



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 519/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2013 047 518**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juli 2020 unter Mitwirkung der Richterin Kriener, des Richters Schödel und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Das am 19. August 2013 angemeldete Wortzeichen

A`livella

ist am 28. November 2013 unter der Nummer 30 2013 047 518 als Wortmarke für die Dienstleistungen der Klasse 43

Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 3. Januar 2014 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende aus ihrer seit dem 3. Mai 2012 unter der Nummer 30 2012 023 116 eingetragenen Wortmarke

## LIVELL

am 27. Februar 2014 Widerspruch erhoben. Die Marke der Widersprechenden genießt Schutz für die nachfolgenden Waren:

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate einschließlich Cerealienriegel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne Füllung, Schokoladewaren (soweit in dieser Klasse enthalten), Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi (ausgenommen für medizinische Zwecke) und andere Zuckerwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze; Kühleis;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 30. August 2016 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen. Ausgehend von einer hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei ein streng zu bemessender Zeichenabstand erforderlich, dem die angegriffene Marke jedoch in jeder Hinsicht gerecht werde. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken in schriftbildlicher Hinsicht trotz der identischen sechs Buchstaben in der Wortmitte aufgrund des Buchstabens „A“ und des Apostrophs am stärker beachteten Wortanfang sowie des weiteren Buchstabens „A“ am Wortende des jüngeren Zeichens hinreichend deutlich voneinander. Gleiches gelte für den klanglichen Vergleich. Anhaltspunkte für eine begriffliche Verwechslungsgefahr seien nicht

ersichtlich, da zumindest die ältere Marke „LIVELL“ über keinen konkreten gedanklichen Inhalt verfüge. Soweit die Widersprechende darauf verweise, dass die angegriffene Marke an die Wortfolge „à la carte“ erinnere und deswegen im Sinne von „nach Art von livella“ verstanden werde, weshalb „livella“ vom Verkehr als prägend verstanden werde, gebe dies zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Bei der Wortfolge „à la carte“ handle es sich um einen feststehenden Begriff. Zudem sei es in der deutschen Sprache nicht üblich ist, die Präposition „à“ im Sinne von „in der Art von...“ mit einem Substantiv zu kombinieren. Auch der Umstand, dass die ältere Marke vollständig in der jüngeren enthalten sei, führe nicht zur Bejahung der Verwechslungsgefahr.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Die Markenstelle sei zwar zutreffend davon ausgegangen, dass die jüngere Marke hohen Anforderungen an den Zeichenabstand genügen müsse. Entgegen der Auffassung der Markenstelle seien sich die Vergleichsmarken jedoch sehr ähnlich. In schriftbildlicher Hinsicht liege der einzige Unterschied zwischen den Zeichen in dem hinzugefügten Buchstaben „A“, der nur in der jüngeren Marke am Wortanfang und am Wortende enthalten sei. Im Übrigen sei die ältere Marke vollständig in der jüngeren Marke enthalten. Im Gesamteindruck bestehe daher ein erheblicher Grad an schriftbildlicher Ähnlichkeit. Auch wenn Wortanfänge vom angesprochenen Verkehr im Allgemeinen stärker beachtet würden, gelte dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt. Es komme insoweit stets auf den Gesamteindruck der Vergleichszeichen an, da der Verbraucher eine Marke als Ganzes wahrnehme und nicht auf ihre verschiedenen Einzelheiten achte. Bei einer überwiegenden Übereinstimmung der Vergleichsmarken könne eine Abweichung in einem Buchstaben am Anfang und am Ende eines Zeichens die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Zudem sei der Anfangsbuchstabe „A“ der jüngeren Marke durch den Apostroph gegenüber dem Wortbestandteil „livella“ räumlich deutlich abgegrenzt, so dass der Verbraucher diesen Buchstaben optisch getrennt von „livella“ wahrnehme. Diese schriftbildliche Trennung lasse den Wortbestandteil „livella“ der jüngeren Marke noch mehr in den Vordergrund rücken, so dass dieser als

prägender Wortbestandteil zu betrachten sei. Soweit sich die Zeichen wie „livella“ und „LIVELL“ gegenüberstünden, könne eine hochgradige Zeichenähnlichkeit nicht in Abrede gestellt werden. Der Anfangsbuchstabe „A“ in Verbindung mit dem Apostroph deute zudem auf eine Präposition einer romanischen Sprachen hin. Der Verkehr werde daher den Anfang der angegriffenen Marke im Sinne eines Artikels oder einer Präposition verstehen, der nur eine untergeordnete Rolle spiele.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des DPMA vom 30. August 2016 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2012 023 116 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2013 047 518 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich in der Sache nicht geäußert und um gerichtliche Entscheidung gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 43, die Schriftsätze der Beteiligten, den schriftlichen Hinweis des bis zum 31. Dezember 2019 zuständigen 27. Marken-Beschwerdesenats vom 8. November 2019 sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

1. 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; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/ oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzbereich 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; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/ pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, 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.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „LIVELL“ hält die angegriffene Marke im Zusammenhang mit durchschnittlich ähnlichen Vergleichsprodukten den erforderlichen Zeichenabstand in jeder Hinsicht ein.

1.1 Mit der Widersprechenden ist davon auszugehen, dass die „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ der Klasse 43, die von der angegriffenen Marke beansprucht werden, gegenüber den Getränken der Klasse 32, wie beispielsweise „Biere“ oder „alkoholfreie Getränke“, die von der Widerspruchsmarke beansprucht werden, durchschnittlich ähnlich sind.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter 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 Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 14 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Für die Frage der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist trotz der grundlegenden Unterschiede zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung einer körperlichen Ware im Grundsatz auf die entsprechenden Kriterien bei der Beurteilung von Waren untereinander abzustellen. Maßgeblich ist dabei vor allem, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck

aufkommen kann, die Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, etwa, weil sie auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die betreffenden Waren typischerweise bei der Erbringung der Dienstleistungen zur Anwendung kommen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP).

Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen und Waren überschneiden sich insoweit, als Getränke von Restaurants und Gaststätten auch im Straßenverkauf angeboten werden und „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ inhaltlich den Verkauf von Getränken letztlich (mit)beinhalten. Zudem werden bei der Erbringung der Dienstleistungen häufig auch selbstgemachte Getränke (wie z.B. Limonaden, Eistees oder – in Brauereigasthöfen – Bier) angeboten. Insoweit bestehen ausreichende Berührungspunkte um von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 43 und der Widerspruchswaren der Klasse 32 sowie der Klasse 33 auszugehen (vgl. hierzu auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 18. Aufl., Seite 398 rechte Spalte; vgl. auch BPatG 25 W (pat) 505/20 – Leo's/Leo – die Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

1.2 Bei der Widerspruchsmarke „LIVELL“ handelt es sich um eine Phantasiebezeichnung, die keinen gedanklichen Inhalt vermittelt, so dass die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine beschreibenden, die Kennzeichnungskraft schwächenden Anklänge aufweist. Auch Anhaltspunkte für eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fehlen, so dass insgesamt von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen ist.

1.3 Zwischen den Vergleichszeichen besteht keine relevante Ähnlichkeit.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. z.B. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – Oxford/Oxford Club). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so z.B. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m.w.N.). Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente.

Soweit die Vergleichsbezeichnungen in Ihrer Gesamtheit gegenübergestellt werden, weichen sie aufgrund der unterschiedlichen Wortanfänge und Wortenden ausreichend deutlich voneinander ab. In schriftbildlicher Hinsicht verleihen die zwei zusätzlichen Buchstaben am Wortanfang und am Wortende sowie der markante Apostroph der angegriffenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke eine andere Umrisscharakteristik. In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen „A - li - vel - la“ und „Li - vell“ in der Silbenzahl, in der Wortlänge und in der Vokalfolge so deutlich, dass die Unterschiede nicht überhört werden können. Insofern wirkt sich auch der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke vollständig enthalten ist, nicht im Sinne einer die Verwechslungsgefahr begründenden Zeichenähnlichkeit aus, weil der klangstarke Vokal „A“ am Anfang und am Ende der angegriffenen Marke die Gemeinsamkeit klanglich nahezu aufhebt. Nachdem es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Fantasiebezeichnung handelt, ist eine begriffliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die angegriffene Marke nicht von dem Bestandteil „livella“ geprägt. Denn dies würde voraussetzen, dass es sich bei der angegriffenen Marke um ein zusammengesetztes Zeichen handelt, bei dem ein Bestandteil das Zeichen dominiert und der andere Bestandteil weitgehend in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck nicht mitbestimmt. Der weitere Bestandteil müsste im Gesamteindruck soweit zurücktreten, dass er zu vernachlässigen ist (vgl. u.a. BGH GRUR 2019, 1316 Rn. 38 – KNEIPP; GRUR 2016, 283 Rn. 14 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT AKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Vorliegend handelt es sich bei der angegriffenen Marke trotz des Apostrophs nicht um ein zusammengesetztes Zeichen. Die angegriffene Marke vermittelt – wie die Widerspruchsmarke – nach dem Verständnis der inländischen Verkehrskreise auch keinen erkennbaren Bedeutungsgehalt, so dass es keinen Anlass gibt, das Zeichen als zusammengesetztes Zeichen zu verstehen. Selbst wenn der Verkehr in dem ersten Buchstaben der angegriffenen Marke einen Artikel oder eine Präposition einer romanischen Sprache erkennen sollte, besteht kein Anlass dazu, bei einem insgesamt unverständlichen Zeichen einen Zeichenbestandteil im Gesamteindruck vollständig zu vernachlässigen.

Der Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

2. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, nachdem von keiner Seite ein entsprechender Antrag gestellt worden war, § 69 Nr. 1 MarkenG.

3. Zur Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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.

Kriener

Schödel

Dr. Nielsen

