



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 513/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 223 650

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Mai 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2019 aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2016 008 419 wird die Löschung der Marke 30 2018 223 650 im beantragten Umfang, nämlich für die Waren der

Klasse 18: Aktenmappen [Aktentaschen]; Aktentaschen und Aktenmappen; Babytragebeutel; Babytragen [Schlingen oder Gurte]; Brieftaschen; Büchertaschen; Campingtaschen; Dokumentenmappen, Aktentaschen; Einkaufstaschen; Einkaufstaschen aus Leinen; Geldbörsen; Gepäck; Gepäckanhänger; Handtaschen, Geldbörsen und Brieftaschen; Leichtathletik-Taschen; Matchesäcke; Modehandtaschen; Regenschirme; Rucksäcke; Schlüsseletuis; Schuhtaschen; Taillentaschen; Taschen für Bekleidung; Taschen für Sportbekleidung;

Klasse 25: Anzughosen; Arbeitskleidung; Athleticsportschuhe; Babyausstattung [Bekleidungsstücke]; Babywäsche; Bademäntel; Bandanas; Bandanas [Tücher für Bekleidungszwecke]; Bedruckte T-Shirts; Bekleidungsstücke; Capes; Freizeitjacken; Freizeitkleidung; Freizeitschuhe; Freizeitschuhwaren; Funktionsunterwäsche; Fußballhemden; Geldgürtel [Bekleidung]; Gürtel [Bekleidung];

Halbsocken; Halstücher; Handschuhe [Bekleidung]; Hauben;
Hausschuhe; Herrenstrümpfe; Hoodies [Kapuzenpullover];
Japanische Kimonos; Jeanshosen; Jogginghosen; Kapuzenpullover;
Kapuzensweatshirts; Kleider; Kopfbedeckungen; Kopftücher;
Käppchen [Kopfbedeckungen],

angeordnet.

Gründe

I.

Die angegriffene Wortmarke 30 2018 223 650

paq

ist am 9. August 2018 angemeldet und am 12. Oktober 2018 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 14, 16, 18, 25, 35, 41 und 42, nämlich unter anderem für die Waren der

Klasse 18: Aktenmappen [Aktentaschen]; Aktentaschen und Aktenmappen; Babytragebeutel; Babytragen [Schlingen oder Gurte]; Brieftaschen; Büchertaschen; Campingtaschen; Dokumentenmappen, Aktentaschen; Einkaufstaschen; Einkaufstaschen aus Leinen; Geldbörsen; Gepäck; Gepäckanhänger; Handtaschen, Geldbörsen und Brieftaschen; Leichtathletik-Taschen; Matchsäcke; Modehandtaschen; Regenschirme; Rucksäcke; Schlüsseletuis;

Schultaschen; Sonnenschirme; Taillentaschen; Taschen für Bekleidung; Taschen für Sportbekleidung;

Klasse 25: Anzughosen; Arbeitskleidung; Athleticsportschuhe; Babyausstattung [Bekleidungsstücke]; Babywäsche; Bademäntel; Bandanas; Bandanas [Tücher für Bekleidungszwecke]; Bedruckte T-Shirts; Bekleidungsstücke; Capes; Freizeitjacken; Freizeitkleidung; Freizeitschuhe; Freizeitschuhwaren; Funktionsunterwäsche; Fußballhemden; Geldgürtel [Bekleidung]; Gürtel [Bekleidung]; Halbsocken; Halstücher; Handschuhe [Bekleidung]; Hauben; Hausschuhe; Herrenstrümpfe; Hoodies [Kapuzenpullover]; Japanische Kimonos; Jeanshosen; Jogginghosen; Kapuzenpullover; Kapuzensweatshirts; Kleider; Kopfbedeckungen; Kopftücher; Käppchen [Kopfbedeckungen],

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 16. November 2018.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin gezielt gegen alle Waren der Klassen 18 und 25 – mit Ausnahme der oben unterstrichenen Waren „Sonnenschirme“ - aus ihrer am 13. Mai 2016 eingetragenen Wortmarke 30 2016 008 419

PAX

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz u. a. für die Waren der

Klasse 18: Aktentaschen; Dokumentenmappen; Campingtaschen; Einkaufstaschen; Geldbörsen [Geldbeutel]; Geldbörsen, nicht aus

Edelmetall; Handtaschen; Hüfttaschen; Rucksäcke; Babytragen
[Schlingen oder Gurte]; Taschen; Taschen zum Tragen an der Taille;
Taschen zum Tragen um den Bauch; Schlüsseletuis;
Dokumentenmappen [Lederwaren];

Klasse 25: Bedruckte T-Shirts; Bekleidungsstücke,

auf die sie ihren Widerspruch allein stützt.

Mit Beschluss vom 25. September 2019 hat die Markenstelle für Klasse 25 den Widerspruch zurückgewiesen, weil zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr zu besorgen sei. Die sich gegenüberstehenden Waren seien im Bereich der durchschnittlichen Ähnlichkeit bis zur Identität anzusiedeln. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, bei der es sich um das lateinische Wort für „Frieden“ handle, sei durchschnittlich. Es ergäben sich keine Anhaltspunkte für eine gesteigerte oder verringerte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. Die jüngere Marke halte den danach zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand ein. Bei beiden Marken handle es sich um Kurzwörter mit je drei Buchstaben und einer Silbe. Visuell unterschieden sich „paq“ und „PAX“ deutlich wegen der sehr prägnanten Unterschiede in den Schlussbuchstaben. Klanglich stünden sich die Wörter „PAX“ (paks) und „paq“ (pak) gegenüber. Da Kurzwörter besser und genauer in Erinnerung blieben und durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst würden, reiche vorliegend der Unterschied in nur einem Laut zum Ausschluss der akustischen Verwechslungsgefahr aus. Der Bedeutungsgehalt der Widerspruchsmarke „Frieden“ führe zusätzlich von einer Verwechslungsgefahr weg. Der Widerspruch sei daher zurückzuweisen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie trägt vor, dass die Markenstelle zwar zutreffend von zumindest durchschnittlicher Warenähnlichkeit und teilweiser Warenidentität ausgegangen sei. Auch sei der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Allerdings liege entgegen der Auffassung in dem angegriffenen Beschluss zwischen den Vergleichsmarken eine erhebliche klangliche Ähnlichkeit vor, die auch nicht durch die der Widerspruchsmarke zukommende Bedeutung „Frieden“ neutralisiert werde. Bis auf das kurze Schluss-s in der Widerspruchsmarke würden die beiden einsilbigen Marken identisch ausgesprochen. Das Amt habe dem Umstand, dass es sich um Kurzzeichen handle, zu große Bedeutung beigemessen und nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Übereinstimmung am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfang liege und der Verkehr die Vergleichszeichen regelmäßig nicht nebeneinander wahrnehme, sondern aus der undeutlichen Erinnerung heraus vergleiche. Dem entsprechend sei von einer großen Verwechslungsgefahr auszugehen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2019 aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2018 223 650 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2016 008 419 im beantragten Umfang zu löschen.

Die Beschwerdegegner haben sich im Verfahren vor dem DPMA und im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht die Gefahr von klanglichen Verwechslungen nach §§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der angefochtene Beschluss des DPMA vom 25. September 2019 ist mithin aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Marke 30 2016 008 419 ist die Löschung der angegriffenen Marke 30 2018 223 650 im beantragten Umfang anzuordnen, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

A) 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 13. 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 [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – 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). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 - INJEKT/INJEX).

C) Nach den vorgenannten Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Die sich gegenüberstehenden Waren sind zum größten Teil identisch, zum Teil ist ohne weiteres von Warenähnlichkeit auszugehen.

Die meisten der angegriffenen Waren aus Klasse 18 sind wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten oder werden von den dort enthaltenen Warenbegriffen umfasst. Die „Gepäckanhänger“ aus dieser Klasse sind eng ähnlich zu den Widerspruchswaren „Taschen“, da es sich bei letztgenannten um Reisetaschen handeln kann, die regelmäßig zusammen im Set, also hinsichtlich der stofflichen Beschaffenheit und des Aussehens angepasst an derartige Taschen, vertrieben werden. Die Waren der angegriffenen Marke aus der Klasse 25 werden überwiegend von dem weiten Warenoberbegriff „Bekleidungsstücke“ der Widerspruchsmarke umfasst, so dass Identität vorliegt. Die konkret von der angegriffenen Marke beanspruchten Schuhwaren und die Kopfbedeckungen liegen im mittleren bis höheren Ähnlichkeitsbereich zu den vorgenannten Widerspruchswaren (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.07.2018, 29 W (pat) 501/17; Beschluss vom 17. Februar 2004, 27 W (pat) 151/02; Beschluss vom 19.06.2006, 27 W (pat) 171/05 sowie Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 18. Aufl., Seite 271).

2. Die Widerspruchsmarke verfügt für die hier relevanten Waren von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen durchschnittlichen Schutzzumfang. Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung sind weder vorgetragen worden noch erkennbar.

Insbesondere weist die Widerspruchsmarke „PAX“ als lateinisches Wort für „Frieden“ in Bezug auf die vorliegend relevanten Waren keinen beschreibenden Anklang bzw. Aussagegehalt auf.

3. Die 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. Die angegriffene Marke hält den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG jeweils erforderlichen Zeichenabstand nicht ein. Denn die Markenähnlichkeit ist in klanglicher Hinsicht sehr groß.

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).

Es stehen sich die Wortmarken **paq** und **PAX** gegenüber.

- a)** In schriftbildlicher Hinsicht ist eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen. Denn bei den zu vergleichenden Kurzwörtern führen die im Schriftbild deutlich unterschiedlichen, prägnanten Endbuchstaben „q“ einerseits und „X“ andererseits ohne weiteres zu einem unterschiedlichen schriftbildlichen Gesamteindruck, worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat. Darüber hinaus wirkt sich der sich aufdrängende Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke „PAX“ im Sinne von „Frieden“, sofern die Bedeutung des lateinischen Wortes überhaupt erkannt wird, nochmals verwechslungsmindernd aus.
- b)** Da es sich bei der angegriffenen Marke „paq“ um einen Fantasiebegriff handelt, ist schon deshalb eine begriffliche Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen.
- c)** Die sich gegenüberstehenden Marken kommen sich allerdings im Klangbild so nahe, dass eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Widerspruchsmarke wird „**paks/packs**“ ausgesprochen. In rechtserheblichem Umfang ist mit einer mündlichen Wiedergabe der jüngeren Marke mit „**pak/pack**“ zu rechnen; eine Aussprache wie „pakw“ liegt wegen des fehlenden Buchstaben „u“ nach dem „q“ aus Sicht des Senats fern.

Zwar handelt es sich bei den Vergleichsmarken um Kurzwörter, bei denen Abweichungen regelmäßig besser auffallen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 287). Hiervon kann aber im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden, denn das Gesamtklangbild der Marken kommt sich sehr nahe. Beide Marken sind einsilbig, beinhalten als einzigen Vokal ein „a“ und stimmen in der Lautfolge „Pa-“, sowie im Sprechrhythmus und der Betonung überein. Der einzige Unterschied ist der Schlussbuchstabe „s“, bei dem es sich aber – da er dem klangstarken „k“ folgt“ - um einen kurz ausgesprochenen, leicht zu überhörenden Konsonanten handelt.

Bei der akustischen Wahrnehmung der Widerspruchsmarke mit „packs“ drängt sich dem hier angesprochenen Endverbraucher zudem nicht ohne weiteres die Bedeutung von Frieden auf, vielmehr wird er eher irgendwie an „pack´s“ bzw. „(ein)packen“ denken. Diese Assoziation hat er aber auch bei der angegriffenen Marke „pack“, so dass der Bedeutungsgehalt der Widerspruchsmarke - anders als beim schriftbildlichen Ähnlichkeitsvergleich, bei dem sich dem Publikum die Bedeutung des Wortes „PAX“ erschließen mag und vor allem das „x“ in seinem visuellen Erinnerungsbild haften bleibt - nicht geeignet ist, die Unterscheidbarkeit der Marken zu erleichtern.

5. In der Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren kann in Anbetracht der großen Übereinstimmungen im Klangbild der Vergleichsmarken und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst bei mittelgradig ähnlichen Waren und etwas erhöhter Aufmerksamkeit des Publikums die Gefahr von Verwechslungen nicht verneint werden, so dass die angegriffene Marke nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher Erfolg.

D) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

E) Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Denn eine solche ist nur von der Beschwerdeführerin hilfsweise beantragt worden und war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou