



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 28/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 041 134

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Juni 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das in den Farben Lila und Weiß ausgestaltete Wort-/Bildzeichen



ist am 22. Mai 2015 angemeldet und am 24. September 2015 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2015 041 134 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Papier; Tischwäsche aus Papier; Papierhand- und badetücher; Wimpel; Fähnchen; Fahnen und Flaggen [jeweils aus Papier]; Einwegpapierartikel; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen; Büroartikel [ausgenommen Möbel]; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs- und Einpackzwecke aus Papier oder Pappe; Drucklettern; Druckstöcke; uncodierte Telefonkarten;

Klasse 16: Schreibwaren, Schreibgeräte, Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Papierhandtücher, Papierservietten;

Klasse 24: Bett- und Tischwäsche [nicht aus Papier]; Textilhand- und badetücher; Wimpel; Fähnchen; Fahnen und Flaggen [nicht aus Papier];

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Bekleidung aus Lederimitat; Handschuhe; Halstücher; Hemden; Hosen; Hüte; Jacken; Konfektionskleidung; Krawatten; Lederbekleidung; Mäntel; Mützen; Oberbekleidungsstücke; Overalls; Regenmäntel; Schals; Schärpen; Sportschuhe; Strandanzüge; T-Shirts; Trikotkleidung; Trikots;

Klasse 26: Spitzen und Stickereien; Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen; Nadeln; künstliche Blumen; gestrickte und gewebte Sportabzeichen;

Klasse 28: Spiele; Spielzeug; Turnartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck; Spielkarten;

Klasse 34: Aschenbecher aus Porzellan, Kunststoff oder Zinn; Streichhölzer; Feuerzeuge für Raucher;

Klasse 35: Werbung, auch im Internet; Werbung für Sportevents; Marketing; Marketing eines Sportvereins und Sportclubs; Büroarbeiten; Dienstleistungen eines Sportvereins, nämlich Geschäftsführung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung von Werbeanzeigen über die Medien; Vermietung von Werbeflächen; Merchandising-Verkaufsförderung;

Klasse 41: Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Information über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Ticketvorverkauf für sportliche Wettkämpfe; Betrieb von Sportanlagen; Betrieb von Sportcamps; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Erstellen von Bildreportagen; Fotografieren; Organisation und Durchführung von Kongressen; Unterhaltung; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Vermietung von Stadien; Zeitmessungen bei Sportveranstaltungen;

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 30. Oktober 2015 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdegegner Widerspruch erhoben aus der schwarz-weißen Wort-/Bildmarke 304 62 058



Die Widerspruchsmarke wurde am 30. Oktober 2004 angemeldet und am 15. Juni 2005 eingetragen.

Sie genießt Schutz für die Waren der

Klasse 16: Schreibwaren, Schreibgeräte, Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Papierhandtücher, Papierservietten;

Klasse 18: Taschen, Koffer, Beutel, Geldbörsen, Rucksäcke aus Leder und Lederimitationen, alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 18 enthalten;

Klasse 21: Waren aus Glas, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten;

Klasse 24: Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, Bettwäsche, Textilhandtücher und textile Badetücher;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 25 enthalten;

Klasse 27: Teppiche, Teppichbrücken, Fußbodenbeläge (Oberböden);

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Plüschtücher, Fahrzeugmodelle (verkleinert);

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), Spirituosen, Weine.

Mit Beschlüssen vom 8. August 2017 und vom 6. Juni 2019, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG teilweise bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang der Waren

Klasse 16: Papier; Tischwäsche aus Papier; Papierhand- und badetücher; Wimpel; Fähnchen; Fahnen und Flaggen [jeweils aus Papier]; Einwegpapierartikel; Schreibwaren; Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs- und Einpackzwecke aus Papier oder Pappe;

Klasse 24: Bett- und Tischwäsche [nicht aus Papier]; Textilhand- und -badetücher; Wimpel; Fähnchen; Fahnen und Flaggen [nicht aus Papier];

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Bekleidung aus Lederimitat; Handschuhe; Halstücher; Hemden; Hosen; Hüte; Jacken; Konfektionskleidung; Krawatten; Lederbekleidung; Mäntel; Mützen; Oberbekleidungsstücke; Overalls; Regenmäntel; Schals; Schärpen; Sportschuhe; Strandanzüge; T-Shirts; Trikotkleidung; Trikots;

Klasse 28: Spiele; Spielzeug; Turnartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Spielkarten;

angeordnet. Im Übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen.

Zwischen den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und einem Großteil der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren bestehe Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für eine, vom Widersprechenden geltend gemachte, herausragende Kennzeichnungskraft seien keine liquiden Umstände vorgetragen worden. Die Bekanntheit des Widerspruchszeichens als Logo für die damalige BSG Wismuth Aue führe nicht zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft, zumal sich die von dem Zeichen erfassten Waren nicht nur an Sportler oder Sportfans, sondern an breite Verkehrskreise richteten. Eine möglicherweise regionale Bekanntheit sei zudem nicht ausreichend. Davon ausgehend halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke zumindest in bildlicher Hinsicht nicht ein. Dem stehe nicht entgegen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine in schwarz-weiß registrierte Marke handle. Der Verwehlungsschutz einer schwarz-weißen Wort-/Bildmarke erfasse auch farbige Wiedergaben, sofern sich die „Hell-Dunkel-Charakteristik“ der Marke dadurch nicht verändere, was vorliegend der Fall sei. Da die Bildbestandteile der sich gegenüberstehenden Marken dominant hervorträten

und andererseits die Wortelemente als Hinweis auf (irgend) einen Fußballclub in oder bei Aue im Erzgebirge produktbeschreibend und damit schutzunfähig seien, könne bei der Ermittlung des bildlichen Gesamteindrucks nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verkehr nur an den Wortbestandteilen orientiere, ohne die Bildelemente in sein Erinnerungsbild aufzunehmen. Die dominierenden Bildelemente seien in hohem Maße ähnlich. Bei der Wahrnehmung beider Marken werde sich der Verkehr an der Wappenform, den Streifenelementen und den gekreuzten Hämmern orientieren, nicht aber an der abweichenden kreisrunden Einfassung der Hämmer in der angegriffenen Marke sowie deren abweichenden Positionierung. Auch das nur in der Widerspruchsmarke enthaltene W-förmige Grafikelement werde nicht als erkennbare Abweichung wahrgenommen. Zwar deute das „W“ auf den Namen „Wismuth“ hin, welcher einst Teil der Vereinsbezeichnung des heutigen FC Erzgebirge Aue gewesen sei. Dies sei jedoch nur Fußballkennern bzw. Vereinsfans und Menschen aus der Region bekannt. Selbst wenn man nicht von einer bildlichen Zeichenähnlichkeit ausgehe, bestehe eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der selbständig kennzeichnenden Stellung, da das Widerspruchszeichen in wesensähnlicher Weise in die jüngere Marke übernommen worden sei. Möglicherweise bestehende Einwendungen außerhalb des formellen Markenrechts, wie etwa Fragen der Vorbenutzung oder des Bestehens älterer materieller Rechte könnten im Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Hiergegen richtet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit seiner am 12. Juli 2019 eingelegten Beschwerde.

Der Widerspruch des Beschwerdegegners stelle ein widersprüchliches und rechtsmissbräuchliches Verhalten dar. In einem Prozess vor dem Landgericht München I (Az. 33 O 14471/17) habe der Beschwerdegegner angegeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres in der Lage seien, zwischen dem historischen Zeichen, das er für Retrofanartikel benutze und dem aktiven Fußballverein „FC Erzgebirge Aue e. V.“ sowie der gleichlautenden

Fußballmannschaft zu unterscheiden. Das Landgericht München I habe entschieden, dass der Beschwerdegegner die Eintragung seines Zeichens als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetze und aufgrund dieses rechtsmissbräuchlichen Verhaltens dem Beschwerdeführer keine markenrechtlichen Ansprüche entgegenhalten könne.

Es bestehe keine hochgradige Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen. Dagegen spreche bereits, dass die Widerspruchsmarke in schwarz-weiß eingetragen sei. Nach der Rechtsprechung des BGH sei eine schwarz-weiße Marke nicht mit dem gleichen Zeichen in Farbe identisch, wenn die Farbunterschiede nicht unbedeutend seien. Die Marke des Beschwerdeführers sei maßgeblich durch die violette Farbe im Zusammenspiel mit zwei weißen Streifen geprägt. Durch diese Farbgebung werde das Wappen vom Verkehrskreis eindeutig als Zeichen des Beschwerdeführers erkannt, da er als einziger professioneller Fußballclub in Deutschland diese Farbe verwende. Der Unterschied falle dem durchschnittlichen Verbraucher auch ohne direkten Vergleich der beiden Marken auf. Bei den Waren, welche die Marke tragen sollten, handele es sich hauptsächlich um Fanartikel, durch die nur Sportfans und Sportler gerade des Sportvereins „FC Erzgebirge Aue“ bzw. dessen Vorgängermannschaft „FC Wismut Aue“ angesprochen würden. Diese wüssten als Kenner des Vereins ihr Vereinswappen von anderen zu unterscheiden und würden auch kleine Unterschiede, wie z. B. die unterschiedliche Gestaltung der gekreuzten Hämmer erkennen. Im Übrigen seien die bildlich dominierenden Bestandteile keine künstlerischen oder markenrechtlichen Erfindungen des Beschwerdegegners, sondern stellten traditionelle Bergbauwerkzeuge dar, die in fast allen Bergbauregionen von Fußballvereinen verwendet würden. Entgegen der Auffassung des DPMA sei der Verkehrskreis nicht regional begrenzt, da der FC Erzgebirge Aue als Profifußballverein einen deutschlandweiten Einsatzkreis habe. Auch wenn er mit diesem Logo nicht am Spielbetrieb teilnehme, verwende er es auf Merchandisingartikeln, Fahnen etc. und werde damit überregional gesehen und erkannt. Die Eintragung der Widerspruchsmarke hätte nie erfolgen dürfen, da die Rechte an diesem Bildzeichen dem Beschwerdeführer als notorisch bekannte

Marke zugestanden hätten, da dieser Nachfolger des Sportvereins „FC Wismut Aue“ sei.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 vom 8. August 2017 und vom 6. Juni 2019 im Umfang der Löschung der angegriffenen Marke aufzuheben.

Der Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es werde bestritten, dass der Inhaber der angegriffenen Marke Rechtsnachfolger einer BSG Wismut Aue sei, worauf es allerdings nicht ankomme. Soweit der Beschwerdeführer vorbringe, der Beschwerdegegner und Inhaber der Widerspruchsmarke dürfe sich nicht auf seine eingetragene Marke berufen, weil der Beschwerdeführer ältere Rechte an dieser Marke habe, sei dies für das Widerspruchsverfahren unbeachtlich. Sämtliche nicht registerkundigen Einwendungen gegen die Marke seien im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. So seien die vom Beschwerdeführer als Anlagen K1 und K2 vorgelegten Verträge in dem Widerspruchsverfahren als außerhalb des Registers liegende Umstände nicht zu berücksichtigen. Gleiches gelte für das Urteil des Landgerichts München I, bei dem es sich zudem um einen völlig anderen Streitgegenstand handele.

Die Widerspruchsmarke verfüge über eine herausragende Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen aufgrund ihrer identischen dominierenden Bestandteile eine hohe bildliche Ähnlichkeit auf. Die unterschiedliche Farbgebung ändere daran nichts.

Es sei unerheblich, wie die violette Farbgebung wahrgenommen werde. Zudem werde die Farbe Violett nicht eindeutig als Zeichen des Beschwerdeführers erkannt, da er nicht mit der angegriffenen Marke am Spielbetrieb teilnehme, sondern mit

einem davon abweichenden Vereinslogo. Was die angegriffene Marke anbelange, sei der Verkehrskreis daher regional begrenzt. Hinsichtlich der Waren „Papier, Schreibwaren, Pappe, Bett- und Tischwäsche, Textilhand- und Badetücher, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Turnartikel und Sportartikel liege Warenidentität vor, zwischen den übrigen sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen hochgradige Ähnlichkeit. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien ebenfalls hochgradig ähnlich. Die Aufmerksamkeit des Betrachters werde auf die gekreuzten Hämmer, die zwei weißen und drei dunklen Streifen sowie auf das Wort „AUE“ gelenkt. Diese charakteristische grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke werde in der jüngeren Marke aufgegriffen. Der einzige, die hochgradige Ähnlichkeit nicht aufhebende Unterschied sei, dass bei der Widerspruchsmarke die gekreuzten Hämmer von einem w-förmigen weißen Halbkreis und bei der angegriffenen Marke von einem ganzen Kreis umrahmt werde. Den Wortbestandteil „FC ERZGEBIRGE“ der angegriffenen Marke fasse der Betrachter als geografischen Herkunftshinweis, die Abkürzung „FC“ als beschreibende Angabe (Fußballclub) auf, so dass er diese Bestandteile vernachlässigen werde. Die angegriffene Marke werde daher durch den Bildbestandteil geprägt, der mit der Widerspruchsmarke nahezu identisch, zumindest aber hochgradig ähnlich sei. Der angesichts der außerordentlich hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderliche Abstand, um markenrechtlich relevante Verwechslungen zu verhindern, werde somit nicht eingehalten.

Mit rechtskräftigem Urteil vom 3. März 2020 (Az. 33 O 14471/17) hat das Landgericht München I eine Klage des Widersprechenden, mit der er kennzeichenrechtliche Ansprüche, u. a. wegen Verletzung der verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarke, gegen den Inhaber der hier angegriffenen Marke geltend gemacht hatte, als rechtsmissbräuchlich abgewiesen.

Mit Hinweis vom 9. März 2022 hat der Senat den Parteien mitgeteilt, dass er nach vorläufiger Einschätzung zu dem Ergebnis komme, dass im

beschwerdegegenständlichen Umfang eine Verwechslungsgefahr bestehe und die Beschwerde zurückzuweisen sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung der Rechtslage maßgebliche Änderung folgt daraus nicht (BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für die gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (MarkenG a. F., im Folgenden nur „MarkenG“).

2. Der Widerspruch aus der Marke 304 62 058 ist zulässig. Soweit der Beschwerdeführer und Inhaber der jüngeren Marke den Einwand des Rechtsmissbrauchs erhebt, ist dieser außerhalb des formellen Markenrechts liegende Einwand im registerrechtlichen Verfahren unbeachtlich (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenR, 13. Auflage, § 42 Rn. 72; Büscher/Dittmer/Schiwy/, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage, § 42 Rn. 4). Die Einwendung des Rechtsmissbrauchs kann im Wege der Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG bzw. der Nichtigkeitsklage nach § 55 MarkenG geltend gemacht werden. Im Widerspruchsverfahren ist das Vorbringen der der Verfahrensbeteiligten grundsätzlich auf die Frage der

markenrechtlichen Verwechslungsgefahr begrenzt. Nur ausnahmsweise im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen sind rechtskräftige Entscheidungen oder Vergleiche, durch die dem Widersprechenden ein Angriff gegen die jüngere Marke ausdrücklich verboten wird; ein gleichwohl eingelegter Widerspruch ist als unzulässig anzusehen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 Rn. 72 a. E.; BPatG, Beschluss vom 18.03.2019, 26 W (pat) 516/17 Premium German Beer 12° unter Hinweis auf BGH Mitt. 2003, 70 f. – TACO BELL). Eine solche Fallgestaltung liegt aber nicht vor, da das Landgericht München I gegenüber dem Widersprechenden kein Verbot des Vorgehens gegen die jüngere Marke ausgesprochen, sondern (lediglich) festgestellt hat, dass marken- und wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen des Klägers und hiesigen Widersprechenden der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegengehalten werden kann.

Soweit der Beschwerdeführer zudem geltend macht, die Eintragung der Widerspruchsmarke hätte nie erfolgen dürfen, da die Rechte an diesem Bildzeichen dem Beschwerdeführer als notorisch bekannte Marke zugestanden hätten, da dieser Nachfolger des Sportvereins „FC Wismut Aue“ sei, ist auch dieses Vorbringen im Widerspruchsverfahren unbeachtlich.

3. Zwischen den Vergleichsmarken besteht im beschwerdegegenständlichen Umfang Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller 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. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CAKVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 – Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 – Barbara Becker/HABM [BARBARA BECKER]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

b) Die Vergleichswaren sprechen in erster Linie den Endverbraucher an, aber auch den Fachverkehr. Die Abgrenzung der „beteiligten Verkehrskreise“ richtet sich nach den angemeldeten Waren/Dienstleistungen in deren üblicher Vertriebs- bzw. Erbringungsart sowie deren bestimmungsgemäßer Verwendung. Eine Beschränkung der Waren nur auf sportinteressierte Kreise ist den für die Beurteilung maßgeblichen Registereintragungen nicht zu entnehmen. Die Waren der Klassen 16, 24, 25 und 28 richten sich daher auch an die allgemeinen Verbraucher. Es ist von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen.

c) Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Ob, wie vom Beschwerdegegner vorgetragen, eine herausragende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzuerkennen ist, wofür der Vortrag nicht ausreichen und auch keine Anhaltspunkte vorliegen dürften, bedarf keiner abschließenden Prüfung, weil der Widerspruch auch bei Zugrundelegung nur durchschnittlicher Kennzeichnungskraft im beschwerdegegenständlichen Umfang Erfolg hat.

d) Da nur der Inhaber der angegriffenen Marke Erinnerung und Beschwerde eingelegt hat, sind für den Warenvergleich nur diejenigen Waren zugrunde zu legen, für die die Markenstelle dem Widerspruch stattgegeben hat.

Die sich demnach gegenüberstehenden beschwerdegegenständlichen Waren sind zum Teil identisch, im Übrigen liegen sie im Ähnlichkeitsbereich.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int 2009, 397 Rn. 65 - Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).

Nach diesen Maßstäben gilt Folgendes:

(1) Die Waren „Papier; Papierhandtücher; Schreibwaren“ der Klasse 16 sind wortgleich in beiden Warenverzeichnissen enthalten. Die Waren „Tischwäsche aus Papier; Papierbadetücher; Wimpel; Fähnchen; Fahnen und Flaggen [jeweils aus Papier]; Einwegpapierartikel; Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs- und Einpackzwecke aus Papier oder Pappe“ der angegriffenen Marke werden begrifflich von der Warenangabe „Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien“ erfasst, so dass auch diesbezüglich Identität vorliegt.

(2) Die Waren der Klasse 24 sind identisch in den Verzeichnissen enthalten.

(3) Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“ sowie die unter diese Oberbegriffe fallenden weiter genannten Waren sind entweder identisch in dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten oder werden zumindest oberbegrifflich auch von der Widerspruchsmarke beansprucht.

(4) Die sich in Klasse 28 gegenüberstehenden beschwerdegegenständlichen Waren sind ebenfalls zum Teil identisch („Spiele; Spielwaren“), im Übrigen hochgradig ähnlich.

e) Bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Vergleichswaren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind an den zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht. Denn die Marken sind sich zumindest durchschnittlich ähnlich.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und

dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 - Specsavers/Asda; BGH, Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14 Rn. 10 – TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 – MIXI; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011, 26 W (pat) 30/07 - CITIPOST), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch).

Die Ähnlichkeit der Kollisionszeichen ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus (BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 -Lions; MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC)

bb) Ob die vorliegend festzustellenden schriftbildlichen, klanglichen wie auch begrifflichen Gemeinsamkeiten für sich genommen schon zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausreichen, wie es die Markenstelle in schriftbildlicher Hinsicht angenommen hat, bedarf keiner abschließenden Beurteilung. Denn zwischen den Vergleichsmarken



und



besteht der Sonderfall einer komplexen Markenähnlichkeit. Die angegriffene Marke kommt der Widerspruchsmarke unter jedem Aspekt so nahe, dass das Zusammenwirken der Gemeinsamkeiten zu einer markenrechtlich relevanten komplexen Ähnlichkeit und damit zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führt (vgl. zu diesem Sonderfall: Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 317 m. w. N).

Die Kollisionszeichen stimmen sowohl in klanglicher als auch in begrifflicher Hinsicht in dem Wort „Aue“ überein. Da „Aue“ auf die geografische Herkunft aus der sächsischen Stadt Aue-Bad Schlemma in dem sächsischen Erzgebirgskreis hinweist und somit rein beschreibend ist, scheidet eine klangliche Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus.

Zwar ist von dem Grundsatz auszugehen, dass sich der Verkehr bei Wort-/Bildmarken vorwiegend an den Wortbestandteilen orientiert; dies bedeutet jedoch nicht, dass der Bildbestandteil bei der Beurteilung des bildlichen Gesamteindrucks völlig außer Acht gelassen und nicht in das Erinnerungsbild aufgenommen wird (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 462). Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich, wie hier, nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende grafische Gestaltung handelt (vgl. BGH GRUR 2008, 254 Rn. 36 - THE HOME STORE; GRUR 2008, 903, Rn. 24 – SIERRA ANTIGUO).

Vergleicht man die dominierenden Bildelemente, weisen die sich gegenüberstehenden Marken in schriftbildlicher Hinsicht mehrere Übereinstimmungen auf. Die angegriffene Marke nimmt die in der Form bestehende charakteristische Gestaltung der Widerspruchsmarke auf. Die Zeichen stimmen in der Wappenform und den gekreuzten weißen Hämmern, die jeweils von breiten weißen Längsstreifen auf dunklem Hintergrund eingerahmt werden, beinahe identisch überein. Die Anordnung der Hämmer unterscheidet sich nur dahingehend, dass sie bei der angegriffenen Marke eher mittig angeordnet und kreisförmig umrandet sind, während die Hämmer in der Widerspruchsmarke über einer weißen „W-förmigen“ Grafik angeordnet sind. Das „W“ in der Widerspruchsmarke dürfte

entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers allenfalls regional bekannt sein und von den allgemeinen inländischen Verkehrskreisen nicht als erkennbare Abweichung wahrgenommen werden. Unter den Hämmern ist in beiden Zeichen das Wort „AUE“ in ähnlicher Schriftart enthalten. Als geografischer Hinweis auf die sächsische Stadt „Aue-Bad Schlema“ ist dieser Wortbestandteil zwar schutzunfähig, trägt aber aufgrund der in beiden Marken nahezu gleichen Positionierung zum ähnlichen Gesamteindruck der Marken bei (vgl. BPatG, Beschluss vom 01.02.2022, 28 W (pat) 39/20). Die Unterschiede in der Farbgestaltung beschränken sich darauf, dass die Hintergrundfarbe der angegriffenen Marke lila, die der Widerspruchsmarke schwarz ist. In beiden Fällen entsteht jedoch ein ähnlicher Hell-Dunkel-Kontrast. Im Unterschied zur Widerspruchsmarke ist bei der angegriffenen Marke oberhalb des Wappens der Schriftzug „FC ERZGEBIRGE“ angebracht. Anders als in dem vom 28. Senat entschiedenen Parallelfall (vgl. BPatG, Beschluss vom 01.02.2022, 29 W (pat) 39/20) befindet sich dieser Schriftzug außerhalb des Wappenrahmens, wodurch er stärker hervortritt und dadurch eher in Erinnerung bleibt. Die Widerspruchsmarke schließt dagegen mit dem oberen Wappenrand ab. Da der Wortbestandteil „FC Erzgebirge“ als Hinweis auf einen Fußballclub und auf ein Mittelgebirge in Sachsen schutzunfähig ist, wird er beim Zeichenvergleich jedoch eher in den Hintergrund treten.

Zwar mögen die genannten Gemeinsamkeiten nicht zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr in einer der Kategorien führen, es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Zeichen aufgrund dieser Gemeinsamkeiten über die drei Wahrnehmungskategorien der klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Zeichenähnlichkeit hinaus im Sinne einer komplexen Zeichenähnlichkeit zu nahekommen.

Damit ist für die beteiligten Verkehrskreise keine hinreichend sichere Abgrenzbarkeit der beiden Marken gewährleistet, zumal die Verbraucher nur selten die Möglichkeit haben werden, die Marken unmittelbar miteinander vergleichen zu können, sondern sie vielmehr im Regelfall aus der erfahrungsgemäß eher

unsicheren Erinnerungen heraus voneinander abgrenzen müssen (vgl. BGH-GRUR 2016, 197 Rn. 37 — Bounty; BPatG, Beschluss vom 13.01.2010, 29 W (pat) 8/09 — Monroe/melrose/melrose).

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

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 einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth