



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 505/11

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
6. März 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2008 076 348**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers des angegriffenen Zeichens wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 5. Dezember 2008 für die Waren

„Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

angemeldete Wort-/Bildmarke

**BRACHIAL**  
*Styled by H.D.*

ist am 16. März 2009 unter der Nr. 302 008 076 348 in das Markenregister eingetragen und am 17. April 2009 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 3. März 2007 angemeldet und am 18. April 2007 für die Waren

„Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren“

eingetragenen Wort-/Bildmarke 307 14 382

**BRACHIAL**  
**THE LIFESTYLE COMPANY**

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das angegriffene Zeichen

mit Beschluss vom 17. November 2010 wegen Verwechslungsgefahr gelöscht. Zur Begründung ist ausgeführt, ausgehend von teilweiser Warenidentität und im Übrigen nicht ferner Ähnlichkeit sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte das angegriffene Zeichen den danach erforderlichen Abstand nicht ein. Die einander gegenüberstehenden Marken seien nicht nur klanglich hochgradig ähnlich.

In visueller Hinsicht unterschieden sich die beiden Marken nur bei einer ganz genauen Betrachtung. Die Überschrift laute bei beiden Marken „BRACHIAL“ und beide verfügten über einen deutlich kleiner geschriebenen Untertitel, bei dem auch noch der Teil „STYLE“ von „LIFESTYLE“ in „Styled“ auf Seiten der angegriffenen Marke gleich sei. Entgegen den Ausführungen des Inhabers des angegriffenen Zeichens, „BRACHIAL“ müsse als beschreibende Angabe vernachlässigt werden, stelle dieser Begriff die Hauptaussage und die Markenüberschrift dar. Eine unmittelbare Warenbeschreibung könne diesem Begriff nicht entnommen werden. Selbst wenn man nur durchschnittliche Anforderungen an den Markenabstand stelle, sei aus optischer und schriftbildlicher Sicht eine Verwechslungsgefahr gegeben.

Dies gelte auch in klanglicher Hinsicht. Die einander gegenüberstehenden Marken wiesen eine klangliche Ähnlichkeit im Sprachrhythmus auf. Die Hauptaussage beider Marken sei sogar identisch. Die Untertitel „Styled by H. D.“ und „THE LIFESTYLE COMPANY“ hätten durch den gleichen Wortstamm „Style“ auch noch eine gewisse Ähnlichkeit und seien zudem als werbeübliche Zusatzbezeichnungen nur von untergeordneter Bedeutung. Die Aussprache der Wörter „Styled by H. D.“ und „THE LIFESTYLE COMPANY“ sei nicht in solchem Maße unterschiedlich, dass dies ein deutliches Auseinanderhalten der beiden Marken rechtfertigen könne.

Die vorhandenen Ähnlichkeiten in visueller und klanglicher Hinsicht ließen Verwechslungen erwarten, denn gerade bei den vorliegenden Waren finde Kauf auf

Sicht mitunter sehr spontan statt und zudem verschwämmen beim schnellerem Hören und Sehen, wie es gerade im Modebereich üblich sei, im undeutlichen Erinnerungsbild die Klang- und Wahrnehmungsbilder von „BRACHIAL Styled by H. D.“ und „BRACHIAL THE LIFESTYLE COMPANY“. Die hier vorliegenden Abweichungen „THE LIFE ... COMPANY“ und „by H. D.“ seien nicht geeignet, ein Füreinanderlesen zu verhindern.

Nach alledem bestehe ein hochgradig ähnlicher Gesamteindruck der Vergleichsmarken.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er hält die Marken für nicht verwechselbar. Sie unterschieden sich durch die Wörter „Styled by H. D.“ und „THE LIFESTYLE COMPANY“ visuell, phonetisch und inhaltlich deutlich voneinander. Der gemeinsame Bestandteil „BRACHIAL“ sei als lediglich beschreibende Angabe nicht prägend für den Gesamteindruck der Marken und zu vernachlässigen.

Mit am 20. Februar 2012 beim Bundespatentgericht eingegangenen Schriftsatz hat der Markeninhaber die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2010 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Nichtbenutzungseinrede für unzulässig. Im Übrigen verteidigt er den angegriffenen Beschluss und hält die Marken klanglich sowie schriftlich für verwechselbar.

Der jeweils größtmäßig herausgestellte Bestandteil „BRACHIAL“ beschreibe die Waren nicht und präge beide Marken. Die weiteren Bestandteile träten bereits durch ihre verkleinerte Darstellung in den Hintergrund und seien als nicht unterscheidungskräftig zu betrachten.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Marken auch nach der Auffassung des Senats einer Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen.

1. Die mit Schriftsatz vom 20. Februar 2012 im Beschwerdeverfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede ist unzulässig, weil die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 18. April 2007 eingetragenen Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede und dem der mündlichen Verhandlung noch nicht abgelaufen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

2. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen, einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Dabei ist von einer Wechselwirkung in der

Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2010, 883 - Malteserkreuz II; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life). Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere die Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren und Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel/Autec).

3. Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle zutreffend die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken angenommen.

a) Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen sind in beiden Warenverzeichnissen identisch enthalten. Die Bekleidungsstücke der Widerspruchsmarke sind mit den weiteren zugunsten der jüngeren Marke eingetragenen Webstoffen durchschnittlich ähnlich und mit den Textilwaren entfernt ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 294, 322 unter Hinweis auf BPatG 27 W (pat) 154/96).

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittlich. Entgegen der Ansicht des Markeninhabers fehlt der Widerspruchsmarke wegen des Bestandteils „BRACHIAL“ nicht jegliche Unterscheidungskraft, da dieses deutsche Wort in seiner Bedeutung „handgreiflich, mit hoher Körpergewalt“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2006) die hier in Rede stehenden Waren der Klasse 25 nicht beschreibt.

c) Den danach erforderlichen weiten Abstand halten die Marken nicht ein. Schriftbildlich sind die jeweils als Wort-/Bildmarken angemeldeten Vergleichsmar-

ken aufgrund ihrer unterschiedlichen graphischen Ausgestaltungen zwar nicht verwechselbar. Dies gilt jedoch nicht in klanglicher Hinsicht, da beide Marken von dem gemeinsamen Bestandteil „BRACHIAL“ geprägt werden und nur mit diesem Bestandteil benannt werden.

Die glatt beschreibenden weiteren Bestandteile „Styled by H. D.“ bzw. „THE LIFESTYLE COMPANY“ werden bei einer Benennung weggelassen, auch weil sie sich nicht flüssig aussprechen lassen und als Marke zusammen mit „Bronchial“ zu lang sind. Für eine Prägung der Marken durch den Bestandteil „BRACHIAL“ spricht insbesondere auch, dass sich dieser Bestandteil in beiden Marken von seiner Schriftgröße deutlich von den weiteren Wortbestandteilen abhebt und die Marke jeweils dominiert. Dagegen ist der Bestandteil „BRACHIAL“ geeignet, beide Marken zu prägen, da er entgegen der Auffassung des Markeninhabers die hier in Rede stehenden Waren nicht beschreibt.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil diese Entscheidung nicht von denen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abweicht. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung, die der Senat anhand der tatsächlichen Gegebenheiten getroffen hat.

5. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG), zumal die Bewertung einer Prägung oft so unterschiedlich erfolgt, dass auch hier die Beschwerde nicht aussichtslos erscheinen musste.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Pr