



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 60/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2015 035 639**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juni 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. November 2019 und vom 22. Juli 2020 aufgehoben.
2. Die Eintragung der Marke 30 2015 035 639 ist auf den Widerspruch aus der international registrierten Marke 1 201 001 zu löschen.

**Gründe**

**I.**

Die am 16. April 2015 angemeldete Wortmarke

**INVICTUS**

ist am 6. November 2015 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 25 und 35 unter der Nummer 30 2015 035 639 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Nach einer Teillöschung auf Antrag des Markeninhabers ist die Marke noch für

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit  
Fahrrädern; Laufrädern, Rahmen für Fahrräder, Felgen für Laufräder.

eingetragen.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 11. Dezember 2015.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus dem EU-Schutzrechtsanteil ihrer am 13. Dezember 2013 international registrierten Wortmarke IR 1 201 001

### **INVICTA**

Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für Waren der Klassen 9 und 16 sowie für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt:

Klasse 25: Articles of clothing, footwear, headgear; active wear, sportswear, namely trousers, sport suits, shorts; swimwear, bathing suits, bikinis, slippers, swimsuit shorts, swimming caps; pareos, bras, ponchos; underwear, namely bodies, boxers, T-shirts, tank tops, bras, culottes, leotards, shorts, slippers, thongs; leather wear and lounge bathrobes, nightdresses, pajamas; apparel of any design and nature made from fabrics of any nature, namely, pants, trousers, work clothing and work overalls, jeans, shorts, jackets, coats, waistcoats, overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, sweaters, cardigans, fleece tops and bottoms, jumpers, twin sets, woven shirts; dresses, training and track suits, bodies, shirts, plush shirts, polo shirts, nightshirts for men, T-shirts, undershirts, cut and sew tops, dresses, skirts, trousers-skirts, gowns; socks; dressing gowns; bands; balaclavas, scarves, silk scarves, neck and face masks (bands); gloves and mittens, ski gloves; headwear, namely hats, caps, bandanas, basques, visors, wrist bands; belts and ties; footwear, shoes, dress shoes, sneakers, boots, chaps, sandals, slippers, sport and athletic shoes, studded shoes, mountaineering shoes; ski boots and trekking boots, gaiters, heeled shoes, bands for protecting face and ear from cold.

Klasse 35: Retailing, wholesaling and online sales relating to optical apparatus and instruments, eyeglasses, sunglasses, spectacles, spectacles frames, goggles for sports, protection devices for personal use against accidents, irradiation and fire, cases for electronic diaries, for photographic apparatus, for glasses, for compact discs, DVD and video cassettes, for laptops, for telephones and mobile telephones, for smartphones, covers for mobile telephones, for smartphones, for tablet computers and for electronic and/or computer products, calculating machines, pocket calculators, cases for calculators, USB flash drivers, printed matter, including stationery articles, decalcomanias (transfers), bookmarkers, tickets, tag labels, cards, business cards, greetings cards, invitations, stickers, gift voucher, writing or drawing books, diaries, block note pads, posters, calendars, photographs, printed publications, books, periodicals, manuals and handbooks, magazines, newspapers, newsletters, catalogues, brochures and pamphlets, articles for the correspondence, including writing papers and envelopes, sets of stationery material, articles and instruments for writing and drawing, namely pens, ballpoint pens, fountain pens, felt-tip markers, permanent markers, highlighters, markers for underlining, rollerball pens, fine tip pens, pencils, chalk, crayons cases for pens and for drawing, daily and weekly planners, ring covers, folders for drawing, loose-leaf binders, gift wrapping paper, shopping bags of paper, plastic materials for packaging, rucksacks, backpacks, school bags, shoulder bags for carrying infants, bags, shopping bags, travelling bags and duffel bags for travel, bags and holdalls for sports, handbags, bags for campers, beach bags, backpacks for hiking and climbing, satchels, briefcases, pocket wallets, purses, key cases, hip bags, suitcases, umbrellas, trunks, walking sticks, overnight suitcases, vanity cases, sample bags, garment bags for clothing, wheeled bags, wheeled backpacks and wheeled suitcases, articles of clothing, footwear, headgear, active wear, sportswear, namely trousers, sport suits, shorts, swimwear, bathing

suits, bikinis, slips, swimsuit shorts, swimming caps, pareos, bras, ponchos, underwear, namely bodies, boxers, T-shirts, tank tops, bras, culottes, leotards, shorts, slips, thongs, leather wear and lounge wear, bathrobes, nightdresses, pajamas, apparel of any design and nature made from fabrics of any nature, namely, pants, trousers, work clothing and work overalls, jeans, shorts, jackets, coats, waist coats, overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, sweaters, cardigans, fleece tops and bottoms jumpers, twin sets, woven shirts, dresses, training and track suits, bodies, shirts, plush shirts, polo shirts, nightshirts for men, T-shirts, undershirts, cut and sew tops, dresses, skirts, trousers-skirts, gowns, socks, dressing gowns, bands, balaclavas, scarves, silk scarves, neck and face masks (bands), gloves and mittens, ski gloves, headwear, namely hats, caps, bandanas, basques, visors, wrist bands, belts and ties, footwear, shoes, dress shoes, sneakers, boots, chaps, sandals, slippers, sport and athletic shoes, studded shoes, mountaineering shoes, ski boots and trekking boots, gaiters, heeled shoes, bands for protecting face and ear from cold, skis, protective padding for the practice of sports, namely shin guards, knee pads, elbow pads, gloves for sports, namely for football, soccer, hockey, rugby, golf, bicycle and motorcycle, bob-sleighs, sleighs (sports articles), roller skates, games, toys, skateboards (recreational equipment), ski and surf boards, parachutes for paragliding, paragliders, hang gliders.

Mit Beschlüssen vom 5. November 2019 und vom 22. Juli 2020, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen.

Es fehle an einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Zwischen den nach einer Teillöschung von der jüngeren Marke noch beanspruchten „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit Fahrrädern, Laufrädern, Rahmen für Fahrräder, Felgen für Laufräder“ und den

Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke bezüglich Fahrräder und der dazugehörigen Bekleidung bestehe Identität bzw. enge Ähnlichkeit, da Fahrräder und die passende Bekleidung in den gleichen Vertriebsstätten angeboten und verkauft sowie von den gleichen Verkehrskreisen erworben und zusammen verwendet würden. Die angesprochenen breiten Verkehrskreise würden bei diesen speziellen Dienstleistungen eine gewisse Sorgfalt anwenden und sie gezielt oder nach einer Beratung in Anspruch nehmen. Es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Der der lateinischen Sprache zuzuordnende Begriff „INVICTA“ sei weiten Teilen der nationalen Verkehrskreise nicht bekannt, zumindest sähen sie darin keinen sachlichen Bezug zu den erfassten Waren und Dienstleistungen. Auch fehle es an Belegen für eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die danach an den Zeichenabstand zu stellenden Anforderungen würden eingehalten. Klanglich könnten die Zeichen selbst bei undeutlicher mündlicher Wiedergabe in der Regel klar unterschieden werden. Die ersten beiden von jeweils drei Silben seien identisch. Da beide Wörter nicht sehr lang seien, werde die letzte Silbe bei der Aussprache nicht vernachlässigt. Das Klangbild unterscheide sich durch die jeweiligen Vokale der letzten Silbe deutlich, was durch deren unterschiedlich lange Aussprache verstärkt werde. So bleibe das „a“ am Ende des Widerspruchszeichens prägnant erhalten, während das „u“ durchaus mit anderen Vokalen verwechselt werden könne. Auch schriftbildlich seien die Unterschiede in den Endungen ausreichend, da die jeweils typische Umrisscharakteristik aufgrund der Kürze der Zeichen gut erkennbar sei. Schließlich sei eine begriffliche Verwechslungsgefahr unwahrscheinlich. Diejenigen Verkehrskreise, die die Bedeutung der lateinischen Wörter kennen würden, würden auch die Endung beachten und als begrifflichen Unterschied auffassen. Soweit Teile des Publikums nur über geringe Kenntnisse des Lateins verfügten, würden sie „INVICTA“ eher für ein Fantasiewort halten. Weitere Arten der Verwechslungsgefahr, wie z. B. ein gedankliches Inverbindungbringen, seien ebenfalls ausgeschlossen. Der Verkehr habe keine Veranlassung den Wortteil „INVICT“ abzutrennen und als verwechslungsbegründend anzusehen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Es sei von einer engen Dienstleistungsähnlichkeit sowie von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Zudem liege sowohl eine klangliche und schriftbildliche als auch eine begriffliche Ähnlichkeit vor. Da der Verkehr seine Auffassung aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes gewinne, würden übereinstimmende Merkmale der Marken stärker ins Gewicht fallen als deren Unterschiede. Entsprechend dem Grundsatz, dass Wortanfänge stärker beachtet würden, blieben Unterschiede in den Endungen meist weniger in Erinnerung. Zudem seien die ersten beiden Silben „IN“ und „VIC“ besonders prägnant und betont. Dagegen erschienen die Endungen unauffällig, auch das stimmhafte „s“ falle kaum in Beachtung und werde oft verschluckt. Es bestehe auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit, da sich der dominante Bestandteil „INVIC“ schnell einprägen ließe. Schließlich seien die Zeichen begrifflich identisch. Beide Wörter ließen sich auf das lateinische Adjektiv „invictus, -a, -um“ zurückführen und hätten dieselbe Bedeutung, nämlich „unbesiegbar“, was auch Personen ohne Lateinkenntnisse verstehen würden. Jedenfalls erkenne der Verkehr unabhängig vom Bedeutungsgehalt, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen demselben Wortstamm entlehnt seien und es sich bei der unterschiedlichen Endung – sofern sie überhaupt erkannt werde – lediglich um einen grammatikalischen Unterschied handele, wie ihn der Verkehr bereits aus verschiedenen Fremdwörtern kenne. Auch im Hinblick auf die vom EUIPO festgestellte hohe phonetische und schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen „SPEC-TRA“ und „SPEC-TRUS“ sowie „AR-GEN-TA“ und „AR-GEN-TUM“ seien die sich vorliegend gegenüberstehenden Zeichen als phonetisch und schriftbildlich hochgradig ähnlich anzusehen. Zu diesem Ergebnis sei auch das DPMA in der Widerspruchssache „INVICTA/INVICTUS TAILORING“ gelangt.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamt vom 5. November 2019 und vom 22. Juli 2020 aufzuheben und

die Eintragung der Marke 30 2015 035 639 auf den Widerspruch aus der Marke IR 1 201 001 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner hat sich weder im Beschwerdeverfahren noch im Verfahren vor dem DPMA zur Sache geäußert und keinen Antrag gestellt.

Mit Schreiben vom 15. Mai 2023 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr gemäß §§ 107, 119, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

2. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. 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 (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F., im Folgenden nur MarkenG) anzuwenden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2022 ist ferner u. a. das Markengesetz (§§ 107 ff. MarkenG) an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden. Seit dem 31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider

Markenabkommens (MMA) auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA richtet sich die internationale Registrierung von Marken nur noch nach dem PMMA. Mit den Änderungen wurde dem Rechnung getragen.

3. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFODD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 107, 119, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG anzunehmen.

a) Die hier relevanten Vergleichswaren und -dienstleistungen richten sich sowohl an den Handel als auch an den durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeit beim Erwerb der relevanten Waren bzw. bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen durchschnittlich bzw. bei höherwertigen und teureren Produkten etwas erhöht ist.

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

„INVICTA“ ist die lateinische weibliche Form des Adjektivs „invictus“ und bedeutet „unbesiegt, unbesiegtbar, unüberwindlich“ (vgl. <https://de.langenscheidt.com/latein-deutsch/invictus>; <https://www.latein.me/latein/invicta>). Dies führt jedoch nicht zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft. Die angesprochenen Verkehrskreise werden, sofern sie überhaupt über Kenntnisse der lateinischen Sprache verfügen, bei den in Rede stehenden Erzeugnissen jedenfalls keine Überlegungen linguistischer Art anstellen (vgl. BPatG, Beschluss vom 21.01.2005, 32 W (pat) 351/03 – HERBA D'OR/Herba) und daher dem Wort keine Bedeutung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beimessen. Selbst wenn sie die Bedeutung von „invictus“ bzw. „invicta“ erkennen und ihr die Aussage „unbesiegt“

entnehmen sollten, so ist dieser Bedeutungsgehalt für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend. Ein möglicher beschreibender Anklang, dass man mit Hilfe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen unbesiegtbar werde, ist nicht offensichtlich, sondern erforderte mehrere Gedankengänge, so dass er nicht zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft führt.

c) Für den Vergleich der Waren und Dienstleistungen ist, da die Einrede der Nichtbenutzung nicht erhoben wurde, auf die Registerlage abzustellen. Die Vergleichszeichen können sich im Zusammenhang mit durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen begegnen.

Eine Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese bei 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 anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 85 – The Sunrider Corp./HABM [VITAFRUIT]; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw Informationsdienst Wissenschaft).

Demnach besteht zwischen den vom Inhaber der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit Fahrrädern; Laufrädern, Rahmen für Fahrräder, Felgen für Laufräder“ und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „Retailing, wholesaling and online sales relating to (...) sportsware, (...) gloves for sports, namely for (...) bicycle“ der Klasse 35 durchschnittliche Ähnlichkeit, da in den entsprechenden Fachgeschäften üblicher Weise auch Fahrradbekleidung, Fahrradhandschuhe sowie zum Fahrrad passende Accessoires angeboten werden, und es den Marktgewohnheiten entspricht, dass diese Waren gemeinsam vertrieben, beworben und präsentiert werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 30.09.1998, 28 W (pat) 242/97 VITALO/Vitallo; Beschluss vom 20.10.2004, 28 W (pat) 315/03 - Alpina / ALPINA), so dass die Dienstleistungen demselben Unternehmen zugeordnet werden.

Inwiefern auch zu den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klasse 25 Ähnlichkeit besteht, bedarf keiner abschließenden Entscheidung, da bereits die oben festgestellte Dienstleistungsähnlichkeit zu einer Verwechslungsgefahr führt.

d) Die Vergleichsmarken weisen eine überdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit auf.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 268 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so

aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 248 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY).

Hiernach besteht eine unmittelbare klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr.

Es stehen sich die Zeichen

**INVICTUS**

und

**INVICTA**

gegenüber.

aa) Bei der klanglichen Verwechslungsgefahr kommt es vor allem auf die Silbengliederung und die Vokalfolge an (vgl. BPatG, Beschluss vom 06.03.2012, 24 W (pat) 104/10 – ATOS/Artus). Die Unterschiede in den Endungen – „US“ bzw. „A“ genügen nicht, um eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. In Silbenzahl und Betonung sind die Zeichen identisch. Das angegriffene Zeichen „INVICTUS“ unterscheidet sich nur durch die letzten beiden Buchstaben „US“ vom Endbuchstaben „A“ der Widerspruchsmarke. Mit Ausnahme dieser Abweichung weisen die Zeichen dieselbe Vokalfolge („i-i“) und den gleichen Sprechrhythmus auf. Angesichts dieser Übereinstimmungen und der Tatsache, dass es sich bei den jeweils dreisilbrigen Wörtern nicht um Kurzzeichen handelt, fällt die Abweichung am Wortende, insbesondere unter der Berücksichtigung des

Erfahrungssatzes, dass der Verkehr Wortanfänge in der Regel stärker beachtet als nachfolgende Markenteile und ihnen daher besondere Aufmerksamkeit schenkt (BGH GRUR 2015, 1004 Rn. 36 – IPS/ISP; GRUR 1993, 972, 975 – Sana/Schosana) phonetisch nicht entscheidend ins Gewicht (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.09.1994, 28 W (pat) 186/94 – RUSTICUS/RUSTIKA; Beschluss vom 09.12.2010, 30 W (pat) 102/09 – MEDECUM/Medeco). Zu berücksichtigen ist dabei auch der Erfahrungssatz, dass der Verkehr die beiden Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt, sondern seine Auffassung aufgrund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der verschiedenen Marken gewinnt (BGH GRUR 2016, 197 Rn. 37 – Bounty; GRUR 2015, 1114 Rn. 20 – Springender Pudel; GRUR 1990, 450 Rn. 53 – St. Petersquelle). Der angesprochene Verbraucher/Erwerber, der eine Marke nur ungenau in Erinnerung hat, kann glauben, sie in einer anderen ähnlichen Marke wiederzuerkennen, und insoweit Verwechslungen unterliegen. Daher fallen übereinstimmende Merkmale der Marken stärker ins Gewicht als die Unterschiede (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 263).

bb) Auch schriftbildlich treten die Abweichungen hinter die Übereinstimmungen zurück. Damit ist selbst bei günstigen Übermittlungsbedingungen für die beteiligten Verkehrskreise keine hinreichend sichere Abgrenzbarkeit der beiden Marken gewährleistet. Auch für den schriftbildlichen Vergleich gilt, dass 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).

e) Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen der Gesamtabwägung aller maßgeblichen Faktoren bei überdurchschnittlicher Ähnlichkeit der Vergleichszeichen, unter Berücksichtigung durchschnittlich ähnlicher Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke sowie normaler bis erhöhter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr unter klanglichen und schriftbildlichen Gesichtspunkten zu bejahen.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind.

### **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.

Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt