



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 502/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Oktober 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 220 528

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß)



Mona Bella
COMFORT

ist am 18. Juli 2016 angemeldet und am 14. September 2016 unter der Nummer 30 2016 220 528 als Marke in das beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 03: Körperpflegemittel; Reinigungs- und Duftpräparate; Schleifmittel; Schneider- und Schusterwachs; Ätherische Öle und aromatische Extrakte;

Klasse 18: Bahnen aus Lederimitationen zur Weiterverarbeitung; Bearbeitete oder teilweise bearbeitete Tierhäute oder anderes Leder; Beschläge für Geschirre; Chamoisleder, nicht für Reinigungszwecke; Chevreauleder [Ziegenleder]; Dosen aus Leder oder Lederpappe; Federführungshülsen aus Leder; Felle, verkauft nach Menge; Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse; Goldschlägerhaut; Häute [zugerichtet]; Häute von Schlachttieren; Kauartikel aus Rohhaut für Hunde; Kinnriemen aus Leder; Kunstpelze; Kästen aus Leder oder aus Lederpappe; Künstliches Leder; Leder für Möbel; Leder für Schuhe; Leder und Lederimitationen; Leder, roh oder teilweise bearbeitet; Leder, verkauft nach Menge; Lederboxen; Lederbögen zur Weiterverarbeitung; Lederfäden; Ledergurte; Lederimitationen; Lederimitationen, verkauft nach Menge; Ledernieten; Lederpappe; Lederriemen [Lederstreifen]; Lederschnüre; Lederventile; Lederzeug; Moleskin [Fellimitation]; Möbelbezüge aus Leder; Möbelüberzüge aus Leder; Pferdegeschirre aus Leder; Polyurethanleder; Regen- und Sonnenschirme; Riemen aus Lederimitationen; Rückenmäntel; Schlittschuhriemen; Schulterriemchen; Schulterriemen; Spazierstöcke; Teilweise bearbeiteter Pelz; Tierhäute; Umhängeriemen [Schulterriemen]; Verpackungsbehälter aus Leder für gewerbliche Zwecke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 14. Oktober 2016 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin aus ihrer am 14. Februar 2012 eingetragenen Unionswortmarke UM 006 158 299

Mona

beschränkt gegen die Waren aus den Klassen 18 und 25 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

- Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Perlen; Uhren und Zeitmeßinstrumente; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten;
- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 18 enthalten;
- Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 24 enthalten;
- Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 25 enthalten;
- Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensberatung; Büroarbeiten; Einzelhandel- und Großhandelsdienstleistungen im Bereich von handbetätigten Werkzeugen und Geräten, von wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wägen, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparaten und -instrumenten, von Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild und/oder Informationen, von Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten, von Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparaten, von Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und Computern, von Feuerlöschgeräten, von chirurgischen, ärztlichen, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und Apparaten, von orthopädischen Artikeln; von Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten sowie sanitären Anlagen, von Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten

oder damit plattierten Waren, von Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, von Uhren und Zeitmessinstrumenten, von Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, von Druckereierzeugnissen, Buchbinderartikeln, von Fotografien, von Schreibwaren, von Klebstoffen für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, von Künstlerbedarfsartikeln, von Pinseln, von Schreibmaschinen und Büroartikeln, von Lehr- und Unterrichtsmitteln, von Verpackungsmaterial aus Kunststoff, von Drucklettern und Druckstöcken, von Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, von Häuten und Fellen, von Reise- und Handkoffern, von Regenschirmen, Sonnenschirmen und Spazierstöcken, von Sattlerwaren, von Möbeln, Spiegeln, Bilderrahmen, von Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, von Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, von Kämmen und Schwämmen, von Bürsten und Pinseln (ausgenommen für Malzwecke), von Bürstenmachermaterial, von Putzzeug und Stahlwolle, von rohem oder teilweise bearbeitetem Glas (mit Ausnahme von Bauglas), von Glaswaren, Porzellan und Steingut, von Webstoffen und Textilwaren, von Bett- und Tischdecken, von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, von Teppichen, Fußmatten, Matten, Linoleum und anderen Bodenbeläge, von Tapeten, von Spielen, Spielzeug, von Turn- und Sportartikeln, von Christbaumschmuck, von Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild sowie Fleischextrakten, von konserviertem, tiefgekühltem, getrocknetem und gekochtem Obst und Gemüse, von Gallerten (Gelees), von Konfitüren und Kompotten, von Eiern, Milch und Milchprodukten, von Speiseölen und -fetten, von Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioca, Sago, Kaffeeersatzmittel, von Mehlen und Getreidepräparaten, von Brot, Backwaren und Konditorwaren, von Speiseeis, von Honig, Mellassesirup sowie von Hefe und Backpulver, von Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), von Gewürzen, von Kühleis, von land-, garten- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Samenkörner, von frischem Obst und Gemüse, von Sämereien, lebenden Pflanzen und

natürlichen Blumen, von Futtermitteln und Malz, von Bieren, Mineralwässern und kohlenensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken, von Fruchtgetränke und Fruchtsäften, von Sirupen und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken, von alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere), von Tabak, Raucherartikeln und Streichhölzern; Versandhandels-dienstleistungen der vorgenannten Waren; Verkauf vorgenannter Waren über das Internet; Dienstleistung des Zusammenstellens vorgenannter Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; Dienstleistung des Zusammenstellens verschiedener Dienstleistungen für Dritte, um den Verbrauchern die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen zu erleichtern.

Mit Beschluss vom 23. Oktober 2018 hat die Markenstelle für Klasse 25 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von hochgradig ähnlichen bis identischen Waren und unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wichen die zu vergleichenden Marken in ihrem Gesamteindruck so deutlich voneinander ab, dass eine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht zu besorgen sei. Die Unterschiede der beiden Vergleichsmarken träten in klanglicher, begrifflicher und visueller Hinsicht deutlich hervor. Der Verkehr werde die Angaben „Mona Bella“ der angegriffenen Marke als zusammengehörige Einheit im Sinne einer Namenskennzeichnung, einer Kombination aus zwei Vornamen oder vielleicht auch im Sinne von „schöne Mona“ wahrnehmen, wobei der Begriff „schön“ bei ihm allenfalls positive Assoziationen hervorzurufen vermöge. Gründe, warum sich der Verkehr herkunftshinweisend ausschließlich an dem Bestandteil „Mona“ alleine orientieren sollte, seien nicht zu sehen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei daher mangels hinreichender Markenähnlichkeit nicht zu bejahen. Schließlich sei eine Verwechslungsgefahr aus sonstigen Gründen weder dargetan noch ersichtlich.

Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zwar habe die Markenstelle zutreffend die Waren der angegriffenen Marke als identisch zu den Widerspruchswaren erachtet. Die Markenähnlichkeit sei aber unzutreffend ermittelt worden; so liege entgegen der Auffassung der Markenstelle eine höchstgradige Markenähnlichkeit vor, insbesondere klanglich, aber auch in begrifflicher Hinsicht. Denn die angesprochenen Verkehrskreise fassten die angegriffene Marke „Mona Bella“ als „schöne Mona“ auf; aufgrund der Kennzeichnungsschwäche von „Bella“ komme diesem Bestandteil keine für den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Bedeutung zu. Das aus der Welthandelsprache Italienisch stammende Wort „Bella“ sei dem Publikum wegen der Häufigkeit von Reiseaufenthalten in Italien, wegen der Vielzahl der in Italien spielenden Filme und aufgrund von Besuchen italienischer Restaurants in Deutschland bekannt. Dies gelte umso mehr für den sprachkundigen Handel, dessen Verständnis allein von ausschlaggebender Bedeutung sein könne. Das Wort „bella“ werde mit „schön, gut aussehen, hübsch“ übersetzt und das Substantiv „Bella“ habe die Bedeutung „Geliebte, Schöne, Freundin“ oder „Schönheit“. Weder die Großschreibung noch die Nachstellung von „Bella“ änderten an dieser Bedeutung etwas. Insbesondere seien keinerlei irgendwie geartete Nachweise oder sonstige Beweismittel dafür vorgelegt worden, dass es sich bei den Bestandteilen „Mona“ und „Bella“ um gängige Namen bzw. Vornamen handele. Vielmehr belegten verschiedene Vornamensstatistiken das Gegenteil, da diesen zu entnehmen sei, dass weder „Bella“ noch „Mona“ zu den beliebtesten Vornamen zähle. Angesichts dessen sei es viel wahrscheinlicher, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem Bestandteil „Bella“ das italienische Adjektiv für „schön“ sehen würden, als dass sie annähmen, es handle sich um einen Vornamen. Schließlich beruft sich die Beschwerdeführerin auf eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Zum Beleg reicht sie eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers B... der K...GmbH & Co.KG, einem Unternehmen, das wie die Beschwerdeführerin zur K1...-Unternehmensgruppe gehört, ein. Dort sind Umsätze für die Jahre 2012

bis 2016 für die Europäische Union insgesamt genannt und zusätzlich diejenigen nur für Deutschland ausgewiesen. Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Gemeinschaftsmarke handle, gelte hinsichtlich des maßgeblichen Zeitpunkts der gesteigerten Kennzeichnungskraft nach der Rechtsprechung des EuGH nur der Kollisionszeitpunkt nach § 125b MarkenG und Art. 15 UMV.

In der mündlichen Verhandlung hat der anwaltliche Vertreter der Beschwerdeführerin zudem erklärt, dass die Beschwerdeführerin auch weiterhin jedenfalls mindestens ... Euro jährlich Umsatz in dem hier gegenständlichen Warenbereich der Klasse 25 und die Widerspruchsmarke die drittstärksten Verkaufszahlen in Deutschland erzielt habe; dabei handle es sich um den Verkaufs-, nicht den Nachfrageumsatz.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23.10.2018 wird aufgehoben und die angegriffene Marke 30 2016 220 528 im Umfang der Waren der Klasse 18 und 25 gelöscht.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bestreitet die von der Beschwerdeführerin genannten Umsatz- und Verkaufszahlen sowie eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Ferner ist er der Auffassung, dass der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke als aus zwei Vornamen gebildete Namensmarke verstehen werde. Der Abstand zwischen den sich gegenüberstehenden Marken reiche aus, weil bei Doppelnamen ein Prägung nur durch einen der beiden Namen nicht in Betracht komme. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH zu Namensmarken sei daher nicht von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nach §§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG MarkenG verneint und den Widerspruch zurückgewiesen, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

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. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

B) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 – INJEKT/INJEX;

GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze scheidet eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken aus.

1. Bei der Prüfung der Warenähnlichkeit ist im vorliegenden Fall von der Registerlage auszugehen. Denn die hier allein mögliche Einrede mangelnder Benutzung nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 158 Abs. 5 MarkenG ist vom Inhaber der angegriffenen Marke nicht erhoben worden.

In seinem Schriftsatz vom 2. Oktober 2020 hat der Beschwerdegegner ausgeführt, dass „die Beschwerdeführerin die Marke ausschließlich für Bekleidungsstücke – nicht für Schuhwaren“ verwende und die von ihr „behauptete und mit Nichtwissen bestrittene Kennzeichnungskraft allenfalls für Bekleidungsstücke“ bestehe. In diesen Ausführungen im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft kann nicht die Erhebung der Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG gesehen werden. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke für die darunter geschützten Waren und Dienstleistungen im Rahmen des Benutzungszwangs bestreiten zu wollen, kommt darin nämlich nicht ausreichend eindeutig zum Ausdruck, was aber notwendig wäre (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 32). Maßgeblich ist daher allein die Registerlage.

Der Widerspruch ist gezielt gegen die Waren der Klassen 18 und 25 erhoben worden; es besteht Warenidentität. Denn die Waren der Klasse 25 sind wortgleich in beiden Verzeichnissen enthalten und die genannten speziellen Waren der angegriffenen Marke aus Klasse 18 werden oberbegrifflich von den Widerspruchswaren aus dieser Klasse umfasst.

2. Die Widerspruchsmarke „Mona“ verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria).

Bei „Mona“ handelt es sich in erster Linie um einen weiblichen Vornamen; er hat verschiedene Ursprünge und je nach Sprache unterschiedliche Bedeutungen, so beispielsweise „die Edle“, „Kleine Süße“, „die Hoffnung“, „der Wunsch“. Ferner ist Mona eine Kurzform von Ramona, Monika und Simone. Daneben ist „Mona“ auch der Name einer unbewohnten Insel im Karibischen Meer und steht für verschiedene kleine Orte in den USA (vgl. Wikipedia Online Enzyklopädie). Als geografische Angabe kommt Mona nicht ernsthaft in Betracht. Auch eine in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren sonstige beschreibende Bedeutung oder ein beschreibender Anklang, der zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft führen würde, ist nicht erkennbar.

Von einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der älteren Unionsmarke durch ihre Benutzung kann vorliegend ebenfalls nicht ausgegangen werden.

a) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es grundsätzlich hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; BGH, GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; a. a. O. Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria). Die Frage nach einer erhöhten Verkehrsbekanntheit ist zudem abhängig von der Benutzungslage im Kollisionsgebiet, also in Deutschland, zu beantworten (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 28 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 75 Rn. 42 - Wunder-

baum II). Die Prüfung hat anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen, nicht dagegen anhand genereller und abstrakter Angaben, wie etwa von festen Prozentsätzen der Bekanntheit des Zeichens als Kennzeichnungsmittel bei den beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge von Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft im Inland muss zudem bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29, 31 – Wunderbaum II; GRUR 2008, 903 Rn. 14 - SIERRA ANTIGUO; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 224; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 523ff.; BeckOK Kur/v. Bomhard/Albrecht, Markenrecht, 3. Aufl., § 9 Rn. 27-29; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 Rn. 283, 284). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist nach dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; GRUR 2006, 152 Rn. 19 – GALLUP; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken).

b) Unter Zugrundelegung dieser Kriterien bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft wegen besonderer Bekanntheit der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren „Bekleidungsstücke“ der Klasse 25, auf die sich der Vortrag der Beschwerdeführerin allein bezieht.

(1) Die im September 2020 eingereichte Versicherung an Eides Statt des Herrn B..., Geschäftsführer der K...GmbH & Co KG – diese gehört zur K1...-Unternehmensgruppe – nennt jährliche Umsatzzahlen für die Jahre 2012 bis 2016. Es fehlen daher schon glaubhaft gemachte Angaben für den jetzigen Zeitpunkt.

Die Beschwerdeführerin ist zwar unter Hinweis auf §§ 125 b MarkenG i.V.m. 15 UMV bzw. § 125 b MarkenG i. V. m. Art. 18 UMV der Auffassung, bei einer Unionsmarke komme es maßgeblich nur auf den Kollisionszeitpunkt an, mithin auf den Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke. Allerdings hat sie keinerlei Belege bzw. Entscheidungen genannt, die diese Annahme stützen könnten. Sollte sie einen solchen Schluss gegebenenfalls aus dem Urteil des EuGH vom 27. April 2006 Az.: C-145/05 – Levis Strauss/Casucci (GRUR 2006, 495) ziehen wollen, lässt sich dies der Entscheidung des EuGH nicht entnehmen, da diese lediglich die Auslegung des Artikel 5 der Markenrichtlinie betraf (vgl. hierzu schon BPatG, Beschluss vom 04.01.2008, 25 W (pat) 22/03, siehe auch BeckOK, a. a.O. § 9 Rn. 27-29). Zudem hat der BGH seine – oben zitierte - jahrzehntelange Rechtsprechung zu den maßgeblichen Zeitpunkten der Beurteilung der Kennzeichnungskraft im Widerspruchsverfahren in seinen letzten Entscheidungen nochmals bestätigt (vgl. zuletzt BGH GRUR 2020, Rn. 870 22 - INJEKT/INJEX, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP). Gründe, die eine unterschiedliche Behandlung zwischen nationalen Widerspruchsmarken und entsprechenden Unionsmarken rechtfertigen würden, sind nicht erkennbar und auch von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht.

Soweit die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung hinsichtlich der maßgeblichen Zeitpunkte, zu der die gesteigerte Kennzeichnungskraft vorliegen muss, einen Verstoß des erkennenden Senats gegen die Hinweispflicht nach § 139 ZPO gerügt hat, kommt es auf die Frage, ob der Widersprechenden durch eine Schriftsatznachlassfrist hätte Gelegenheit gegeben werden müssen, hierzu weiter vorzutragen und/oder ob die in der mündlichen Verhandlung vom anwaltlichen Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin genannten – und vom Beschwerdegegner bestrittenen – Umsatzzahlen Berücksichtigung finden können, nicht an. Denn auch schon in Bezug auf den Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke ist der Vortrag der Beschwerdeführerin nicht ausreichend.

(2) Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung zum Kollisionszeitpunkt gesteigert war,

sind nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Solche Tatsachen sind auch nicht gerichtsbekannt.

Konkrete Angaben zur Benutzung der Widerspruchsmarke „Mona“ im Warenbereich „Bekleidungsstücke“ enthält die eidesstattliche Versicherung des Herrn B.... Die dort eidesstattlich versicherten Angaben zu Jahresumsätzen insbesondere in Deutschland belegen aber eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke im genannten Warenausgangsbereich nicht.

So lässt allein die Angabe von Umsatzzahlen keine Rückschlüsse auf die Bekanntheit bei den hier relevanten inländischen Endverbrauchern zu, wobei insofern von der Gesamtbevölkerung auszugehen ist. Denn auch umsatzstarke Marken können unbekannt sein und weithin bekannte Marke können nur geringe Umsätze aufweisen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 166). Die angegebenen Umsätze sind zwar dem Betrag nach durchaus nicht gering. Allerdings fehlt die Einordnung in den inländischen Gesamtmarkt der Bekleidung in Deutschland. So betrug der Gesamtumsatz in Deutschland mit Bekleidung im Jahr 2016 etwa ... Euro (und im Jahr 2019 etwa ... Euro, vgl. unter www.statista.de „Umsatz mit Bekleidung in Deutschland in den Jahren 2012 bis 2020“); legt man zugunsten der Widersprechenden einen Umsatz für 2016 von Euro zugrunde, ergibt das einen Anteil von nur 0,16 % (und für das Jahr 2019 etwa 0,15 %). Dies (allein) lässt eine Schlussfolgerung auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit nicht zu.

Es fehlen nachvollziehbare konkrete Angaben zu Marktanteilen im hier in Rede stehenden Warenausgangsbereich, Angaben zu Werbeausgaben oder sonstige Belege (wie beispielsweise Markenrankings, ein demoskopisches Gutachten oder Zahlen zum Auftritt in eigenen oder fremden stationären Geschäften etc.), die über die bloße Angabe von Umsätzen hinaus für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sprechen könnten. Die Erklärung des Beschwerdeführervertreters in der mündlichen Ver-

handlung, die Widerspruchsmarke habe in Deutschland die drittstärksten Verkaufszahlen, kann einen substantiierten Sachvortrag der Widersprechenden hierzu nicht ersetzen, zumal diese keine Stütze in entsprechenden öffentlich zugänglichen Statistiken findet, in denen an den ersten Stellen Marken wie „Adidas“, „Puma“, „Hugo Boss“, „zara“, „h&m“ zu finden sind.

Hinsichtlich der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gilt im Widerspruchsverfahren – wie bereits ausgeführt – der Beibringungsgrundsatz, so dass es für den Senat keinen Anlass gab, von Amts wegen (weiter) zu ermitteln. In der Gesamtbetrachtung kann nach alledem nicht festgestellt werden, dass die Widerspruchsmarke durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweist.

3. Die hier relevanten Vergleichswaren aus den Klassen 18 und 25 richten sich an den Endverbraucher. Bei teils auch preislich gehobenen Produkten der Klasse 25, bei denen die Verbraucher im Allgemeinen markenbewusst sind, wird die Aufmerksamkeit und Sorgfalt beim Kauf eher höher, bei sonstigen, häufig niedrigpreisigen Waren der Klassen 25 dagegen geringer sein (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 02.07.2014, 29 W (pat) 73/12).

4. Der für die Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr bei dieser Ausgangslage erforderliche Grad an Markenähnlichkeit liegt nicht vor.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke).

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; GRUR 2010, 933 – Barbara Becker; BGH GRUR 2013, 833, 837 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 635 Rn. 23 – METRO/ROLLER's Metro). Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH a. a. O. Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. - Culinaria/Villa Culinaria). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann 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 (EuGH a. a. O. Rn. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 772, 776 Rn. 57 – Augsburger Puppenkiste).

- a)** Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist nicht zu besorgen.

(1) Die Vergleichsmarken

Mona Bella
COMFORT

und

Mona

in ihrer Gesamtheit zeigen - trotz des übereinstimmenden Bestandteils Mona - wegen der zusätzlichen Wörter „Bella“ und „COMFORT“ markante Unterschiede in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht.

(2) Von einer (hinreichenden) Markenähnlichkeit könnte allenfalls dann ausgegangen werden, wenn der für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Bestandteil „Mona“ der angegriffenen Marke ihren Gesamteindruck prägen würde. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 39 - OTTO CAP). Zudem ist für den phonetischen Zeichenvergleich maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben. Die klangliche Wiedergabe kann dabei auch durch die grafische Gestaltung der Marke beeinflusst werden (Hacker in Ströbele/Hacker/ Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 295).

Ausgehend hiervon tritt zwar der Wortbestandteil „COMFORT“ in klanglicher Hinsicht als unmittelbar beschreibende Angabe in den Hintergrund und trägt zum Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht bei. Der weitere Bestandteil „Bella“ wird allerdings nicht vernachlässigt. Bei „Bella“ handelt es sich – wie bei „Mona“ um ei-

nen im Deutschen vorkommenden Vornamen und auch vereinzelt um einen Familiennamen. Im DUDEN (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de) ist er in der Bedeutung als weiblicher Vorname erfasst. Zudem handelt es sich um die Kurzform von Isabella. Bella ist auch besonders in Kombination mit anderen Vornamen beliebt. Gleiches gilt für den Vornamen „Mona“; wer kennt hier nicht das berühmte Gemälde „Mona Lisa“. Unabhängig von der Frage, wie beliebt die Vornamen „Mona“ und „Bella“ in Deutschland sind und wie oft diese in den letzten Jahren vergeben wurden, so werden sie jedenfalls vom hier angesprochenen Verkehr ohne weiteres als solche erkannt, nicht zuletzt auch deshalb, weil es bekannte (fiktive) Namens-trägerinnen gibt. So wird den älteren Verbrauchern und Verbraucherinnen beispielsweise noch die Filmkommissarin „Bella Block“ in Erinnerung sein und den jüngeren die Figur „Bella“ aus der Twilight-Saga. Auf die Frage, welche Stelle die beiden Namen auf der Vornamenshitliste einnehmen, kommt es nicht an, zumal diese ohnehin nicht ohne weiteres aussagekräftig sind, weil es sich bei beiden Namen – wie dargestellt - jeweils auch um Kurzformen von anderen, ggf. beliebteren Namen handelt.

Zwar ist „Bella/bella“ im Italienischen auch das Wort für „schön, hübsch“ bzw. „die Schöne“, was dem inländischen Verbraucher durchaus bekannt ist, worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hinweist. Angesichts des Umstands, dass Vornamenkombinationen mit den hier in Rede stehenden Namen nicht unüblich sind und auch im Hinblick auf die Nachstellung und die Großschreibung von „Bella“ wird sich dem angesprochenen Publikum gleichwohl nicht die Bedeutung als italienisches Adjektiv oder Substantiv aufdrängen, sondern es wird von einer Vornamenkombination „Mona Bella“ ausgehen. Anlass, die angegriffene Marke – bei der beide Vornamen zudem in gleicher Größe und Schriftart gehalten sind - nicht mit „Mona Bella“, sondern nur mit dem Namen „Mona“ zu benennen, hat der Verkehr entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht.

Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang eine einseitige Amtsermittlung des Senats beanstandet, greift diese Rüge nicht. Der Senat hat die Bedeutungen des Wortbestandteils „Bella“ (wie auch in Bezug auf „Mona“) dargestellt,

nämlich dass es sich um einen Vornamen handelt und auch, dass „Bella“ im italienischen als Adjektiv für „hübsch, schön“ steht. Der Senat ist im Rahmen seiner Amtsermittlung vorliegend nicht gehalten nach negativen Tatsachen zu recherchieren, mithin danach, dass es sich bei Bella nicht um einen Vornamen handelt. Bei seiner Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke hat der Senat sowohl die Bedeutung als Vorname wie auch die Bedeutung als italienisches Wort in Betracht gezogen, ist aber unter Berücksichtigung aller oben genannten Umstände zu der Auffassung gelangt, dass der Verkehr in der angegriffenen Marke eine Vornamenkombination erkennen und diese auch so benennen wird. Diese vom Senat bereits im Ladungszusatz vom 29.07.2020 geäußerte Auffassung hat sich der Beschwerdegegnervertreter ohne weiteren neuen Tatsachenvortrag im Schriftsatz vom 02.10.2020 vollumfänglich zu eigen gemacht.

Stehen sich demnach für den klanglichen Markenvergleich „Mona Bella“ und „Mona“ gegenüber, so wird das Publikum die Zeichen nicht füreinanderhalten, vielmehr wird es die Unterschiede der Marken erkennen. Zwar stimmen die Vergleichsmarken am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortbeginn in „Mona“ überein. In klanglicher Hinsicht ergibt sich aber eine andere Silbenzahl, eine andere Vokalfolge sowie ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus; die Schlusssilben „Bel-la“ werden nicht überhört.

Klanglich sind die Marken daher nur in so einem geringen Grad ähnlich, dass in der notwendigen Gesamtbetrachtung eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht anzunehmen ist. Gleiches gilt in Bezug auf die schriftbildliche und begriffliche Ähnlichkeit.

b) Besondere Umstände, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens rechtfertigen, sind nicht erkennbar.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

C) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

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

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

prä