



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 598/10

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 307 75 168**

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

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 19. November 2007 angemeldete und am 22. Januar 2008 für die Waren und Dienstleistungen

„16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;

18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Re-

genschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

25: Kleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, insbesondere Erbringung von Unterkunft, Übernachtung und Essen in Hotels, Pensionen, Wohnungen, Restaurants, Cafés;

44: veterinärmedizinische Dienstleistung; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistung im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft“

eingetragene farbige (rosa, weiß, schwarz) Wort-/Bildmarke 307 75 168



hat die Widersprechende aus ihrer am 17. September 2004 angemeldeten und am 28. November 2006 für die Waren

„9: Brillenerzeugnisse, nämlich Brillengläser, Brillengestelle, Brillenetuis und Brillenkettchen;

25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 5 482 484



Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch wird auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren/Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 16. August 2010 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Markenstelle ist von teilweiser Warenidentität im Bereich der Klasse 25 und von einer gewissen Ähnlichkeit bezüglich der zugunsten des angegriffenen Zeichens in der Klasse 18 eingetragenen Waren ausgegangen. Speziell in Bezug auf die hier relevanten Bekleidungswaren sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen ihrer beschreibenden Bedeutung deutlich vermindert. Den danach erforderlichen Abstand halte das angegriffene Zeichen in jeder Hinsicht ein. Der übereinstimmende Wortbestandteil

„Polo Club“ und der Bildbestandteil eines galoppierenden Polospielers prägten das angegriffene Zeichen nicht. Der Wortzusammensetzung „Polo Club“ komme in beiden Marken weitgehend nur eine beschreibende Bedeutung hinsichtlich Art und Gegenstand zu; der Bildbestandteil unterstreiche dies.

Selbst wenn man bei der mündlichen Benennung und Übermittlung des angegriffenen Zeichens berücksichtige, dass sich der Verbraucher bei kombinierten Wort-/Bildzeichen eher an dem Wort- als dem Bildbestandteil orientiere, gelte dies nur für den Wortbestandteil „Polo Club am Meer Gut klein Bollhagen bei Heiligendamm“ in seiner Gesamtheit. Im Hinblick auf die mangelnde bzw. ausgesprochen geringe Kennzeichnungskraft der beschreibenden Bezeichnung „Polo Club“ trete diese nämlich innerhalb des Wortbestandteils nicht hervor. Bei Kombinationen von gleichermaßen kennzeichnungsschwachen Wortbestandteilen werde der Gesamteindruck der Marke von keinem der Einzelwortelemente geprägt. Um die betreffenden Waren eines bestimmten Anbieters zu bezeichnen, werde sich das Publikum mithin nicht allein an dem auf irgendeinen Anbieter hinweisenden „Polo Club“ orientieren.

Schließlich sei die Gefahr zu verneinen, dass das angegriffene Zeichen wegen des übereinstimmenden Wortbestandteils „Polo Club“ mit der Widerspruchsmarke gedanklich als ein von dieser abgewandeltes Serienzeichen in Verbindung gebracht werden könnte. Angesichts des beschreibenden Charakters sowie der Verwendung der Bezeichnung durch weitere Unternehmen fehle „Polo Club“ die Eignung, als Stammbestandteil einer Zeichenserie aufgefasst zu werden.

Dem Beschluss beigelegt ist eine Suchliste von Google, die eine vielfache Verwendung der Wortfolge „Polo Club“ in Deutschland belegt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die die Marken für verwechselbar hält. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei aufgrund der Bildbestandteile von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit auszugehen. Zu Unrecht habe

die Markenstelle eine klangliche Zeichenähnlichkeit verneint, die sich aus dem die Waren der Klasse 25 nicht beschreibenden, kennzeichnungskräftigen Bestandteil „Polo Club“ ergebe. Die übrigen Wortbestandteile der beiden Marken würden als glatt beschreibende geographische Herkunftsangaben zurücktreten.

Zwischen den Marken bestehe wegen der Gemeinsamkeiten der Bildbestandteile auch eine bildliche Ähnlichkeit. Der die Widerspruchsmarke prägende Bildbestandteil werde vom angegriffenen Zeichen in quasi identischer Form übernommen. Auch innerhalb des angegriffenen Zeichens sei der Bildbestandteil von prägender Bedeutung. Alle anderen Bestandteile träten im Verhältnis dazu in den Hintergrund. Dies gelte für die eher klein gehaltenen Wortbestandteile ebenso wie für den blauen Kreis, ein weit verbreitetes, werbeübliches und daher schutzunfähiges Gestaltungselement rein dekorativer Natur. Vielmehr rücke der Reiter aufgrund der mittigen Anordnung und der damit verbundenen Fokussierung visuell in den Vordergrund, so dass allein die Übernahme des quasi identischen Bildbestandteils in der Mitte zu einer hochgradigen bildlichen Ähnlichkeit der Marken führe. Darüber hinaus komme dem in beiden Marken enthaltenen Bildbestandteil eine selbständig kennzeichnende Stellung zu, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt eine Zeichenähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen sei.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Juni 2010 aufzuheben und das angegriffene Zeichen zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss. Zu Recht sei die Markenstelle von einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Dass die Verwendung eines galoppierenden Polospielers für Polosport und damit zusammenhängende Waren üblich sei, lasse sich den recherchierten Verwendungsbeispielen entnehmen. Eine bildliche oder klangliche Verwechslungsgefahr liege nicht vor, da die Marken weder von der Wortfolge „Polo Club“ noch von dem Bildelement des galoppierenden Pferdes geprägt würden.

Der vom Senat anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung wurde aufgehoben, nachdem die Widersprechende ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung mit Schriftsatz vom 24. Januar 2012 zurückgenommen hatte.

## II.

1. Weil die Widersprechende ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG).

2. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 125 b Nr. 1 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzum-

fang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 ff. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

a) Im Bereich der Waren der Klasse 25 stehen einander identische Waren gegenüber. Die übrigen Waren und Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens in den Klassen 16, 18, 43 und 44 sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klassen 9 und 14 nicht ähnlich, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr bereits mangels Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ausscheidet.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat ebenso wie die Markenstelle in Bezug auf die Waren der Klasse 25 wegen ihrer beschreibenden Aussage für geschwächt. Die drei Bestandteile der Widerspruchsmarke sind jeweils für sich betrachtet wegen ihrer beschreibenden Bedeutung und ebenso in ihrer Gesamtheit kennzeichnungsschwach.

Der Wortbestandteil „BEVERLY HILLS“ ist eine bekannte Stadt in Kalifornien und als geographische Herkunftsangabe glatt beschreibend. Dem Wortbestandteil „POLO CLUB“ entnimmt der Verbraucher in Bezug auf die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ lediglich einen Hinweis darauf, dass diese Waren dazu geeignet bzw. bestimmt sind, beim Polo getragen zu werden. Ein entsprechendes beschreibendes Verständnis ergibt sich auch aus dem Bildbestandteil des reitenden Polospielers.

c) Selbst den danach im Bereich der Warenidentität erforderlichen durchschnittlichen Abstand halten die Marken in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein.

Bildlich unterscheiden sich die jeweils als Wort-/Bildmarken angemeldeten Marken durch ihre unterschiedlichen Ausgestaltungen und die unterschiedlichen Wortbestandteile ausreichend voneinander. Im Zusammenhang mit den für Polosport geeigneten Waren bzw. damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen ist das Motiv eines Polospielers beschreibend. Die bildliche Gestaltung ist in beiden Zeichen ausreichend unterschiedlich. Dem Schattenriss des angegriffenen Zeichens steht in der Widerspruchsmarke eine detaillierte Graphik gegenüber, bei der die Bekleidung des Reiters, die Zaumzeugführung und der Beinschutz des Pferdes erkennbar sind.

Klanglich scheitert eine Verwechslungsgefahr daran, dass die Vergleichsmarken nicht von dem gemeinsamen Bestandteil „Polo Club“ geprägt werden. Dieser für Bekleidung zumindest kennzeichnungsschwache, wenn nicht gar schutzunfähige Bestandteil ist aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche nicht geeignet, die Marken jeweils zu prägen. Gegen eine Prägung spricht außerdem der gesamtbegriffliche Charakter der Wortfolgen „Polo Club am Meer“ und „BEVERLY HILLS POLO CLUB“. Das Publikum wird die Marken als Hinweise auf ganz bestimmte Polo Clubs verstehen, nämlich einen Polo Club in Beverly Hills bzw. einen Polo Club am Meer. Der Bestandteil „Polo Club“ bezieht sich jeweils auf den anderen Bestandteil und bildet mit diesem eine Einheit. Im angegriffenen Zeichen ist zur genauen Bestimmung auch noch „Gut klein Bollhagen“ und/oder „Heiligendamm“ einzubeziehen.

Über die Grundsätze der (modifizierten) Prägetheorie hinaus kann eine Verwechslungsgefahr auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung erhält (EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz). Damit ist indessen nicht gemeint, dass jede Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungs-

gefahr führt; es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt. Das kann etwa der Fall sein, wenn der älteren Marke lediglich der Handelsname oder eine bekannte Marke des Jüngeren hinzugefügt wird. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor, da „Polo Club“ schon in der Widerspruchsmarke keinen Herkunftshinweis vermittelt. Anhaltspunkte, die den übereinstimmenden Bestandteil „Polo Club“ in den Marken als selbständig kennzeichnend erscheinen lassen könnten, liegen nicht vor. Vielmehr wird der Gesamteindruck der Vergleichsmarken jeweils durch die Zusammenstellung bestimmt.

d) Wegen des beschreibenden Charakters der Bildbestandteile und der Wortbestandteile „Polo Club“ scheidet auch eine Markenähnlichkeit in Form einer gedanklichen Verbindung aus. Beide sind als Stammbestandteile einer Markenserie wegen ihrer Kennzeichnungsschwäche und der verbreiteten Benutzung durch Dritte nicht geeignet.

Mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit hat die Markenstelle daher zutreffend den Widerspruch zurückgewiesen, so dass die Beschwerde ohne Erfolg bleiben muss.

3. Der Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist zurückzuweisen, da Gründe, die nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur im Rahmen der Billigkeit in eng umgrenzten Ausnahmefällen in Betracht kommen, weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind. Dass die Widersprechende durch die Einlegung der Beschwerde gegen ihr obliegende Sorgfaltspflichten verstoßen hat, kann nicht festgestellt werden. Insbesondere kann nicht von einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten insgesamt aussichtslosen Beschwerde ausgegangen werden. Soweit der Widerspruch gegen Waren und Dienstleistungen gerichtet war, denen auf Seiten der Widerspruchsmarke keine ähnlichen Waren gegenüberstehen, hat dies die Kosten nicht erhöht.

Damit haben beide Beteiligten ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Cl