



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 553/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Mai 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 054 130

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2019 durch den Richter Schwarz als Vorsitzenden, den Richter Paetzold sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die am 9. Oktober 2013 angemeldete Wortmarke

REGENERESEN

ist am 19. Dezember 2013 unter der Nr. 30 2013 054 130 für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 3 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 3: Kosmetika; Hautpflegemittel (kosmetisch), insbesondere pflegende Hautcreme; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 24. Januar 2014.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus ihrer am 7. August 2002 angemeldeten und am 18. Dezember 2003 für die Waren der

Klasse 3: Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung von Haut, Kopfhaut und Haar;

eingetragenen Unionswortmarke 002 804 417

REGENERIST

am 6. März 2014 Widerspruch erhoben.

Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 28. Juli 2014 gerügt, dass die Widersprechende weder behauptet noch dargelegt habe, dass die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke für die geltend gemachten Waren rechtserhaltend benutzt worden sei.

Sie hat des Weiteren die „Einrede wegen prioritätsälterer Gegenrechte der Markeninhaberin“ erhoben mit der Begründung, dass sie Inhaberin der mit der angegriffenen Marke identischen deutsche Wortmarke DE 2 024 163 „REGENERESSEN“ mit Priorität vom 17.12.1991 sei, die sie in den letzten Jahren auch umfangreich benutzt habe für die beanspruchten Waren der Klasse 5 „Pharmazeutische Erzeugnisse; Präparate für die Gesundheitspflege“.

Mit dem von einem Angehörigen des gehobenen Dienstes erlassenen Beschluss vom 18. April 2017 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 3, den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, zwar habe die Widersprechende auf die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Gesichtspflegeprodukte durch die von ihr vorgelegten Unterlagen glaub-

haft gemacht. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren seien zudem mit den nachweislich benutzten Waren der Widerspruchsmarke identisch. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei jedoch nur unterdurchschnittlich, da diese an die Worte „regenerieren“ bzw. „Regeneration“ angelehnt sei und damit einen beschreibenden Anklang aufweise. Die Wortbildung mit der Endung „-IST“ reihe sich in eine Vielzahl von Wortbildungen ein, die durch diese Endung eine Personifizierung erführen. Vor dem Hintergrund des reduzierten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke den erforderlichen Zeichenabstand durch die abweichende Endung „-SEN“ statt „-IST“ ein. Dies gelte zunächst in klanglicher Hinsicht, da die Vergleichsmarken endbetont seien, eine unterschiedliche Silbenanzahl aufwiesen und sich hinsichtlich der Länge und des Vokals der Endsilben unterscheiden würden. Der klangliche Unterschied der Endsilben sei aufgrund der Endbetonung auffallend. In schriftbildlicher Hinsicht werde der gebotene Abstand ebenfalls durch die deutlich unterschiedlichen Wortenden gewahrt. Die Wortlängen seien trotz des geringen Unterschieds in der Anzahl der Buchstaben (11 bzw. 10) durch die unterschiedlich breiten Schreibweisen von „E“ und „I“ nicht zu vernachlässigen. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei von vorneherein auszuschließen, da es sich bei der angegriffenen Marke um eine Wortneuschöpfung handele. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen lägen nicht vor.

Gegen den ihr am 27. April 2017 zugestellten Beschluss wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer beim DPMA am 9. Mai 2017 eingegangenen Beschwerde vom 8. Mai 2017. Die Einzahlung der Beschwerdegebühr erfolgte ebenfalls am 9. Mai 2017.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die Verneinung der Verwechslungsgefahr widerspreche der tatsächlichen Wahrnehmung der sich gegenüberstehenden Zeichen am Markt. Es stünden sich identische Waren gegenüber. Die Annahme des DPMA, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei unterdurchschnittlich, sei zu beanstanden. Bereits aus diesem Grunde beruhe die Gesamtabwägung auf

Rechtsmängeln. In der deutschen Sprache gebe es weder das Wort „REGENERIST“ noch das Wort „REGENER-“. Bei der älteren Marke handele es sich um eine Wortneuschöpfung. Diesem Phantasiebegriff ordne das Publikum gar keinen Sinngesamt zu. Den angesprochenen Verkehrskreisen bleibe die atypische Kennzeichnung „REGENERIST“ vielmehr besonders in Erinnerung. Daher sei sogar von einer leicht überdurchschnittlichen, zumindest aber von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe eine hochgradige Zeichenähnlichkeit. In schriftbildlicher Hinsicht ergebe sich dies bereits im Hinblick auf die Identität der „ersten Zweidrittel“ „REGENER“, wobei zu beachten sei, dass der Verkehr den jeweiligen Wortanfängen ein erhöhtes Gewicht beimesse. Daher komme dem identischen Wortanfang hinsichtlich der ersten sieben Buchstaben im Rahmen der Gesamtwahrnehmung der Vergleichszeichen ein erhebliches Gewicht zu. Die Wortlänge sei fast identisch, die Abweichung um einen einzelnen Buchstaben falle nicht ins Gewicht. In phonetischer Hinsicht sei ebenfalls von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit auszugehen, im Hinblick auf die phonetische Identität in den ersten drei Silben „RE-GE-NER“. Demgegenüber komme den abweichenden Wortenden kein maßgebliches Gewicht zu. Das DPMA habe eine begriffliche Zeichenähnlichkeit rechtsfehlerhaft von vorneherein ausgeschlossen. Vielmehr sei sogar eine begriffliche Zeichenidentität anzunehmen, da die Vergleichszeichen – unter Zugrundelegung der Ausführungen des DPMA zur Kennzeichnungskraft – beide einen begrifflichen Zusammenhang zu den Wörtern „regenerieren“ bzw. „Regeneration“ aufweisen würden und damit auf eine heilende und wiederherstellende Wirkung hinwiesen. In dem Falle sei sogar eine begriffliche Identität anzunehmen.

Es sei schließlich nicht erkennbar, dass das DPMA die erforderliche Gesamtabwägung vorgenommen habe. Im Hinblick darauf, dass sich die Vergleichszeichen im Zusammenhang mit identischen Waren begegnen könnten, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zumindest durchschnittlich sei und die Vergleichszeichen hochgradig ähnlich seien, könne eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Dabei sei auch zu beachten, dass die angesprochenen Ver-

kehrskreise die Vergleichszeichen in der Regel nicht gleichzeitig wahrnehmen und direkt miteinander vergleichen würden, sondern sich auf ein unvollständiges Erinnerungsbild verlassen müssten, so dass den Übereinstimmungen im Rahmen der Gesamtabwägung ein höheres Gewicht zukomme. Selbst wenn man dem übereinstimmenden Bestandteil „REGENER-“ einen beschreibenden Sinngehalt zuordnen wolle, so sei die Übereinstimmung in diesem Bestandteil dennoch sowohl bei der klanglichen als auch bei der schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit und der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, wie sich aus einer aktuellen Entscheidung des EuG – Multipharma/Mundipharma (Urteil vom 07.11.2017, Aktenzeichen T-144/16, BeckRS 2017, 130040) ergebe.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA),
Markenstelle für Klasse 3, vom 18. April 2017 aufzuheben und
aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 002 804 417 die
Löschung der angegriffenen Marke 30 2013 054 130 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt aus, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Vortrag zur Benutzung der Marke für einzelne Produkte der Hauptpflegeserie „Olaz“ bestenfalls die Benutzung für die eingetragenen Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung von Haut“ dargelegt habe, während eine Benutzung für „Seifen; Parfümerien, ätherische Öle“ und „Haarwässer“ sowie „Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung von Kopfhaut und Haar“ weiterhin nicht nachgewiesen sei.

Sie ist weiter der Auffassung, dass das DPMA zu Recht von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen sei, da diese sich erkennbar an einen warenbeschreibenden Begriff anlehne. Daher komme es für die Annahme einer geringen Kennzeichnungskraft nicht darauf an, ob es sich bei der älteren Marke um eine Phantasiebezeichnung handele, vielmehr sei die Anlehnung an die die Waren der Klasse 3 beschreibenden Begriffe „regenerieren“ bzw. „Regeneration“ entscheidend. Der Annahme von Verwechslungsgefahr stehe entgegen, dass die Zeichen nur in den ersten Silben „REGENER-“ und damit in dem warenbeschreibenden Wortbestandteil übereinstimmen würden. Bereits aus diesem Grunde scheidet eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr aus. Der Grundsatz, nach dem der Wortanfang stärker beachtet werde, gelte nicht, wenn – wie hier – die Betonung nicht auf dem Wortanfang liege und zudem der Wortanfang kennzeichnungsschwach bzw. beschreibend sei. Die Zeichen würden sich sowohl klanglich als auch schriftbildlich durch die markanten Schlussilben „-ESEN“ bzw. „-IST“ deutlich unterscheiden. Auch eine begriffliche Zeichenähnlichkeit sei zu verneinen, da es sich bei den Zeichen jeweils um Phantasiebezeichnungen handele. Soweit die angesprochenen Verkehrskreise den Zeichen eine bestimmte Bedeutung entnehmen würden, dann allenfalls hinsichtlich der dargelegten beschreibenden Aussagen, die aber nicht demselben Unternehmen zugeordnet würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss des DPMA, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde bleibt in der Sache erfolglos. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1

MarkenG. Der Widerspruch aus der Unionswortmarke 002 804 417 wurde daher zu Recht zurückgewiesen gem. § 43 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 125 b Nr. 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; EuGH, GRUR 2010, 1098, Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 19 – BioGourmet; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und 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, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; siehe auch Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, 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. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, GRUR 2007, 700, Rn. 35 – Limoncello/LIMONCHELO; BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 37 – BioGourmet; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 14 – REAL-Chips; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr vorliegend zu verneinen. Dabei kommt es auf den Vortrag der Beschwerdegegnerin, dass sie Inhaberin älterer Rechte sei, im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht an (vgl. Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 42 Rn. 62 m. w. N.).

1. Benutzungsfragen sind trotz Erhebung der Nichtbenutzungseinrede durch die Beschwerdegegnerin nicht zu erörtern. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob die Beschwerdegegnerin eine Benutzung der Marke „REGENERIST“ für Hautpflegeprodukte, die unter die im Verzeichnis der Widerspruchsmarke genannten Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung von Haut“ zu subsumieren sind, im Laufe des Verfahrens zugestanden hat; denn eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG ist selbst bei Zugrundelegung einer entsprechenden Benutzungslage und bei Identität der einander gegenüberstehenden Waren zu verneinen.

2. Die Widerspruchsmarke „REGENERIST“ verfügt über eine originär allenfalls unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, die auch nicht aufgrund Benutzung gesteigert ist.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2015, 1127, Rn. 10 – ISET/ISETsolar; BGH, GRUR 2012, 1040, Tz. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT-AKADEMIE; BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY). Bei der Bestim-

mung der originären Kennzeichnungskraft ist auf den Gesamteindruck des Zeichens abzustellen, da der Verkehr in der Regel nicht zu einer zergliedernden und analysierenden Betrachtung eines Zeichens neigt; dies schließt nicht aus, dass zunächst die einzelnen Elemente einer Marke nacheinander geprüft werden, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen (BGH, GRUR 2017, 914, Rn. 19 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke). Marken kommt bereits dann nur eine geringe und keine normale Kennzeichnungskraft zu, wenn sie für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind (vgl. BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 27 – MIXI; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 34 – Culinaria/Villa Culinaria).

Vorliegend handelt es sich bei den ersten drei Silben der Widerspruchsmarke „RE-GE-NER-“ um den Wortstamm des Verbs „regenerieren“ sowie des Substantivs „Regeneration“. Dieser Wortstamm ist kombiniert mit der Endsilbe „-IST“. Dieses Suffix „-ist“ wird in der deutschen Sprache in Kombination mit Worten/Wortstämmen als Hinweis auf eine (männliche) Person verwendet, die eine Tätigkeit ausübt, einer Gruppe angehört etc., beispielsweise in den Worten „Lagerist“, „Jurist“, „Spezialist“, „Dentist“, „Impressionist“, „Sozialist“ etc. Den Begriffen „Regeneration“ und „regenerieren“ kommt daher im Zusammenhang mit sämtlichen von der Widerspruchsmarke in Klasse 3 beanspruchten Waren aus dem Bereich der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege eine auch in der werbeüblichen personifizierenden Form für das Publikum sofort erkennbare beschreibende Bedeutung zu, da diese der Regeneration dienen können. Bei der Regeneration, also der „Erneuerung“, „Wiederherstellung“ oder „Erfrischung“ bzw. „Verjüngung“ von Haut und Haaren handelt es sich um häufige Werbeversprechung beispielsweise in Bezug auf (Reinigungs- und) Pflegeprodukte für Haut oder Haare, insbesondere auch in Bezug auf sogenannte „Anti-Aging-Produkte“. Dementsprechend hat auch die Beschwerdeführerin ihre unter der Bezeichnung „REGENERIST“ vertriebenen Produkte mit den Adjektiven „erneuernd“ oder „regenerierend“ beschrieben (vgl. z.B. die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor dem DPMA als Anlagen PBP 3 und PBP 4 zum Schriftsatz vom 21. Januar 2015 eingereichten

Belege). Vor diesem Hintergrund werden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, insbesondere die Verbraucher, im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren den Wortstamm „REGENER-“ in der älteren Marke erkennen. Hiervon geht im Übrigen die Beschwerdeführerin selbst aus bei der Erörterung des aus ihrer Sicht identischen Begriffsinhalts der Vergleichsmarken.

Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei der Widerspruchsmarke als Kombination des beschreibenden Wortstamms „REGENER-“ mit der Endsilbe „-IST“ um eine Wortneuschöpfung handelt, ist ihre originäre Kennzeichnungskraft auf jeden Fall im Hinblick auf den im vorliegenden Warenezusammenhang zumindest bestehenden beschreibenden Anklang doch deutlich geschwächt und als allenfalls unterdurchschnittlich zu bewerten.

Eine Überwindung dieser Kennzeichnungsschwäche bzw. eine Stärkung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist nicht ersichtlich und wurde von der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

4. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke im Hinblick auf die geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst im Zusammenhang mit identischen Waren den erforderlichen Abstand, der eine überdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit erfordern würde, ein, da auch die Zeichenähnlichkeit allenfalls als unterdurchschnittlich anzusehen ist.

- a) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (EuGH, GRUR 2006, 413, Rn. 47 – ZIRH/SIR; BGH, GRUR 2015, 1004,

Rn. 22 – IPS/ISP; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 25 – REAL-Chips; BGH, GRUR 2011, 824, Rn. 25 f. – Kappa; Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 268 m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 248 m. w. N.).

Dies 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 (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2006, 859, Rn. 18 – Malteserkreuz I). Des Weiteren kann ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung im vorgenannten Sinne dominiert oder prägt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042, Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2009, 772, Rn. 57 – Augsburger Puppenkiste m. w. N.). Bei Identität oder relevanter Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042, Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833,

Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2009, 772, Rn. 57 – Augsburger Puppenkiste m. w. N.).

- b) Mangels ausreichender Zeichenähnlichkeit ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht gegeben.

Die Vergleichszeichen „REGENERESSEN“ und „REGENERIST“ stimmen zwar in nicht unerheblichem Umfang überein. So sind sie in den ersten sieben Buchstaben bzw. drei Silben „REGENER-“ identisch. Jedoch führen die unterschiedlichen Endungen „-ESEN“ bzw. „-IST“ zu deutlichen klanglichen und schriftbildlichen Abweichungen.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Vergleichszeichen der übereinstimmende kennzeichnungsschwache Bestandteil „REGENER-“ in den Zeichenvergleich einzubeziehen ist (vgl. BGH, GRUR 2017, 914, Rn. 28 – Medicon-Apotheke/MediCo zum Bestandteil „Medi-“). Denn selbst wenn dies der Fall wäre, ändert es jedoch nichts daran, dass bei der Bestimmung des für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit bedeutsamen Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich insbesondere deren unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 13 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE m. w. N.), so dass die deutlich abweichenden Endungen „-IST“ und „-ESEN“ in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, gerade auch der angesprochenen Verbraucher, deutlich ins Gewicht fallen und die klangliche und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit daher als allenfalls unterdurchschnittlich zu bewerten ist.

Da es sich insoweit um eine rechtliche Beurteilung handelt, kommt es nicht darauf an, ob – wie die Beschwerdeführerin meint – dies eine zergliedernde

und analysierende Betrachtungsweise der gegenüberstehenden Marken voraussetzt.

Eine begriffliche Zeichenähnlichkeit kann bereits aus Rechtsgründen nicht aus der jeweiligen Übernahme des Wortstamms „REGENER-“, dem wie bereits dargelegt hinsichtlich der jeweils beanspruchten Waren eine beschreibende Bedeutung zukommt, gefolgert werden.

Der Verweis der Beschwerdeführerin auf die Ausführungen des Europäischen Gerichts erster Instanz (EuG) zur Bedeutung beschreibender Elemente bei der Ermittlung der Zeichenähnlichkeit (EuG Urteil vom 07.11.2017, T-144/16, BeckRS 2017, 130040 – Multipharma/Mundipharma) führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im vorliegenden Fall, da die den Senat nicht bindende Vorgehensweise des EuG bei der Ermittlung der Zeichenähnlichkeit nach den vorstehenden Ausführungen nicht zutreffend ist (vgl. auch Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 205), handelt es sich um eine den Senat nicht bindende Entscheidung des EuG in einem konkreten Einzelfall.

- c) Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens der Vergleichsmarken sind nicht ersichtlich.

5. Ausgehend von einer allenfalls unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer ebenso allenfalls geringen Zeichenähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken besteht mithin in der Gesamtabwägung selbst im Zusammenhang mit identischen Waren keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken.

6. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 2 MarkenG besteht keine Veranlassung.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Schwarz

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou

Ko