RR 2009, 757 Rn. 32 METROBUS). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (BGH a.a.O. Rn. 18 – AIDA/AIDU; GRUR 2008, 724 Rn. 37 – idw).

aa) In der Gesamtheit der Vergleichsmarken

**SONIC**

angegriffene Marke

und

**sonsonic**

Widerspruchsmarke

besteht keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht, um die Gefahr von Verwechslungen begründen zu können.

(1) Die sich gegenüberstehenden Zeichen "SONIC" und "sonsonic" stimmen zwar insoweit überein, als die angegriffene Marke formal vollständig in der Widerspruchsmarke enthalten ist und deren Mittel- und Schlussilbe bildet. Gleichwohl



führt die bei der Widerspruchsmarke vorangestellte zusätzliche Anfangssilbe "sen" zu einer deutlich wahrnehmbaren Abweichung im Gesamtklangbild beider Markennamen, so dass die sich daraus ergebenden Abweichungen nicht zu überhören sind. Sie unterscheiden sich nicht nur am in aller Regel stärker beachteten Wortanfang, sondern auch in der Silbenzahl, Betonung und Konsonantenfolge. Dies gilt insbesondere auch für die den klanglichen Gesamteindruck eines Zeichens maßgeblich beeinflussende Vokalfolge (vgl. BGH WRP 2015, 1219 Rn. 43 – IPS/ISP). Die Widerspruchsmarke verfügt über den zusätzlichen klangtragenden, hellen Vokal "e" in der ersten Silbe. Die Abweichungen treten insgesamt deutlich hervor, so dass die Übereinstimmungen das Klangbild nicht wesentlich beeinflussen.

(2) Bei der visuellen Wahrnehmung ist zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort. Dabei kann die Anfangssilbe „sen“, die zu einer unterschiedlichen Zeichenlänge führt, in dem noch relativ kurzen Wort "sononic" nicht überlesen werden, so dass sich die Zeichen auch in dieser Hinsicht deutlich unterscheiden.

(3) Das gilt im Ergebnis auch in begrifflicher Hinsicht. Die angegriffene Marke "SONIC" weist in Bezug auf die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen einen Anklang an den deutschen Begriff "Schall" auf. Das aus dem Englischen kommende Wort „sonic“ bedeutet, wie im angegriffenen Beschluss zutreffend festgestellt, „den Schall betreffend“, „akustisch“ bzw. "Schall". Es wird in Wortkombinationen ganz allgemein im Sinne von „klanglich“ verwendet, um den beschriebenen Gegenstand als klanglich in Abgrenzung zu visuell, haptisch oder den Geruch betreffend zu beschreiben (sonic effect, sonic experience) (vgl. BPatG, 28 W (pat) 541/13 - sonic). Dagegen weist die Widerspruchsmarke, wie bereits ausgeführt, einen Bezug zu dem Begriff "Sensor" bzw. „Sensortechnik“ auf und führt somit vom Begriffsverständnis der angegriffenen Marke weg.

bb) Der Zeichenbestandteil „sonic“ der Widerspruchsmarke nimmt auch keine kollisionsbegründende prägende Stellung ein.

Auch wenn die Grundsätze der Prägung auf einteilige Zeichen anzuwenden sein können, setzt dies voraus, dass der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 34 - MIXI; GRUR 2013, 631 Rn. 33 - AMARULA/Marulablu; BPatG, 30 W (pat) 13/14). Bei der Feststellung solcher besonderen Umstände handelt es sich um einen eigenständigen Prüfungsschritt, der der eigentlichen Anwendung des Prägungsgrundsatzes vorgelagert ist und mit dieser nicht vermengt werden darf. Denn es geht bei dieser Prüfung darum festzustellen, ob die Anwendung des für kombinierte Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt (BPatG, 30 W (pat) 562/13). Dafür bestehen vorliegend keine Anhaltspunkte. Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass sich der Verkehr bei der Widerspruchsmarke an dem Zeichenbestandteil "sonic" orientieren werde und die Vorsilbe "sen" für ihn bedeutungslos sei. Eine analysierende und gleichzeitig zergliedernde Betrachtung, wie sie die Beschwerdeführerin vornimmt, lässt jedoch den Grundsatz unbeachtet, dass der Verkehr in der Regel ein Zeichen in seiner Gesamtheit wahrnimmt. Bereits durch den Einwortcharakter der Widerspruchsmarke wird eine Klammerwirkung erzeugt, die dazu führt, dass der Verkehr den Zeichenbestandteil „sen“ nicht vernachlässigt. Einer zergliedernden Betrachtungsweise steht auch entgegen, dass die Widerspruchsmarke insgesamt auf den geläufigen Begriff "Sensorik" bzw. „Sensortechnik“ anspielt und dem angesprochenen Verkehr somit keine Veranlassung gibt, die Widerspruchsmarke auf den Zeichenbestandteil „sonic“ zu reduzieren.

2. Eine Gefahr, dass die Zeichen gedanklich unter dem Aspekt des Serienzeichens miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG, scheidet aus.

Dies ist dann der Fall, wenn die jüngere mit der älteren Marke in einem Bestandteil übereinstimmt, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 – BAINBRIDGE; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI; BPatG 30 W (pat) 33/17 – view one/view; 26 W (pat) 4/16 – e-miglia/MILLE MIGLIA). Vorliegend hat die Widersprechende zwar unter Benennung einzelner Zeichen eine Zeichenserie behauptet, allerdings zu deren Benutzung im Inland nichts vorgetragen. Allein aus der Behauptung einer Zeichenserie folgt aber nicht, dass die von der Widersprechenden behauptete Markenfamilie benutzt wurde. Insoweit hat der angesprochene Verkehr auch keine Veranlassung, den Zeichenbestandteil "sonic" der Widerspruchsmarke als Stammbestandteil einer Zeichenserie aufzufassen (vgl. BGH NJW-RR 2009, 757 Rn. 39 – METROBUS).

3. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn infolge einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „sonic“ kommt ebenfalls nicht in Betracht. Die Frage nach der selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils stellt sich nur dann, wenn eine ältere Marke oder zumindest der prägende Bestandteil der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen wird und dort keine den Gesamteindruck prägende Wirkung entfaltet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 37 - THOMSON LIFE). Das ist hier nicht der Fall.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

**III.**

**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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. von Hartz

Fa