



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 524/16

Aktenzeichen

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 027 838

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 11. September 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Januar 2016 aufgehoben, soweit auf den Widerspruch aus der Marke die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang der Dienstleistungen

„Werbung für Aufzüge und Lifte, Elektromobile; Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Aufzügen und Liften und Teilen von Aufzügen und Liften; Ausbildung“

angeordnet wurde. Auch im vorgenannten Umfang wird der Widerspruch aus der Marke 301 06 880 zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

BEMOBIL

ist am 30. April 2012 angemeldet und am 22. August 2013 unter der Nummer 30 2012 027 838 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 06: **Transportable Bauten aus Metall**, Schlosser- und Kleineisenwaren, Metallrohre;
- Klasse 07: **Maschinen und Motoren, Vorrichtungen zur Kraftübertragung**;
- Klasse 08: handbetriebene Geräte;
- Klasse 12: **Apparate zur Beförderung auf dem Lande**;
- Klasse 17: Halbfabrikate aus Kunststoff;
- Klasse 35: **Werbung für Aufzüge und Lifte, Elektromobile**, sanitäre Anlagen und Apparate, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;
- Klasse 36: **Finanzwesen, Mietkauf und Leasing von Aufzügen und Liften, Elektromobilen** und sanitären Anlagen und Apparaten;
- Klasse 37: **Installation und Reparatur von Aufzügen und Liften**; Installation und Reparatur von sanitären Apparaten und Anlagen;
- Klasse 39: **Transportwesen, Verpackung und Lagerung** von sanitären Anlagen und Apparaten, **von Aufzügen und Liften und Teilen von Aufzügen und Liften**;
- Klasse 41: **Ausbildung**;
- Klasse 44: medizinische Dienstleistungen und Gesundheitspflege für Menschen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 27. September 2013 veröffentlicht wurde, hat der Inhaber der älteren Wortmarke 301 06 880

beromobil

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist am 18. Juni 2001 eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 06: Rampen aus Metall;
- Klasse 07: Aufzüge, manuell-, elektro- oder motorangetrieben;
- Klasse 12: Elektrofahrzeuge; Rollstühle, manuell-, elektro- oder motorangetrieben;
- Klasse 37: Montage, Installation, Reparatur und Wartung von Elektrofahrzeugen, Rampen aus Metall, Aufzügen, Rollstühlen, manuell-, elektro- oder motorangetrieben.

Mit Beschluss vom 7. Januar 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA im Umfang der oben **fett** gedruckten Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken festgestellt, die Löschung der angegriffenen Marke in diesem Umfang angeordnet und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass beim Waren- und Dienstleistungsvergleich von der Registerlage auszugehen sei, weil eine Nichtbenutzungseinrede nicht erhoben worden sei. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien im Umfang der Löschungsanordnung zum Teil identisch und zum Teil ähnlich. Die übrigen Waren und Dienstleistungen lägen aber wegen fehlender relevanter Berührungspunkte außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu den Widerspruchswaren und -dienstleistungen; insoweit komme eine Verwechslungsgefahr schon deshalb nicht in Betracht. Mangels entsprechender Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Beschreibende Anklänge, die den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke reduzierten, seien nicht ersichtlich. Den bei diesen Umständen zu fordernden deutlichen Markenabstand halte die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht ein. Die Vergleichswörter stimmten in den Wortanfängen „be-/BE-„ und den Wortenden „-mobil“ vollständig überein. Sie unterschieden sich nur durch die eingefügte unbetonte Zwischensilbe „-ro-„; diese wenig auffällige Abweichung im Wortinneren reiche nicht aus, um

Verwechslungen in klanglicher Hinsicht auszuschließen. Zwar handle es sich bei dem übereinstimmenden Bestandteil „-mobil“ um ein sachbezogenes Markenelement, das auf die Eigenschaften und den Zweck der Waren und Dienstleistungen hinweise; dennoch bleibe dieses Element im Gesamtgefüge der Marken nicht unberücksichtigt und trage zum verwechselbar ähnlichen Gesamtklangbild der Marken bei.

Gegen die Anordnung der Teillöschung in diesem Beschluss wendet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke.

Er ist der Ansicht, dass eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Unzutreffend sei insbesondere die Feststellung der Markenstelle, dass der klangliche Gesamteindruck der Marken ähnlich sei. Denn die angegriffene Marke bestehe aus drei Silben, die Widerspruchsmarke dagegen aus vier Silben, so dass sich letztere durch die Zwischensilbe „ro“ klanglich-akustisch wesentlich länger anhöre und so einen erheblichen Unterschied darstelle. Desweiteren könne der Widerspruchsmarke nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen werden. Der durchschnittlich informierte Verbraucher gehe nicht ohne weiteres davon aus, dass es sich bei der Marke „beromobil“ um einen Fantasiebegriff handle; vielmehr dränge sich auf, dass die Silbe „bero-“ als Abkürzung und Verweis auf den Inhaber der Firma **Be... Ro...** zu verstehen sei, wie es im übrigen auch bei der angegriffenen Marke BEMOBIL der Fall sei; denn die Silbe „BE“ stehe auch hier für den Markeninhaber **BE...** Angesichts dessen handle es sich bei der Zwischensilbe „ro“ keineswegs um eine unbetonte Silbe, denn die Aussprache des Familiennamens des Beschwerdegegners sei keineswegs unbetont oder klanglos. Bei der Frage der Beurteilung der Kennzeichnungskraft sei zudem maßgeblich davon auszugehen, ob es sich um eine durch umfangreiche Benutzung und Werbung gestärkte Marke handle. Insofern spiele es entgegen der Ausführungen der Markenstelle sehr wohl eine Rolle, ob es abweichende Gestaltungen der konkurrierenden Marken wie z. B. Farbgebung, Homepage-Gestaltung, Außendarstellung und Außenauftritt im Geschäftsverkehr bei deren tatsächlichen Verwendung gebe.

Ebenso verhalte es sich mit der Frage, in welchen Absatzgebieten und in welchen Größenordnungen die konkurrierenden Marken bzw. Unternehmen tätig seien. Insofern liege der Schluss nahe, dass es sich bei beromobil zwar um die ältere Marke handle, im Vergleich zum angegriffenen Zeichen BEMOBIL jedoch um eine völlig unbekannte Marke. Ungeachtet der Teilidentität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sei festzustellen, dass unter der Marke beromobil nicht ein einziger Treppenlift verkauft worden sei, während die Marke BEMOBIL mit dem Vertrieb von Treppenliften 95% ihres Gesamtumsatzes generiere, wobei der Beschwerdeführer in 2014 einen Jahresumsatz in Höhe von ... Euro und in 2015 ca. ... Euro erzielt habe. Zwar unterlägen Treppenlifte dem Schutz der Widerspruchsmarke, der Beschwerdegegner habe jedoch hiervon keinen Gebrauch gemacht, was ohne weiteres in erheblichem Maße auf die Kennzeichnungskraft bzw. auf die erheblich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft durchschlage. Die Bekanntheit der angegriffenen Marke sei gekennzeichnet durch die Tatsache ihrer anerkannten Mitgliedschaft im Firmenverbund Liftunion Deutschland als Ansprechpartner für die ostdeutschen Bundesländer. Schließlich sei der angegriffene Beschluss ermessensfehlerhaft, weil erhebliche Feststellungen dazu, ob bei den Vergleichsmarken auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr in Betracht komme, unterblieben seien.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 7. Januar 2016 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 301 06 880 vollständig zurückzuweisen.

Der Beschwerdegegner und Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert. Im Amtsverfahren vor dem DPMA hat er vorgetragen, dass es sich bei den Parteien um Wettbewerber auf dem Markt der Elektromobile und Treppenlifte handle. Die Vergleichswaren und –dienstleistungen seien identisch oder ähnlich. Die Widerspruchsmarke verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft; demgegenüber fehle es der jüngeren Marke überwiegend an jeglicher Kennzeichnungskraft, weil „BEMOBIL“ in seiner Bedeutung „mobil sein“ bzw. „sei mobil“ im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beförderungsmitteln nur eine Eigenschaft jener Beförderungsmittel beschreibe. Die Vergleichsmarken seien sich klanglich, schriftbildlich und begrifflich ähnlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde ist teilweise begründet.

Da nur der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt hat, sind allein die Waren und Dienstleistungen verfahrensgegenständlich, auf die sich die Löschanordnung der Markenstelle bezieht, nämlich *„Transportable Bauten aus Metall; Maschinen und Motoren, Vorrichtungen zur Kraftübertragung; Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Werbung für Aufzüge und Lifte, Elektromobile; Finanzwesen, Mietkauf und Leasing von Aufzügen und Liften, Elektromobilen; Installation und Reparatur von Aufzügen und Liften; Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Aufzügen und Liften und Teilen von Aufzügen und Liften; Ausbildung“*.

Soweit sich die Löschanordnung auf die Dienstleistungen *„Werbung für Aufzüge und Lifte, Elektromobile; Transportwesen, Verpackung und Lagerung von*

Aufzügen und Liften und Teilen von Aufzügen und Liften; Ausbildung“ bezieht, ist der Beschluss der Markenstelle aufzuheben; denn insoweit ist eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen. Im Übrigen teilt der Senat aber die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Marken hinsichtlich der weiteren verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen eine klangliche Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rn. 8 – PICARO/ PICASSO; BGH WRP 2017, 1104ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 – Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet/ Biogourmet; GRUR 2015, 1004 Rn. 18 – IPS/ISP). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Zutreffend ist die Markenstelle bezüglich des Waren- und Dienstleistungsvergleichs von der Registerlage ausgegangen. Denn eine Einrede mangelnder Be-

nutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG war und ist vom Inhaber der angegriffenen Marke nicht erhoben worden.

Im Rahmen der allgemeinen Ausführungen des Beschwerdeführers zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat er vorgetragen, dass Treppenlifte zwar dem Schutz der Widerspruchsmarke unterlägen, die Beschwerdegegnerin jedoch hiervon keinen Gebrauch gemacht habe, was ohne weiteres in erheblichem Maße auf die Kennzeichnungskraft durchschlage. Hierin kann nicht die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 MarkenG gesehen werden. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke für die darunter geschützten Waren und Dienstleistungen im Rahmen des Benutzungszwangs bestreiten zu wollen, kommt in diesen Ausführungen des Beschwerdeführers nicht ausreichend eindeutig zum Ausdruck, was aber notwendig wäre (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 43 Rn. 31 und 32). Maßgeblich ist daher allein die Registerlage.

Ausgehend von der Registerlage sind die verfahrensgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke identisch zu den Widerspruchswaren; die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke liegen teilweise im höheren bis durchschnittlichen, teilweise nur im geringeren Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren und –dienstleistungen.

Die verfahrensgegenständlichen Waren aus Klasse 6 „*Transportable Bauten aus Metall*“ umfassen auch die Widerspruchswaren „*Rampen aus Metall*“ aus dieser Klasse; bei den Waren der Klasse 7 der angegriffenen Marke „*Maschinen und Motoren, Vorrichtungen zur Kraftübertragung*“ kann es sich um die Widerspruchswaren „*Aufzüge, manuell-, elektro- oder motorangetrieben*“ handeln.

Unter den verfahrensgegenständlichen weiten Warenoberbegriff der Klasse 12 „*Apparate zur Beförderung auf dem Lande*“ können die Widerspruchswaren aus dieser Klasse „*Elektrofahrzeuge; Rollstühle, manuell-, elektro- oder motorange-*

trieben“ subsumiert werden. Im vorgenannten Umfang besteht daher Warenidentität.

Ferner sind die Vergleichsdienstleistungen aus Klasse 37 „*Installation, Reparatur und Wartung von Aufzügen*“ einerseits und „*Installation und Reparatur von Aufzügen und Liften*“ identisch, wobei es sich bei einem „Lift“ (vgl. DUDEN online unter www.duden.de) auch um einen „Aufzug“ handeln kann.

Im Umfang der übrigen beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen aus den Klassen 35, 36, 39 und 41 liegt eine hohe bis mittlere Ähnlichkeit bzw. allenfalls eine Ähnlichkeit im Randbereich zu den Widerspruchswaren und –dienstleistungen vor.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 15 – CANON; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO). Soweit sich Dienstleistungen und Waren gegenüberstehen, ist anerkannt, dass trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware grundsätzlich eine Ähnlichkeit in Betracht kommen kann (vgl. BGH GRUR 2004, 241 - GeDIOS; GRUR 1999, 731 – Canon II). Dazu muss bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb

der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347 – MICROTRONIC). Angesichts der fehlenden Körperlichkeit ist für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen untereinander in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH, a. a. O. Rn. 21 - BioGourmet/Biogourmet).

Ausgehend hiervon ist zwischen den angegriffenen Dienstleistungen aus Klasse 36 „*Finanzwesen, Mietkauf und Leasing von Aufzügen und Liften, Elektromobilen*“ und den Widerspruchswaren aus Klasse 7 „*Aufzüge, manuell-, elektro- oder motorangetrieben*“ eine hohe Ähnlichkeit gegeben. Denn viele Herstellerfirmen (wie z. B. Lifta, ThyssenKrupp, Antano Group, Sanimed, Garaventa Lift) führen nicht nur Aufzug- und Liftsysteme zum Verkauf – häufig auch mit speziellen Finanzierungsangeboten –, sondern bieten diese auch als Mietobjekt oder zum Leasen an.

Die weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus Klasse 35 „*Werbung für Aufzüge und Lifte, Elektromobile*“, aus Klasse 39 „*Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Aufzügen und Liften und Teilen von Aufzügen und Liften*“ sowie aus Klasse 41 „*Ausbildung*“ liegen allenfalls im mittleren bis eher entfernteren Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren und –dienstleistungen.

Zwar beziehen sich die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 nach dem konkreten Wortlaut des Verzeichnisses ausdrücklich auf die Produkte Aufzüge, Lifte sowie deren Teile und Elektromobile, also Waren wie sie zum Teil auch für die Widerspruchsmarke geschützt sind. Es ist nach den Recherchen des Senats allerdings nicht feststellbar, dass solche Werbe-, Transport-, Verpackungs- und Lagerungs- sowie Schulungsdienstleis-

tungen regelmäßig selbständig für Dritte auch von den entsprechenden Warenherstellern, Fachhändlern oder auch Montage-, Installations-, Reparatur- und Wartungsfirmen angeboten werden; vielmehr handelt es sich hierbei in der Regel jeweils um unselbständige Hilfsdienstleistungen.

Ob zumindest der Umstand, dass Hersteller von Aufzügen und Liften für Fachhändler oder Installations- und Wartungsfirmen entsprechende Schulungen an ihren Waren anbieten oder diesen Werbemittel bereitstellen, es tatsächlich rechtfertigt, eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren der Klasse 7 und 12 oder zu den Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 37 zu bejahen – wovon die Markenstelle ausgeht, woran aber durchaus Zweifel bestehen – muss letztlich nicht abschließend geprüft werden. Denn nur im Bereich der identischen und hochgradig ähnlichen, nicht jedoch bei durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen ist aus Sicht des Senats eine Verwechslungsgefahr zu besorgen.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar.

Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft und damit eine Verminderung des Schutzzumfangs kann nur durch benutzte Drittmarken herbeigeführt werden oder liegt dann vor, wenn die ältere Marke eine schutzunfähige Angabe darstellt bzw. sich an eine solche erkennbar anlehnt (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 172ff). Ob einer Widerspruchsmarke von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, ist entgegen der rechtsirrigem Auffassung des Beschwerdeführers unabhängig von der Benutzungslage zu beurteilen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 137). Lediglich für die Frage, ob der Widerspruchsmarke wegen einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit ein über den durchschnittlichen Bereich hinausgehender erweiterter Schutzzumfang zukommt, ist deren Benutzung relevant. Eine Steige-

rung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist hier vom Beschwerdeführer aber schon nicht geltend gemacht worden. Eine etwaige intensive Benutzung und Bekanntheit der angegriffenen Marke ist jedenfalls unbeachtlich.

Obgleich es sich bei dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Wort „-mobil“ (wie im Übrigen gleichermaßen bei der angegriffenen Marke) um einen beschreibenden und daher schutzunfähigen Markenteil handelt, weil es im Sinne von „Mobilität“ auf den Zweck und die Bestimmung der Widerspruchswaren und –dienstleistungen hinweist, ist der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Denn dem vorangestellten Markenelement „bero-“, kommt keine ohne weiteres erkennbare und erst recht keine beschreibende Bedeutung zu, so dass die Gesamtmarke „beromobil“ als Fantasiebegriff aufgefasst wird. Selbst wenn die hier angesprochenen Verkehrskreise in „bero“ die Kombination der Anfangsbuchstaben des Inhabers der Widerspruchsmarke erkennen würden führte dies – anders als der Beschwerdeführer ohne nähere Begründung angenommen hat – nicht zu einer verringerten Kennzeichnungskraft. Denn zum einen sind Namensmarken als solche ebenfalls in der Regel durchschnittlich kennzeichnungskräftig; zum anderen ist keinerlei Grund ersichtlich oder vom Beschwerdeführer auch nur ansatzweise vorgetragen worden, warum allein wegen einer solchen – auch erkannten – Markenbildung ein unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftiger Begriff entstehen sollte. Vielmehr sind auch so gebildete Wörter im Einzelfall daraufhin zu überprüfen, ob ein durchschnittlich kennzeichnungskräftiger Kunstbegriff vorliegt (vgl. beispielsweise das Kunstwort HARIBO als Abkürzung von „**H**ans **R**iegel **B**onn“) oder ob die konkrete Kombination aus Abkürzungen oder einzelnen Buchstabenfolgen zu einem eigenständigen und ggf. beschreibenden Begriff geführt hat (vgl. als fiktives Beispiel eine Kombination aus den Anfangsbuchstaben des Namens **M**onika **B**iller zu „mobil“). „beromobil“ hat jedenfalls keine die Widerspruchswaren oder –dienstleistungen beschreibenden Anklänge oder gar einen beschreibenden Sinngehalt; dies gilt gleichermaßen selbst für den

Fall, dass der älteren Marke die Bedeutung „Bernhard Roth-mobil“ beigemessen würde.

Es verbleibt daher bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und damit einem normalen Schutzzumfang (vgl. BGH GRUR 2013, 833, 838, Rn. 55 – Culinaria/ Villa Culinaria, zu den Graden der Kennzeichnungskraft).

3. Die hier relevanten Vergleichswaren und -dienstleistungen richten sich neben dem Fachverkehr im Wesentlichen an breite Verkehrskreise; durch die Werbedienstleistungen der Klasse 35 wird das unternehmerisch tätige Publikum angesprochen. Angesichts der hier betroffenen – oft hochwertigeren und kostenintensiven – Spezialwaren und Dienstleistungen wird auch der Endverbraucher sich vor einem Erwerb der Waren bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistungen über diese informieren, so dass der Grad der Aufmerksamkeit insgesamt etwas gesteigert ist.
4. Bei identischen und hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind an den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen. Im Bereich der durchschnittlichen und entfernt ähnlichen Dienstleistungen sind die Anforderungen an den Markenabstand entsprechend geringer. Den strengen Anforderungen an den Markenabstand wird die angegriffene Marke aus Sicht des Senats trotz Anwendung einer etwas erhöhten Sorgfalt in klanglicher Hinsicht nicht mehr gerecht.

Beim Markenvergleich ist von der Registerlage auszugehen, nicht von den Marken wie sie gegebenenfalls tatsächlich im Verkehr benutzt werden. Hierauf hat bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für die Bejahung der Markenähnlichkeit reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrnehmungsbereiche aus; es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind (vgl. BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2011, 824 Rn. 26 – Kappa).

a) In klanglicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass beim Zeichenvergleich nicht allein auf die Wortanfänge „be-“ und „bero-“ abzustellen ist, denn diese haben innerhalb der Vergleichsmarken keine prägende Stellung, weil der jeweilige weitere Markenteil „mobil“ für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktritt, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 62 - Aceites del Sur-Coosur SA/HABM [La Espagnola/Carbonell]; GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello]; GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 Rn. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2006, 60 Rdnr. 19 - coccodrillo; Büscher in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 410). Zwar ist der Wortteil „-mobil“ – wie im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bereits erörtert – wegen der Bedeutung „mobil, beweglich“ rein beschreibend; auch kennzeichnungsschwache oder beschreibende Angaben können jedoch beim Zeichenvergleich Berücksichtigung finden, wenn sie mit weiteren Bestandteilen eine Einheit bilden (BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 35 – Volkswagen/Volks.Inspektion; GRUR 2009, 1055 Rn. 30 – airdsl). Dies ist hier der Fall.

Zum einen bewirkt bereits die konkrete Schreibweise beider Marken jeweils eine Klammerwirkung. Soweit zudem die angegriffene Marke dem angesprochenen Verkehr trotz der nicht korrekten Schreibweise Anklänge an die engli-

sche Aufforderung „be mobile“ im Sinne von „Sei mobil, sei beweglich“ vermitteln sollte, liegt insoweit ohnehin eine gesamtbegriffliche Aussage vor, die nicht aufgegliedert wird. Zum anderen wird in Wortzusammensetzungen mit dem nachgestellten Begriff „-mobil“ ein bestimmtes Gefährt bezeichnet, wie die Begriffe „Wohnmobil“, „Elektromobil“ bzw. „E-Mobil“, „Papamobil“ (=mit Panzerglas geschütztes Auto für öffentliche Fahrten des Papstes, vgl. DUDEN online) oder „Guidomobil“ (=blau/gelb gestaltetes Wohnmobil, das vom damaligen FDP-Parteivorsitzenden Westerwelle für den Wahlkampf 2002 benutzt wurde; vgl. Wikipedia, Stichwort: Projekt 18) belegen mögen. Die angesprochenen Verkehrskreise haben daher keine Veranlassung, solche Begriffspaare zergliedernd zu betrachten und sich alleine an einem der Bestandteile - hier nur „be“ oder „bero“ - zu orientieren; das Markenelement „mobil“ ist daher im Zeichenvergleich mit einzubeziehen, wobei allerdings der Verkehr sein Augenmerk mehr auf die anderen Markenteile legen wird (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 203 und 204).

Stehen sich demnach die Vergleichswörter „BEMOBIL“ und „beromobil“ gegenüber, sind sie im klanglichen Gesamteindruck derart angenähert, dass im Bereich identischer und hochgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht mehr gewährleistet ist. Die Marken werden einerseits „be-mo-bil“ und andererseits „be-ro-mo-bil“ ausgesprochen. Damit stimmen sie nicht nur in den beiden Endsilben, sondern auch in der Anfangssilbe „be“ überein. Diese Gemeinsamkeiten erzeugen ein ähnliches Gesamtklangbild. Die Abweichungen durch die gering veränderte Vokalfolge „e-o-i“ einerseits und „e-o-o-i“ andererseits sowie die bei der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltene – unbetonte - Zwischensilbe „-ro-“ stellen kein ausreichendes Gegengewicht zu den Übereinstimmungen im Übrigen dar. Wenn schließlich noch berücksichtigt wird, dass die Marken im Verkehr nicht nebeneinander aufzutreten pflegen und ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt, kann eine Verwechslungsgefahr nicht mehr verneint werden.

Bei weniger strengen Anforderungen an den Markenabstand - die hier ab dem Bereich der mittleren Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit gelten - reichen dagegen die Abweichungen durch diese zusätzliche Silbe im Wortinneren bei zudem etwas erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise aus, um eine klangliche Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

b) Die klanglichen Übereinstimmungen werden auch nicht durch einen unterschiedlichen Bedeutungsgehalt der sich gegenüberstehenden Marken beseitigt.

Zwar kann eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn zumindest einem der Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 98 – OBELIX/MOBILIX; GRUR 2010, 235 Rn. 19 – AIDA/AIDU). Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden, ohne Weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus (BGH GRUR 2003, 1047 – Kellogg's/Kelly's); ein Sinngehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht nicht aus (BGH a. a. O. Rn. 27 und 32 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2004, 240, 241 – MIDAS/ medAS).

Der Umstand, dass einerseits der Anfang der Widerspruchsmarke „bero-„ als Abkürzung und Verweis auf deren Inhaber **Bernhard Roth** verstanden werden kann und andererseits die Silbe „BE“ der angegriffenen Marke als Hinweis auf die Anfangsbuchstaben des Nachnamens des Markeninhabers **BERNDT**, vermag nicht zu einem die Verwechslungsgefahr vermindern oder gar ausschließenden abweichenden Sinngehalt zu führen, denn eine solcher ist für die Verkehrskreise nicht ohne weiteres und sofort erfassbar. Die Ermittlung dieser Bedeutungen setzt vielmehr jeweils eine zergliedernde und analysierende Betrachtung der Wortanfänge unter der (ohnehin nicht zulässigen) Berücksichtigung des jeweiligen Markeninhabers voraus, die jedoch zu unterbleiben hat.

Gleiches gilt im Übrigen für die Ermittlung des möglichen Begriffsinhalts der angegriffenen Marke im Sinne der Aufforderung „sei beweglich“.

Nach alledem kann wegen der strengen Anforderungen an den Markenabstand eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht für die identischen und hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen nicht verneint werden, was insoweit bereits für die Löschung der angegriffenen Marke ausreicht (BGH, GRUR 2008, 714, 715, Rdnr. 37 – idw). Die Beschwerde war daher insoweit zurückzuweisen.

Im tenorierten Umfang, also bei den allenfalls mittelgradig ähnlichen Dienstleistungen sind bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und etwas erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise die Unterschiede der Vergleichsmarken in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ausreichend. Diesbezüglich hat die Beschwerde daher Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bietet der Streifall keinen 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr