



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 108/16

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
10.04.2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 027 713

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Werner auf die mündliche Verhandlung vom 13. November 2018

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 5. Mai 2009 angemeldete, am 14. Juli 2009 eingetragene und am 14. August 2009 für die Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; und

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

veröffentlichte Wort-/Bildmarke 30 2009 027 713 (Farbe: schwarz, blau)



hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 6. März 2009 angemeldeten Wortmarke EM 010 597 251

Blue Note

eingetragen neben den Waren der Klassen 03, 14, 21, 30, 32 und 34 auch für die Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke und

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Kunststoffabdeckungen für Möbel; Kissen- und Kopfkissenbezüge; Vorhänge aus textilem Material, Kunststoff oder Netzgewebe; Polsterstoffe; Wollstoffe; Federbettdecken; Platzdeckchen,

da zwischen den Marken Verwechslungsgefahr bestehe (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 25, hat den Widerspruch mit Beschlüssen vom 1. August 2014 und 13. Mai 2016, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die jüngere Marke den bei identischen bzw. hochgradige ähnlichen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der maßgeblichen Wechselwirkung der Faktoren zum Ausschluss einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr erforderlichen etwas überdurchschnittlichen Abstand in jeder Hinsicht einhalte.

Die Widerspruchsmarke besitze durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang. Ausreichende Anhaltspunkte für eine durch intensive Nutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft oder für eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke in Bezug auf die von ihr beanspruchten Waren

beständen nicht. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit sei auf die Registerlage abzustellen. Danach könnten sich die Vergleichsmarken in Verbindung mit identischen Waren der Klasse 18 begegnen. Die weiter von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 25 seien den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klassen 18 und 24 eher weniger ähnlich. Dies könne aber letztlich offen bleiben, da die angegriffene Marke auch den bei Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft zu fordernden deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalte. Insgesamt unterschieden sich die Vergleichszeichen aufgrund der auffälligen Grafik und der beiden Großbuchstaben der angegriffenen Marke in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht deutlich. Es könne keine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr angenommen werden, da es sich bei „Blue Note“ nicht um ein geläufige Wortkombination der englischen Sprache handle. Zudem trage die Widersprechende selbst mehrere Bedeutungen der Wortkombination vor, so dass nicht angenommen werden könne, dass maßgebliche Teile des angesprochenen Publikums einen und denselben Bedeutungsgehalt unmittelbar erfassen würden. Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr könne auch nicht aus dem übereinstimmenden Wortbestandteil „Blue Note“ hergeleitet werden. Denn die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke trete gegenüber den Wortbestandteilen nicht so in den Hintergrund, dass sie kaum oder nicht mehr beachtet werden würde. Die angegriffene Marke werde in klanglicher Hinsicht von ihren Wortbestandteilen „BN“ und „Blue Note“ geprägt. Angesichts der grafisch auffälligen und in großer Schrift vorangestellten Großbuchstaben „BN“ könne nicht angenommen werden, dass diese beiden Buchstaben nicht mit ausgesprochen würden. Der Verbraucher werde die angegriffene Marke vielmehr mit „Be-En-Blu-Nout“ aussprechen. Klanglich unterschieden sich die Vergleichsmarken daher durch die bei der angegriffenen Marke zusätzlich am Anfang enthaltenen zwei Silben ausreichend deutlich. Schließlich beständen auch keine Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG oder für eine mittelbare Verwechslungsgefahr etwa in der Fallgruppe der sog. Markenurpation.

Gegen den ihr im Erinnerungsverfahren am 23. Mai 2016 zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 16. Juni 2016.

Sie ist der Ansicht, dass zwischen den gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe – einschließlich der Gefahr des gedanklichen Inverbringens – i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die von der angegriffenen Marke in den Klassen 18 und 25 beanspruchten Waren seien ähnlich bis identisch zu den von der Widerspruchsmarke in Klassen 18 und 24 beanspruchten Waren. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien schriftbildliche, klangliche und begrifflich ähnlich. Die Widerspruchsmarke sei identisch in der angegriffenen Marke übernommen. Diese identische Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres Zeichen in Kombination mit einem weiteren Bestandteil spreche bereits für die Ähnlichkeit der Marken. Diese Sichtweise werde auch durch die Entscheidungen des Europäischen Gerichts bestätigt in den Rechtssachen T-281/07 – BLUE/ECoblue“ (Beschluss vom 12. Dezember 2008, bestätigt durch EuGH, Rs. C-23/09 P, Urteil vom 22. Januar 2010, und Urteil vom 28. Oktober 2009 T-273/08 – First-On-Skin/FIRST).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle unterschieden sich die Vergleichszeichen auch nicht durch die angeblich auffällige Grafik und die beiden Großbuchstaben der angegriffenen Marke. Vielmehr würden die beiden Buchstaben „BN“ in der angegriffenen Marke als Abkürzung der weiteren Wörter „Blue Note“ erkannt und verstanden.

Daher seien sich die Vergleichszeichen auch klanglich hochgradig ähnlich, da die weiteren Buchstaben „BN“ der angegriffenen Marke von den angesprochenen Kreisen als Abkürzung angesehen und demnach nicht mitgesprochen würden (so auch EuG, Urteil vom 28. Juni 2012, T 134/09 Basile und I Marchi Italiani Sri v EUIPO, bestätigt durch EuGH, Urteil vom 6. Juni 2013, C 381/12 I Marchi Italiani

Sri v EUIPO; BPatG, Beschluss vom 18. März 2016, 28 W (pat) 34/13 – Ariston/SD Aliston; EUIPO, Entscheidung vom 27. Februar 2002 im Widerspruchsverfahren Nr. B 224 495 – C Chinos/Chinos). Selbst wenn die vorangestellten Buchstaben „BN“ ausgesprochen würden, läge immer noch eine hohe klangliche Ähnlichkeit vor. Es würden immer noch acht Buchstaben identisch ausgesprochen und nur zwei Buchstaben, also ein winziger Bruchteil, zusätzlich ausgesprochen. Diese Ansicht bestätige auch das Europäische Gericht in einer Entscheidung vom 12. Mai 2016 (EuG, Urteil vom 12. Mai 2016, T 776/14 Red Lemon Inc. v EUIPO – Tronic/Abtronex).

Die gewählte Schriftart der angegriffenen Marke sei ein nicht besonders auffälliger, üblicher Mix aus einer Druck- und Schreibschrift. Die Widerspruchsmarke als schwarz/weiße Wortmarke sei in jeder anderen üblichen Wiedergabeform und Farbe geschützt, dies gelte insbesondere für Groß- und Kleinschreibung sowie für den Wechsel gebräuchlicher Schrifttypen und könne damit in einer der angegriffenen Marke sehr ähnlichen Schreibweise wie auch Farbe wiedergegeben werden. Darüber hinaus sei die Graphik in der angegriffenen Marke rein dekorativ und nicht auffällig und bliebe in jedem Fall ohne Einfluss auf die klangliche und begriffliche Zeichenähnlichkeit.

Auch könnten die beiden Großbuchstaben „BN“ keinen deutlichen Zeichenunterschied herbeiführen. Die beiden Buchstaben „BN“ stellten lediglich eine Abkürzung von „Blue Note“ dar. In zwei aktuellen, ähnlich gelagerten Fällen, habe das Europäische Gericht bzw. der Europäische Gerichtshof trotz einer besonderen Hervorhebung des abkürzenden Buchstabens eine schriftbildliche Ähnlichkeit bejaht (EuG, Urteil vom 28. Juni 2012, T 134/09 Basile und I Marchi Italiani Sri v EUIPO, bestätigt durch EuGH, Urteil vom 6. Juni 2013, C 381/12 I Marchi Italiani Sri v EUIPO; EuG, Urteil vom 20. Februar 2013, T 631/11 Caventa AG v EUIPO).

Zudem bestehe begriffliche Zeichenidentität. „Blue Note“ könne als „blaue Notiz“ oder „blauer Schein“ oder auch als „Töne, die im besonderen Maß den Bluescha-

rakter von Melodien prägen“, übersetzt werden und die Buchstaben „BN“ seien nur als Abkürzung der nachfolgenden Wörter zu verstehen. Eine andere Bedeutung sei den beiden Buchstaben nicht zu entnehmen. Wenn das angesprochene Publikum „Blue Note“ keinen Bedeutungsgehalt zuschreibe, führe dies gerade nicht zu einer Markenunähnlichkeit, sondern lediglich dazu, dass in begrifflicher Hinsicht weder eine Ähnlichkeit noch eine Unähnlichkeit begründet werden könne. Die zusätzlichen Buchstaben „BN“ in der angegriffenen Marke könnten hieran nichts ändern. Würden die Buchstaben „BN“ als Abkürzung von „Blue Note“ aufgefasst, so ändere sich der Bedeutungsgehalt hierdurch nicht. Sollte das Publikum die Abkürzung nicht erkennen, so hätten die Buchstaben für sich genommen jedoch keinen Sinngehalt, sodass sie nicht zu einer Markenunähnlichkeit führen könnten.

Die angegriffene Marke werde zudem nur von den Wörtern „Blue Note“ geprägt. Ein Akronym verliere seine eigenständige Bedeutung, sobald es mit der vollständigen Bezeichnung, die es abkürzt, verbunden sei. Daher seien von Haus aus unterscheidungskräftige Buchstabenfolgen nicht unterscheidungskräftig, wenn sie mit nicht unterscheidungskräftigen Wörtern zu einer Kombinationsmarke verknüpft würden, deren Abkürzung sie darstellten (so auch „Multi Markets Fund MMF“, EuGH, C-90/11, GRUR 2012, 616 Rn. 32, 33; „NAI–Der Natur-Aktien-Index“, EuGH, C-91/11, GRUR 2012, 616 Rn. 32, 33; „ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist“, BPatG, 27 W (pat) 114/11, GRUR 2012, 637; „TRM Tenant Relocation Management“ (BPatG, 33 W [pat] 3/05, BeckRS 2007, 11225). Dem Akronym komme nur eine akzessorische Rolle zu und daher bestimmten die vollständigen Wörter die Marke. Dementsprechend werde auch die Marke „idw-Informationsdienst Wissenschaft“ nicht durch den Bestandteil „idw“ geprägt (BGH, I ZB 39/05, GRUR 2008, 719, Rn. 37).

Insbesondere in der Bekleidungsbranche, die eine der vom vorliegenden Rechtsstreit betroffenen Branchen bilde, sei das Publikum gewohnt, dass dieselbe Marke je nach Art der mit ihr gekennzeichneten Waren verschiedene Gestaltungen aufweise oder dass dasselbe Unternehmen, um seine verschiedenen Produktserien

zu kennzeichnen, Untermarken verwende, die von der Hauptmarke abgeleitet seien und mit dieser ein gemeinsames dominierendes Merkmal teilten (so auch EuG, Urteil vom 20. Februar 2013, T 631/11 – Caventa AG / EUIPO, Rn. 63).

Es bestehe demnach Verwechslungsgefahr, insbesondere vor dem Hintergrund der identischen Bestandteile „Blue Note“, die den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägten, bzw. zumindest aber eine selbständig kennzeichnende Stellung in dieser einnehmen.

Die Beschwerdeführerin (Widersprechende) beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 25 – vom 1. August 2014 und 13. Mai 2016 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Wort-/Bildmar-



ke 30 2009 027 713.3  aufgrund des Widerspruchs aus der Wortmarke EM 008 142 234 (BLUE NOTE) anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin (Inhaberin der angegriffenen Marke) hat sich weder im Widerspruchs- noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert, vielmehr haben die zunächst vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bestellten Bevollmächtigten ihr Mandat niedergelegt und neue Bevollmächtigten sich nicht bestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. November 2018, die Hinweise des Senats und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden (§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG) führt in der Sache nicht zum Erfolg.

Zu Recht und mit eingehender und zutreffender Begründung, auf die der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug nimmt, hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Widerspruch zurückgewiesen. Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren keine Verwechslungsgefahr nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist für den Widerspruch die Vorschrift des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG jeweils in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden (§ 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr für das Publikum im Sinne der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 – C-51/09 P, GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; Urteil vom 2. September 2010 – C-254/09 P, GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin

Klein/HABM; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; Beschluss vom 14. Januar 2016 – I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79 Rn. 9 - Oxford/Oxford Club).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der Faktoren Identität oder Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Dabei stehen die genannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (EuGH, Urteil vom 11. November 1997 – C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Rn. 22 – Sabél/Puma; Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Rn. 17 – Canon; BGH, a. a. O., Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 932 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B/; a. a. O., Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 18 – Kappa; Urteil vom 29. Juli 2009 – I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 35 – AIDA/AIDU).

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 Kreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Kreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen (vgl. auch BPatG Beschluss vom 24. April 2018 – 25 W (pat) 534/15, BeckRS 2018, 10425 – HERMÈS/ERMES 69).

2.

Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im Sinn des §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1, 125b Nr. 1 MarkenG zwischen der angegriffenen und der Widerspruchsmarke nicht festgestellt werden.

Selbst bei einer unterstellten durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke hält das angegriffene Zeichen im Bereich der vorliegenden identischen bzw. entfernt ähnlichen Waren den zu fordernden deutlichen Markenabstand noch ein, um betriebliche Herkunftsverwechslungen auszuschließen.

a)

Die Widerspruchsmarke verfügt für die beanspruchten Waren originär über geringe/unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

aa)

Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – C-398/08 –, GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 2. April 2015 – I ZB 2/14 –, GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar). Für die Bestimmung des Grades ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres – ggf. durch Benutzung erlangten – Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 497).

Hinsichtlich des Grades der Kennzeichnungskraft wird zwischen einem sehr hohen (weit überdurchschnittlichen), hohen (überdurchschnittlichen), normalen (durchschnittlichen), geringen (unterdurchschnittlichen) und sehr geringen (weit unterdurchschnittlichen) Ähnlichkeitsgrad unterschieden (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria). Die Eintragung einer Marke bedeutet allerdings nicht, dass ihr ein bestimmter Grad an Kennzeichnungskraft vorgegeben ist, insbesondere nicht,

dass ihr in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist (BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 -, GRUR 2010, 1103 Rn. 19 – Wunderbaum II m. w. N.). Sofern keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, die die Annahme einer geringen oder hohen Kennzeichnungskraft von Haus aus rechtfertigen, ist originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft anzunehmen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 –, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY; jeweils m. w. N.).

Ein bereits originär geringerer Grad an Kennzeichnungskraft ist anzunehmen, soweit die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkennbar angelehnten Sinngehalt aufweist (BGH a. a. O. Rn. 34 – Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 3. April 2008 – I ZR 49/05 –, GRUR 2008, 1002 Rn. 26 – Schuhpark; BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 – I ZB 55/05 –, GRUR 2008, 909 Rn. 17 – Pantogast).

Ohne dementsprechende Anzeichen kann ausgehend von der Registerlage und damit zunächst vermuteter originär durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eines Zeichens allerdings auch durch ein Verhalten des Markeninhabers oder von Dritten eine nachträgliche Änderung eingetreten sein und daher die Kennzeichnungskraft eine Stärkung oder Schwächung erfahren haben. Dabei ist die Kennzeichnungskraft stets bezogen auf die konkreten Waren bzw. Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, zu bestimmen (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 83 – Metrobus; Urteil vom 30. Oktober 2003 – I ZR 236/97 GRUR 2004, 235 (237) – Davidoff II; Urteil vom 29. April 2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779 (781) – Zwilling/Zweibrüder). So kann eine Marke für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen über eine normale Kennzeichnungskraft verfügen, für andere aufgrund intensiver Benutzung gerade (nur) für diese aber über eine erhöhte Kennzeichnungskraft oder aber auch für einzelne Waren bzw.

Dienstleistungen kennzeichnungsschwach sein, etwa weil sie insoweit an eine beschreibende Angabe angelehnt ist (z. B. BGH, a. a. O., 82 f. – Metrobus).

Zur Feststellung der Bekanntheit durch intensive Benutzung sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Kreisen von Bedeutung (BGH Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 674 Rn. 21 – OSTSEE-POST; Urteil vom 5. November 2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 769 Rn. 30 – Stofffähnchen; Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO; Urteil vom 20. September 2007 – I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071, 1072 Rn. 27 – Kinder II).

bb)

Nach diesen Grundsätzen verfügt die Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren originär über geringe/unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die Widerspruchsmarke besteht aus den dem englischen Grundwortschatz entstammenden Wörtern „Blue“ mit der Übersetzung für die Farbe „blau“ und „Note“ als Substantiv für „Hinweis, Anmerkung, Kenntnis, Vermerk, Notiz, Zettel“ aber auch „Ton“ oder „Banknote“ und als Verb mit der Übersetzung „notiere, vermerken, beachten“ (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/blue%20note>). „Blue Note“ als Gesamtbegriff bezeichnet in der Musikfachsprache den „erniedrigten 3. bzw. 7. Ton der Durtonleiter im Blues“, d. h. Töne, die in besonderem Maß den Bluescharakter von Melodien prägen (https://www.duden.de/Blue_Note). Auch im Hinblick auf die Ähnlichkeit zu den deutschen Wörtern versteht der Durchschnittsverbraucher den Gesamtbegriff daher unschwer auch mit der Übersetzung „Blaue Note“. Dabei erkennt das Publikum auch deren Mehrdeutigkeit in der deutschen Sprache als „farbigen Zettel“ oder „blaugefärbte Banknote“ oder auch als generelle

„Andeutung eines blauen Farbtons“ oder auch als „Hinweis auf eine Bluesmelodie“.

Demnach kann das Verständnis als „blauer Farbton“ für die beanspruchten Lederwaren und Textilien als in blauer Note gefärbtes oder blau abgestepptes Leder oder blau gehaltene Textilien, etwa für bayrische Tischdecken, durchaus beschreibend sein. Diese Lesart drängt sich dem Verbraucher aufgrund der unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten dennoch ggf. nicht unmittelbar auf. Allerdings scheint sie im Hinblick auf die maßgeblichen Waren der Klassen 18 und 24 auch weder analytisch noch fernliegend. Trotz Mehrdeutigkeit der Wörter erachtet der Senat die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die hier beanspruchten Waren dennoch als leicht geschwächt.

Anhaltspunkte für eine weitere nachträgliche Schwächung der Kennzeichnungskraft (ggf. infolge zahlreicher identischer oder ähnlicher benutzter Drittmarken zum Zeitpunkt der Beurteilung der Verwechslungsgefahr) oder für eine infolge intensiver Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

b)

Die identischen Abnehmerkreise der Waren der Klasse 18 der angegriffenen und der Widerspruchsmarke Marke und die weiteren Abnehmer der Waren der Klassen 24 und 25 setzen sich jeweils v. a. aus Durchschnittsverbrauchern und Händlern von Lederwaren, Textilien und Bekleidung im durchschnittlichen Preissegment zusammen, die den Waren mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen, da es sich um allgemeine Verbrauchsgüter handelt, die regelmäßig im Alltag „gesehen und gekauft“ werden.

c)

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist beim Warenvergleich und bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken jeweils die Registerlage zugrunde zu legen.

Waren bzw. Dienstleistungen sind ähnlich, wenn sie so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Kreise annehmen, dass die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren bzw. Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren bzw. Dienstleistungen (grundlegend EuGH, Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922 Rn. 22-29 – Canon; außerdem Urteil vom 11. Mai 2006 – C 416/04 P, GRUR 2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; BGH, Beschluss vom 8. Oktober 1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245 – LIBERO; Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 – Metrobus). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren bzw. Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH, Urteil vom 19. April 2012 – I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw m. w. N.).

Den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten;

stehen die identischen Waren der Widerspruchsmarke der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke,

gegenüber.

Die darüber hinaus von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

sind zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, und

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Kunststoffabdeckungen für Möbel; Kissen- und Kopfkissenbezüge; Vorhänge aus textilem Material, Kunststoff oder Netzgewebe; Polsterstoffe; Wollstoffe; Federbettdecken; Platzdeckchen,

allenfalls ähnlich.

Bekleidungsstücke der Klasse 25 sind zwar aus textilen Materialien hergestellt, jedoch ist dies keine hinreichende Grundlage für eine Bejahung einer Ähnlichkeit zu den Webstoffen und Textilwaren. Vielmehr besteht eine nicht unbeträchtliche Warenferne (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl., Stichwort Leder, S. 33 re. Spalte und Stichwort Bekleidung, S. 35 li. Spalte unten ff., jeweils m. w. N.). Die Waren dienen unterschiedlichen Verwen-

dungszwecken. Bekleidungsstücke werden von Menschen getragen oder dienen als auf dem Körper getragene Modeartikel, während Textilwaren in erster Linie zu Haushaltszwecken oder zur Raumdekoration verwendet werden. Darüber hinaus unterscheiden sich auch die Vertriebswege und Verkaufsstätten für Textilwaren und Bekleidungsstücke. Die Waren können allenfalls in Einzelfällen vom gleichen Unternehmen stammen; dies ist insbesondere der Fall, wenn bestimmte, unübliche Textilien verwendet werden, beispielsweise aus Leder und Lederimitationen. Deshalb werden Textilwaren und Bekleidungsstücke insoweit allenfalls als (entfernt) ähnlich betrachtet. Gleiches gilt auch für Kopfbedeckungen.

Auch „Schuhwaren“ sind allenfalls als entfernt ähnlich zu Webstoffen und Textilwaren sowie zu Leder und Lederimitationen anzusehen. Schuhe können aus derartigen Materialien gefertigt werden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl., Stichwort Schuhe, S. 258 li. Spalte oben m. w. N.).

Letztlich bedarf es keiner Entscheidung zu der Frage, in welchem Grad sich die zu vergleichenden Waren ähneln, da die angegriffene Marke selbst bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und bei identischen Waren zu fordernden deutlichen Zeichenabstand einhält.

d)

Eine (unmittelbare oder auch mittelbare) Verwechslungsgefahr besteht trotz teilweiser Warenidentität selbst bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke aufgrund der sehr entfernt ähnlichen Zeichen der zu vergleichenden Marken nicht.

Angesichts der teilweise identischen beanspruchten Waren und der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist Verwechslungsgefahr zu verneinen, wenn die gegenüberstehenden Marken unähnlich oder

allenfalls nur sehr entfernt ähnlich sind. Ein solcher geringer Grad der Zeichenähnlichkeit liegt hier vor.

Die angegriffene Marke hält die angesichts teilweiser Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr zu fordernden erhöhten Anforderungen an den Markenabstand nach Auffassung des Senats ein.

aa)

Vor dem Hintergrund (teilweise) identischer Waren sowie einer unterstellter durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand einzuhalten, um nicht Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 51 – IPS/ISP; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox–GRY; BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10 –, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 22 – IPS/ISP; BGH, a. a. O., Rn. 25 – REAL-Chips; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09 –, GRUR 2011, 824, Rn. 25 f. – Kappa). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da die Angesprochenen eine Marke so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH, a. a. O., Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria m. w. N.). Insoweit ist auch

der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass das Publikum die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und die Zeichen ggf. aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindruck vergleicht (BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004 Rn. 23 – ISP/ISP m. w. N.; Onken in BeckOK MarkenR, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Ed., 14.01.2019, MarkenG § 14 Rn. 354).

Daher können auch bei dem Vergleich des Gesamteindruckes unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis des angesprochenen Publikums hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04 –, GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH, a. a. O., Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 – I ZB 28/04 –, GRUR 2006, 859, Rn. 18 – Malteserkreuz I). Ob ein Markenbestandteil den von der Marke ausgehenden Gesamteindruck prägt, ist grundsätzlich allein anhand der Marke selbst zu bestimmen. Dies bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, wie die jeweils andere Marke gestaltet ist (BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 –, GRUR 2016, 283 Rn. 13 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT AKADEMIE; Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY, jeweils m. w. N.).

Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht ist maßgeblich, wie das angesprochene Publikum die Marke, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich haben, mündlich wiedergeben werden (BPatG, Beschluss vom 11. August 2009 – 24 W (pat) 82/08 –, GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT; BPatG, Beschluss vom 1. Juni 2016 – 29 W (pat) 64/14 – Inselkind).

bb)

Die sich gegenüberstehenden Marken ähneln sich weder klanglich, visuell noch begrifflich hinreichend, um eine „direkte“ unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

Es stehen sich die farbige (blau, schwarze) angegriffene Wort-/Bildmarke



und die Widerspruchsmarke

„Blue Note“

(ggf. auch bei der ausschließlicher Verwendung von Großbuchstaben „**BLUE NOTE**“ oder bei ausschließlicher Verwendung von Kleinbuchstaben „**blue note**“) gegenüber.

Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin führt die Übernahme der Wortbestandteile der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke nicht zu einer Ähnlichkeit der Zeichen. Hier sind nicht zwei Wortmarken miteinander zu vergleichen (anders als bei den Entscheidungen des Europäischen Gerichts in den Rechtssachen „BLUE/ECOBLEU“, Beschluss vom 12. Dezember 2008 – T-281/07, bestätigt durch EuGH, Rs. C-23/09 P, Urteil vom 22. Januar 2010, und „FIRST-ON-SKIN/FIRST“, Urteil vom 28. Oktober 2009 – T-273/08), sondern eine Wort-/Bildmarke und eine Wortmarke. Zudem handelt es sich um abweichende Zeichenbildung.

Die hier zu vergleichenden Marken unterscheiden sich schriftbildlich deutlich.

Beide Marken in ihrer Gesamtheit entsprechen sich in den Wörtern „Blue Note“. Sie unterscheiden sich wesentlich in der markanten und auffälligen graphischen Gestaltung der angegriffenen Wort-/Bildmarke mit insbesondere den zusätzlichen stets deutlich größeren Großbuchstaben „BN“.

Die jüngere Marke besteht aus den in blauer Farbe mit schwarzer Umrandung in geschwungener Schrift gehaltenen Buchstaben „BN“ und ebenfalls in geschwungener Schrift und blauer Farbe mit schwarzer Umrandung den englischen Wörtern „Blue Note“. Die Buchstaben „BN“ sind dabei gut dreimal so groß wie die darunter stehenden Wörter, die beidseits von zwei übereinander liegenden stilisierten Vögeln in blauer Farbe mit schwarzer Umrandung eingefasst sind. Aufgrund der Gestaltung als Wort-/Bildmarke bleiben die Proportionen in der Darstellung und damit das Größenverhältnis der zentral abgebildeten beiden Buchstaben zu den darunter stehenden Wörtern stets gleich. Diese werden daher stets gegenüber den Wortbestandteilen „Blue Note“ – insbesondere bildlich – deutlich hervortreten.

Je kleiner die angegriffene Marke  verwendet wird, umso deutlicher werden die beiden Buchstaben und umso weniger werden die beiden Wörter noch lesbar sein. Dabei wird der Eindruck als ausschließlich graphische Unterstreichung der Buchstaben nur durch dekorative Elemente durch die gewählte durchaus verschnörkelte Schrift und die zusätzlichen kleinen Wellen beidseits der Wörter unterstützt. Bei flüchtiger Wahrnehmung und je kleiner die Marke  abgebildet ist, z. B. auf Stofflabeln, umso mehr treten die ausgestalteten Wörter zurück und werden nur noch als dekorative Unterstreichung gesehen. Die Marke  wird dann nur noch mit den Buchstaben „BN“ als der einfachsten Möglichkeit der Benennung gesehen und wiedergegeben.

Die Marken unterscheiden sich auch klanglich. In kurzen bzw. als solche nicht aussprechbaren Buchstabenfolgen werden Konsonanten regelmäßig um Vokale ergänzt, welche die Aussprache erleichtern. Diese Vokale sind beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen, und zwar bei der Bestimmung der Anzahl, Art und Folge der Vokale ebenso wie bei der Feststellung der Silbenzahl (BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004 Rn. 43, 45 – IPS/ISP). Daraus ergeben sich die Klangbilder „be en blu not“ und „blu not“. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin handelt es sich demnach auch anders als bei der in Bezug genommene Entscheidung des Europäischen Gerichts

(Urteil vom 12. Mai 2016, T 776/14 Red Lemon Inc. v EUIPO – Tronic/Abtronex) nicht um im Wesentlichen gleiche Buchstabenfolgen. Denn klanglich stehen sich hier vier Silben der angegriffenen Marke und zwei Silben der Widerspruchsmarke gegenüber, die in Klang und Sprechrhythmus deutlich verschieden sind.

Begrifflich besteht ebenfalls keine Ähnlichkeit, da auch hier die angegriffene Marke als Gesamtzeichen mit der Widerspruchsmarke zu vergleichen ist. Zudem handelt es sich bei „Blue Note“ – wie zuvor ausgeführt – um eine Wortkombination der englischen Sprache mit mehreren Übersetzungsmöglichkeiten und Bedeutungen, von denen hinsichtlich der beanspruchten Waren keine im Vordergrund steht. Daher ist nicht anzunehmen, dass das maßgebliche allgemeine Publikum den Wörtern für die beanspruchten Waren ein und denselben Bedeutungsgehalt unmittelbar zuordnen wird.

Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin und der von ihr in Bezug genommenen Entscheidungen (EuG, Urteil vom 28. Juni 2012, T 134/09 Basile und I Marchi Italiani Sri v EUIPO, bestätigt durch EuGH, Urteil vom 6. Juni 2013, C 381/12 I Marchi Italiani Sri v EUIPO ; BPatG, Beschluss vom 18. März 2016, 28 W (pat) 34/13 – Ariston/SD Aliston) werden die Buchstaben „BN“ in der angegriffenen Marke, obwohl sie Akronyme der darunter stehenden Wörter sein können, weder übersehen noch weggelassen. Die beiden Buchstaben erscheinen hier insbesondere in Abweichung zu den genannten Entscheidungen nicht als Initialen eines Vor- oder Familiennamens oder als Monogramm. Das Publikum erkennt hier in Zusammenhang mit den darunter stehenden Wörtern keinen Namen. Vielmehr scheint es eher naheliegend, dass die angegriffene Marke bei flüchtiger Betrachtung und ungenauen Erinnerung mit gerade diesen Buchstaben als Kurzbezeichnung wiedergegeben wird, auch wenn sie als Abkürzung der Wörter erkannt werden. Dies gilt umso mehr, je kleiner die Marke abgebildet ist, da die Buchstaben gegenüber den darunter stehenden Wörtern zunehmend deutlicher (auch abweichend zu der EUIPO-Entscheidung vom 27. Februar 2002 im Widerspruchsverfahren Nr. B 224 495 – C Chinos/Chinos) in den Vordergrund treten.

cc)

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann eine markenrechtlich relevante unmittelbare Verwechslungsgefahr auch nicht aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Vergleichsmarken den übereinstimmenden Wortbestandteil „Blue Note“ enthalten.

Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr kann durchaus auch dann zu bejahen sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen angegriffenen Marke gerade durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird. Das setzt jedoch voraus, dass deren übrige Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I B 16/14 –, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORT-MANAGEMENTAKADEMIE; Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07 GRUR 2008, 903 Rn. 18 – SIERRA ANTIGUO), also zu vernachlässigen sind (BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09 –, GRUR 2011, 824 Rn. 23 – Kappa). Welche Bedeutung die einzelnen Markenelemente für den Gesamteindruck haben, hängt allerdings auch maßgeblich davon ab, ob sie als Herkunftshinweis verstanden werden, d. h. ob die einzelnen Markenelemente unterscheidungskräftig und nicht beschreibend sind und in welchem Verhältnis die einzelnen Markenelemente im Rahmen des Gesamtzeichens zueinander stehen (BGH, Urteil vom 15. Juli 2010 – I ZR 57/08, GRUR 2011, 148 Rn. 21 f. – Goldhase II; Urteil vom 26. Oktober 2006 – I ZR 37/04 –, GRUR 2007, 235 Rn. 24 – Goldhase). Prägen andere Markenbestandteile den von der Marke ausgehenden Gesamteindruck mit, scheidet Zeichenähnlichkeit – aufgrund Prägung – hingegen aus (Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64 Rn. 23 – Maalox/Melox-GRY).

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist zudem stets zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, zwei Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen. Er muss sich daher auf das unvollkommene Bild verlassen, dass er von einer der Marken im Gedächtnis

behalten hat (vgl. BGH, Urteil vom 28. August 2003 – I ZR 293/00 –, GRUR 2003, 1047 – Kellogg's/Kelly's). Die Deutlichkeit des Erinnerungsbildes hängt jedoch wiederum von dem Aufmerksamkeitsgrad ab, den der Verbraucher der Marke entgegenbringt (BeckOK MarkenR/Onken, 16. Ed. 14.1.2019, MarkenG § 14 Rn. 358).

Stehen Marken zum Vergleich, die neben Wort- auch Bildelemente enthalten, ist in klanglicher Hinsicht von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass sich das Publikum eher an dem (kennzeichnungskräftigen) Wortbestandteil orientiert, weil der Wortbestandteil bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (BGH a. a. O. – Tz. 25 – SIERRA ANTIGUO). Dieser Grundsatz entfaltet seine Wirkung jedoch regelmäßig zum einen – sofern es sich bei dem Bildbestandteil nicht lediglich um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt – lediglich bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr, weil eine bildliche Gestaltung nicht die akustische, sondern allein die visuelle Wahrnehmung anspricht. Darüber hinaus verhält es sich insbesondere dann auch bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr anders, wenn der weitere Bestandteil ein Buchstabe ist, der noch einfacher als ein Wort vom Publikum erkannt und wiedergegeben werden kann.

Anders als beim klanglichen Zeichenvergleich besteht in bildlicher Hinsicht kein Erfahrungssatz, nach dem sich das Publikum in erster Linie am Wort- und nicht am Bildbestandteil der Marke orientiert (BGH GRUR 2008, 505 Rn. 32 – TUC-Salzcracker; GRUR 2006, 859 Rn. 30 – Malteserkreuz). Der angesprochene Verbraucher stellt lediglich dann vorrangig auf den Wortbestandteil ab, wenn es sich bei dem Bildbestandteil um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 – I ZR 231/06 –, GRUR 2009, 1055 Rn. 27 – airdsl). Je kürzer der Wortbestandteil ist, umso größeres Gewicht erhält die graphische Gestaltung bzw. die bildlichen Unterschiede. So haben bei Wort-/Bildmarken, deren Wortelement aus einem einzelnen

Buchstaben besteht, die bildlichen Unterschiede hier ein wesentlich größeres Gewicht als bei normalen Wortmarken. Schon Unterschiede in der grafischen Gestaltung eines ansonsten gleichen Buchstabens können hier dazu führen, dass die bildliche Ähnlichkeit der jeweiligen Marken lediglich gering ist (BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 50/11 GRUR 2012, 930 Rn. 51, 52 – Bogner B/Barbie B). Steht ein Bestandteil aufgrund seiner Größe, Platzierung, Schriftgestaltung oder Farbe derart im Blickfang der Marke, dass alle anderen Elemente nebensächlich erscheinen, wird man jedenfalls in bildlicher Hinsicht von einer prägenden Stellung ausgehen können (vgl. BGH a. a. O. Rn. 17 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORT-MANAGEMENT AKADEMIE). So kann ein Markenelement durch seine Platzierung an erster Stelle zusätzliches Gewicht für den Gesamteindruck erhalten (BGH a. a. O. Rn. 26 – SIERRA ANTIGUO).

Wegen der besonderen Stellung der Buchstaben „BN“ kommt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil „Blue Note“ nicht Betracht.

Zwar ist nicht ersichtlich, dass das Publikum die angegriffene Marke auf die Buchstabenfolge verkürzen wird, weil ihm die Abkürzung allgemein geläufig ist. Und angesichts der eher leichten Erfassbarkeit der Wörter „Blue Note“ ist auch nicht anzunehmen, dass das Publikum auf Grund von Schwierigkeiten bei der Einprägung der Wortbestandteile dazu neigen wird, die Wortfolge in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Dennoch wird das Publikum auf Grund der grafischen Hervorhebung durch Größe und Schriftgestaltung innerhalb des Gesamtzeichens der angegriffenen Marke die Buchstaben „BN“ als mitprägend wahrnehmen. Vielmehr prägen gerade die Buchstaben „BN“ den Gesamteindruck der jüngeren Marke jedenfalls wesentlich, wenn nicht sogar überwiegend. Aufgrund der Binnengrößenverhältnisse und der Größe sowie Stellung innerhalb der Marke sind die graphisch ansprechend gestalteten Buchstaben nicht zu übersehenden. Die abweichenden Bestandteile der angegriffenen Marke, die im Verhältnis übergroßen und überdeutlichen Buchstaben „BN“, erkennt das

Publikum gerade auch bei flüchtiger Betrachtung unmittelbar und behält sie, gerade wenn die Marke kleiner abgebildet wird, umso deutlicher in Erinnerung. Allenfalls wird das Publikum, sofern es die Wörter „Blue Note“ in der angegriffene Marke (überhaupt) erkennt, diese als Ganzes „BN Blue Note“ verstehen. Da es sich um sehr kurze Wörter handelt, besteht keine Veranlassung, gerade die vorangestellten herausgehobenen Buchstaben wegzulassen.

Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin kommt den Buchstaben daher hier nicht nur eine akzessorische Rolle zu, anders als möglicherweise bei den in Bezug genommenen Entscheidungen (EuGH, C-90/11, GRUR 2012, 616 Rn. 32, 33 - Multi Markets Fund MMF; EuGH, C-91/11, GRUR 2012, 616 Rn. 32, 33 – NAI - Der Natur-Aktien-Index; BPatG, 27 W (pat) 114/11, GRUR 2012, 637 – ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist; BPatG, 33 W (pat) 3/05, BeckRS 2007, 11225 – TRM Tenant Relocation Management) bestimmten hier aufgrund der graphischen Gestaltung gerade die zentral angeordneten Buchstaben die Marke wesentlich.

Die zu vergleichenden Marken in ihrer jeweiligen Gesamtwirkung sind daher deutlich unterschiedlich und die Zeichenähnlichkeit ist als sehr gering (weit unterdurchschnittlich) zu bewerten.

dd)

Schließlich besteht auch keine (mittelbare) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung oder unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen

der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Kreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz. 30 f. – THOMSON LIFE; BGH, Beschluss vom 25. Februar 2010 – I ZB 19/08 –, GRUR 2010, 833 Rn. 20 – Malteserkreuz II m. w. N).

Es sind keine Anhaltspunkte dahingehend gegeben, dass die Wörter „Blue Note“ innerhalb der angegriffenen Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben könnten.

Im Fall des gedanklichen Inverbindungbringens erkennt das Publikum zwar die Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Marken, ordnet diese aber aufgrund vorhandener Gemeinsamkeiten in der Markenbildung irrtümlich gleichwohl ein und demselben Unternehmen oder aufgrund besonderer Umstände zumindest wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zu (vgl. BGH, Urteil vom 20. Oktober 1999 – I ZR 110/97 GRUR 2000, 608 f. – ARD-1).

Die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke verhindert hier die Annahme von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung. Zudem ist weder vorgetragen noch erkennbar, dass die Beschwerdeführerin bereits mehrere eigene entsprechend gebildete Serienmarken mit einem mit der angegriffenen Marke übereinstimmenden Stammbestandteil benutzt, noch hat sie irgendwelche Umstände vorgetragen, die darauf schließen ließen, dass dem Wortbestandteil „Blue Note“ in der jüngeren Marke Hinweischarakter auf sie zukommt.

Nach alledem hat die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg.

Auch bei teilweiser Identität der sich gegenüberstehenden Waren, unterstellter durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und sehr gerin-

ger Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Vergleichszeichen ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr auszuschließen.

3.

Zur Kostenauflegung bestand kein Anlass, vgl. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

4.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Senat und Gerichte abweicht. Insbesondere liegt den in Bezug genommenen Entscheidung kein anderer rechtlicher Maßstab, sondern allenfalls eine andere Tatsachenlage oder -bewertung zugrunde.

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.

Klante

Paetzold

Werner

Ko