



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 21/15

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. März 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 042 821

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. März 2017 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, vom 6. Februar 2015 wird auf die Beschwerde der Widersprechenden aufgehoben.

Auf den Widerspruch aus der Marke IR 947 352 wird die Löschung der Marke 30 2011 042 821 angeordnet.

Gründe

I.

Die am 1. August 2011 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 13. September 2011 unter der Nr. 30 2011 042 821 für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 18 und 25 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 18: Waren aus Leder und Lederimitationen, insbesondere Taschen; Handtaschen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Damenoberbekleidungsstücke; Kopfbedeckungen.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 14. Oktober 2011.

Gegen diese Marke hat die Inhaberin der am 25. Oktober 2007 eingetragenen Wort-/Bildmarke IR 947 352



am 12. Januar 2012 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt in Deutschland unter anderem Schutz für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 18 und 25:

Klasse 18. Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; bags not included in other classes, handbags, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery,

Klasse 25. Clothing, leather belts [clothing], footwear, headgear.

Mit Beschluss vom 13. März 2013 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 25, auf den Widerspruch zunächst die Löschung der angegriffenen Marke 30 2011 042 821 ausgesprochen. Der Erstprüfer ist der Ansicht, es bestehe klangliche Verwechslungsgefahr. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Warenidentität sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand nicht ein. Sie werde im Gesamteindruck von dem vorangestellten Wort „Gracia“ geprägt, das mit

dem die Widerspruchsmarke prägenden Begriff „GARCIA“ klanglich nahezu vollständig übereinstimme. Das nachgestellte Element „N°1“ der angegriffenen Marke sei deutlich kennzeichnungsschwächer als der Begriff „Gracia“. Soweit es anpreisend als Verweis auf ein Premium-Produkt aufgefasst werde, müsse mit seiner Vernachlässigung bei der Benennung der Marke gerechnet werden. Soweit es als Sortimentsbezeichnung (N° 1, N° 2, N° 3 etc.) aufgefasst werde, könne es bei der Benennung zwar nicht weggelassen werden, eine solche auf die „eigentliche“ Marke folgende Sortiments-, Serien- oder Bestellnummer sei aber derart kennzeichnungsschwach, dass der markenmäßige Schwerpunkt innerhalb des Gesamtzeichens bei dem voranstehenden, nicht unmittelbar warenbeschreibenden Begriff „Gracia“ liege. Dieser sei daher in jedem Fall für sich selbständig kollisionsbegründend.

Auf die Erinnerung vom 10. April 2013 hin hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 25, mit Beschluss vom 6. Februar 2015, der Widersprechenden und Beschwerdeführerin zugestellt am 17. Februar 2015, den Erstbeschluss aufgehoben und den Widerspruch aus der Marke IR 947 352 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die angegriffene Marke werde den angesichts einer möglichen Verwendung der Vergleichszeichen für identische Waren sowie eines durchschnittlichen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke geltenden strengen Anforderungen an den einzuhaltenden Abstand gerecht. Die Vergleichszeichen würden sich in ihrem Gesamteindruck begrifflich, klanglich und schriftbildlich ausreichend unterscheiden.

In klanglicher Hinsicht sei eine Prägung der Vergleichsmarken durch ihre Wortbestandteile „Gracia N°1“ und „GARCIA G“ anzunehmen. Diese Wortbestandteile würden sich aufgrund der unterschiedlichen Endungen „Nummer 1“ und „Ge“ sowie auch aufgrund des schnell erfassbaren Sinngehalts des in der jüngeren Marke enthaltenen spanischen Wortes „Gracia“ im Sinne von „Grazie“ (Anmut) hinreichend unterscheiden. Die jeweils graphisch herausgestellten Bestandteile „N°1“ und „G“ träten nicht derart in den Hintergrund, dass sie nicht zum Gesamteindruck der Zeichen beitragen würden. Dies gelte auch für den Fall, dass der angesprochene

Verkehr den Wortbestandteil „N°1“ anpreisend im Sinne von „Premiumprodukt“ oder als Sortimentsbezeichnung verstehe, da dieser Bestandteil aufgrund seiner Schriftgröße, seiner Stellung und Hervorhebung bei einer Benennung des Wortbestandteils nicht weggelassen werde, sondern vielmehr die angegriffene Marke mitpräge.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende mit ihrer am 16. März 2015 erhobenen Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin verweist zur Begründung ihrer Beschwerde auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts pn printnet/PRINECT (BPatG, GRUR 2010, 441). Sie ist der Ansicht, der angesprochene Verkehr werde den räumlich und gestalterisch von dem weiteren Bestandteil der Widerspruchsmarke abgesetzten Einzelbuchstaben „G“ als Abkürzung von „GARCIA“ wahrnehmen und ihm keine eigenständige Bedeutung zumessen. Ebenso setze sich der Bestandteil „N°1“ der angegriffenen Marke gestalterisch, räumlich und größenmäßig von dem Wort „Gracia“ ab und habe eine beschreibende Bedeutung, so dass der Verkehr diesem die Aussage „Topprodukt der Marke Gracia“ oder „Gracia ist die Nummer 1“ entnehmen werde und ihn nicht als ein den Gesamteindruck prägendes Element auffassen werde. Aus diesem Grunde seien die Worte „Garcia“ und „GRACIA“ gegenüberzustellen. Zur Verwechslungsgefahr könne auf die zutreffenden Ausführungen im Erstbeschluss verwiesen werden.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 25, vom 6. Februar 2015 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 947 352 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2011 042 821 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung ihres Antrags verweist sie auf ihre im Verfahren vor dem DPMA eingereichten Schriftsätze. Zur mündlichen Verhandlung ist sie nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse des DPMA, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 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 § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 119 MarkenG. Daher war der Erinnerungsbeschluss aufzuheben und zudem war – aus Gründen der besseren Verständlichkeit des Tenors der Entscheidung (vgl. zu den unterschiedlichen Tenorierungen Knoll in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 70, Rn. 16) – gem. §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke 30 2011 042 821 anzuordnen.

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, 933, Rn. 32 – BARBARA BECKER; EuGH, GRUR 2010, 1098, Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox–GRY; BGH, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 19 – BioGourmet; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, 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. dazu EuGH, GRUR 2008, 343, Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox–GRY; BGH, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. 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 dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 37 – Bio-Gourmet; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 14 – REAL-Chips; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

1. Die Vergleichszeichen können sich vorliegend auf identischen Waren der Klassen 18 und 25 begegnen. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen wurden.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt über 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 2016, 283, Tz. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, GRUR 2015, 1127, Rn. 10 –

ISET/ISETsolar; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 18 – REAL-Chips; BGH, GRUR 2012, 1040, Tz. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).

Vorliegend weist die Widerspruchsmarke keinen beschreibenden Gehalt in Bezug auf die von ihr beanspruchten Waren auf und verfügt dementsprechend über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund Benutzung sind Anhaltspunkte nicht ersichtlich.

3. Die hier relevanten Vergleichswaren der Klassen 18 und 25 richten sich insbesondere an den Endverbraucher. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr kommt es daher auf die Auffassung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Waren an (BGH, GRUR 2013, 631, 1. Leitsatz - AMARULA/Marulablu).

Bei preislich gehobenen Produkten dieser Klassen, bei denen die Verbraucher oftmals ein besonderes Markenbewusstsein an den Tag legen, ist die Aufmerksamkeit und Sorgfalt des angesprochenen Verkehrs beim Kauf etwas erhöht, bei sonstigen, häufig niedrigpreisigen Waren dieser Klassen ist demgegenüber von einem geringeren Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 1.6.2016 – 29 W (pat) 64/14 – Inselkind). Zugunsten der Beschwerdeführerin wird vorliegend bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs zugrunde gelegt.

4. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke den vor dem Hintergrund der

Identität der Vergleichswaren und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gebotenen deutlichen Abstand (vgl. BGH, GRUR 2015, 1004, Rn. 51 – IPS/ISP) nicht ein.

- a) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH, GRUR 2015, 1004, Rn. 22 – IPS/ISP; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 25 – REAL-Chips; BGH, GRUR 2011, 824, Rn. 25 f. – Kappa; Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 254 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 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 237 m. w. N.).

Dies schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2006, 859, Rn. 18 – Malteserkreuz I).

Des Weiteren kann ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung im vorgenannten Sinne dominiert oder prägt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042, Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2009, 772, Rn. 57 – Augsburger Puppen-

kiste m. w. N.). Bei Identität oder relevanter Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042, Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2009, 772, Rn. 57 – Augsburgischer Puppenkiste m. w. N.). Bei der Feststellung des Gesamteindrucks können auch für sich genommen schutzunfähige Bestandteile mit zu berücksichtigen sein (vgl. EuGH, GRUR 2016, 80 – BGW/Scholz; BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 37 – BioGourmet; BGH, GRUR 2004, 783 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Jedoch kann eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit allein im Hinblick auf eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen nicht angenommen werden (vgl. BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 37 – BioGourmet; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 18 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

- b) Bei den Vergleichsmarken handelt es sich jeweils um komplexe Marken, die aus mehreren Elementen bestehen. Es handelt sich jeweils um Wort-Bildmarken, deren Wortbestandteile wiederum aus mehreren Elementen bestehen. So setzt sich die angegriffene Marke *Gracia* **Nº1** aus den graphisch gestalteten Bestandteilen „Grazia“ und „Nº1“ zusammen, die Wi-

derspruchsmarke  aus dem Wort „GARCIA“ sowie dem hochgestellten, sich in einer roten „Sprechblase“ befindlichen Buchstaben „G“. Der angesprochene Verkehr wird sowohl in der angegriffenen Marke als auch in der Widerspruchsmarke jeweils ein einheitliches Kennzeichen – und nicht die Kombination zweier Kennzeichen – sehen. Dies ergibt sich in Bezug auf

die Widerspruchsmarke bereits aus der schriftbildlichen Anordnung des Buchstabens „G“, der sich gleichsam wie ein Akzentzeichen über dem Buchstaben „I“ im Wort „GARCIA“ befindet. Ebenso wird der Verkehr in der jüngeren Marke ein einheitliches Kennzeichen und nicht die Verbindung zweier selbständiger Kennzeichen sehen. Auch wenn die beiden Bestandteile der angegriffenen Marke einen jeweils in unterschiedlichen Schrifttypen ausgestaltet sind, so steht dem Verständnis zweier selbständiger Kennzeichnungen entgegen, dass das Element „N°1“ als werbliche Anpreisung, nämlich als Hinweis auf eine besondere Qualität der Waren oder auf eine Marktführerschaft des Herstellers im Sinne von „Die Nummer 1“, oder aber als Bezeichnung einer Produktserie/-linie verstanden wird und daher inhaltlich auf das vorangestellte Wort „Gracia“ bezogen wird. Zudem sind die beiden Bestandteile durch ihre Anordnung auch optisch aufeinander bezogen.

- c) Die angegriffene Marke wird klanglich durch den Bestandteil „Gracia“, die Widerspruchsmarke durch das Wort „GARCIA“ geprägt.

Damit einzelne Bestandteile eines Zeichens dessen Gesamteindruck prägen, müssen die anderen Bestandteile des Kombinationszeichens weitgehend in den Hintergrund treten und dürfen den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 13 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; Büscher / Dittmer / Schiwyl: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl. 2014, § 14, Rn. 324).

Dies ist zunächst im Hinblick auf den Bestandteil „GRACIA“ der Widerspruchsmarke anzunehmen.

In Bezug auf den klanglichen Gesamteindruck einer Wort-/Bildmarke gilt der Erfahrungssatz, dass der Verkehr in der Regel dem Wortbestandteil als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zu-

misst (BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 30 – OTTO CAP; Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 433).

Zudem ist für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht maßgeblich, wie die angesprochenen Verkehrskreise die Marke, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich haben, mündlich wiedergeben werden, wobei die klangliche Wiedergabe auch durch die graphische Gestaltung der Marke beeinflusst werden kann (BPatG, GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT; BPatG, Beschluss vom 1.6.2016 – 29 W (pat) 64/14 – Inselkind; Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 280).

Die angesprochenen Verkehrskreise werden sich bei der Benennung der Widerspruchsmarke auf den Bestandteil „GARCIA“ beschränken und die ältere Marke demgegenüber nicht als „GARCIA Ge“ oder „Ge GARCIA“ mündlich wiedergeben. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr zur vereinfachenden Aussprache eines Zeichens neigt (BGH, GRUR 2015, 1004, Rn. 33 – IPS/ISP; BGH, GRUR 2002, 613 – GERRI/KERRY Spring). Zwar ist der Buchstabe „G“ in der älteren Marke durch die rote Gestaltung farblich und auch von seiner Position her hervorgehoben. Allerdings spricht gegen die mündliche Wiedergabe unter Einbeziehung dieses Buchstabens bereits, dass für den angesprochenen Verkehr nicht eindeutig ist, wie eine solche Benennung zu erfolgen hätte (vgl. BPatG, GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT). Insoweit wäre eine Wiedergabe als „GARCIA Ge“ oder – da der Buchstabe „G“ oberhalb des Wortes „GARCIA“ angeordnet ist – auch als „Ge Garcia“ denkbar. Zudem handelt es sich bei dem Buchstaben „G“ zugleich um den Anfangsbuchstaben des Wortes „GARCIA“, so dass der Verbraucher hierin lediglich eine – mündlich nicht notwendigerweise wiederzugebende – Akzentuierung bzw. eine Wiederholung des Anfangsbuchstabens sehen wird.

Schließlich handelt es sich bei dem Zeichenelement „GARCIA“ auch um ein normal kennzeichnungskräftiges Wort, einen Namen, so dass dieser Bestandteil auch aus Rechtsgründen zur Prägung geeignet ist.

Die angegriffene Marke wird ihrerseits in phonetischer Hinsicht durch das Wort bzw. den Namen „Gracia“ geprägt. Die angesprochenen Verkehrskreise werden den weiteren Bestandteil „N°1“ demgegenüber bei der mündlichen Wiedergabe des prioritätsjüngeren Zeichens vernachlässigen. Der Name Gracia ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als normal kennzeichnungskräftig anzusehen und damit zur Prägung der angegriffenen Marke geeignet. Zwar ist der weitere Bestandteil „N°1“ graphisch durch seinen Fettdruck hervorgehoben und ist – wie oben ausgeführt – auch die graphische Gestaltung bei der Beurteilung der mündlichen Wiedergabe einer Marke zu berücksichtigen. Andererseits sind die Bestandteile „Gracia“ und „N°1“ in deutlich unterschiedlichen Schrifttypen gehalten, was zwar im Hinblick auf die Anordnung der Bestandteile „in einer Linie“ und ihren inhaltlichen Bezug zueinander nicht zu einer Annahme zweier getrennter Kennzeichen führt (s. o. Ziff. 4 b)), diese Bestandteile aber sehr wohl als eigenständig erkennen lässt. Der Name „Gracia“ ist zudem in einer an eine Handschrift erinnernden, „individuellen“ Schrift gestaltet. Hierdurch wird der herkunftshinweisende Gehalt dieses Bestandteils im Verhältnis zu dem in Druckschrift gehaltenen Bestandteil „N°1“ verstärkt. Vor allem aber ist der Bestandteil „N°1“ allenfalls kennzeichnungsschwach, sofern ihm nicht sogar jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist. Wie bereits im Erstbeschluss zutreffend ausgeführt, wird der Bestandteil „N°1“ anpreisend als Verweis auf ein Premium-Produkt – bzw. auf einen Premium-Hersteller – oder als eine Sortiments- oder Serienbezeichnung bzw. Bestellnummer (N° 1, N° 2, N° 3 etc.) aufgefasst werden. Er ist vor diesem Hintergrund als nicht unterscheidungskräftig bzw. äußerst kennzeichnungsschwach anzusehen.

Zwar können auch schutzunfähige Bestandteile den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens mitprägen, insbesondere wenn sie auf Grund der besonderen graphischen Gestaltung als das dominierende Element wahrgenommen werden (BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 19 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Vorliegend tritt der allenfalls

kennzeichnungsschwache Bestandteil „N°1“ jedoch neben das normal kennzeichnungskräftige Wort „Gracia“, so dass der Bestandteil „N°1“ den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens nicht mitbestimmt und die angesprochenen Verkehrskreise alleine in dem Namen „Gracia“ einen Herkunftshinweis sehen werden.

Dies gilt auch deshalb, weil der Verkehr – wie oben bereits ausgeführt – zur vereinfachenden bzw. verkürzenden Benennung von Mehrwortzeichen neigt, sofern es sich nicht um einen Gesamtbegriff handelt (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 410). Von Letzterem ist vorliegend aber gerade nicht auszugehen; das Weglassen der nachgestellten Angabe „N°1“ führt nicht zu einer Änderung im Sinngehalt der jüngeren Marke.

- d) Da der angesprochene Verkehr sich gerade an die unterscheidungskräftigen Bestandteile eines Zeichens erinnert, so dass ihre Übereinstimmung mit den prägenden Bestandteilen eines anderen Zeichens eine Zeichenähnlichkeit und im Zusammenwirken mit den übrigen Parametern die Verwechslungsgefahr begründen kann (Büscher / Dittmer / Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl. 2014, § 14, Rn. 410), sind somit der die Widerspruchsmarke prägenden Bestandteil „GARCIA“ sowie das die angegriffene Marke prägende Wort „Gracia“ miteinander zu vergleichen. Bei dieser Gegenüberstellung sind Verwechslungen im relevanten Umfang nicht auszuschließen.

Die beiden Worte bzw. Namen „Gracia“ und „Garcia“ unterscheiden sich lediglich in der Reihenfolge des zweiten und des dritten Buchstabens. Diese Buchstabenrotation in der Wortmitte kann die Verwechslungsgefahr nicht verhindern, da sie im Gesamtklangbild der Vergleichszeichen nicht hinreichend zur Geltung kommt. Auch wenn man die Möglichkeit mit einbezieht, dass beide Vergleichswörter auf der Anfangs- oder der Mittelsilbe betont werden könnten, bleiben die Zeichen verwechselbar ähnlich. Denn bei der Ähnlichkeitsprüfung von Marken in klanglicher Hinsicht sind sämtliche dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich des Wahrscheinlichen lie-

genden Möglichkeiten der Aussprache und Betonung zu beachten, wobei zu berücksichtigen ist, inwieweit auf dem jeweiligen Gebiet der Waren und Dienstleistungen fremdsprachige Betonungen oder eine fremdsprachige Aussprache naheliegen (Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 274, 275). Bei Zugrundelegung der Betonung beider Vergleichszeichen jeweils auf der ersten Silbe „Gar“ oder aber auf dem Vokal „i“ stimmen die beiden Marken in ihrem Sprechrhythmus überein und weisen eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit auf.

Aber auch bei Zugrundelegung einer Betonung der angegriffenen Marke auf der ersten Silbe und einer – möglicherweise naheliegenden – Betonung der Widerspruchsmarke auf dem Buchstaben „i“ ist von einer zumindest durchschnittlichen phonetischen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auszugehen, da diese im vom Verkehr besonders beachteten Wortanfang (vgl. BGH, GRUR 2015, 1004, Rn. 36 – IPS/ISP), nämlich dem Buchstaben „G“, in der Silbenzahl und in der Vokalfolge „a-i-a“ übereinstimmen. Ein ggf. abweichender Sprechrhythmus und die Vertauschung der Buchstaben „a“ und „r“ stehen der Annahme eines klanglich ähnlichen Gesamteindrucks nicht entgegen (vgl. auch BGH, GRUR 2015, 1004, Rn. 44 – IPS/ISP zur Vertauschung von Konsonanten).

Vor dem Hintergrund identischer Waren sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke auch bei Annahme einer möglicherweise leicht erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise und selbst unter Zugrundelegung einer unterschiedlichen Betonung der Vergleichsmarken den gebotenen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Auf den weiteren Zeichenvergleich in schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht kommt es daher nicht weiter an.

4. Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 MarkenG.

III.

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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou

Hu