



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 63/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 052 922

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das am 14. September 2015 angemeldete Wort-/Bildzeichen



ist am 18. April 2016 unter der Nummer 30 2015 052 922 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckung;

Klasse 37:

Bauwesen; Reparaturwesen, nämlich Reparatur an bzw. von Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträgern und Schallplatten; Installationsarbeiten, nämlich Installation an bzw. von Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträgern und Schallplatten.

Gegen die Eintragung der am 20. November 2016 veröffentlichten Marke sind zwei Widersprüche eingegangen.

Einmal hat die Widersprechende 1 aus ihrem Unternehmenskennzeichen



Widerspruch eingelegt, einen Zeitrang vom 17. März 2010 geltend gemacht und den Widerspruch gestützt auf die Waren

Lautsprecheranlagen, Lautsprecher, Zubehör für Lautsprecher.

Zum anderen hat die Widersprechende 2 als Inhaberin der seit dem 2. Oktober 2008 für die Waren

Klasse 18:

Waren aus Leder oder Kunstleder (soweit in Klasse 18 enthalten); Brieftaschen, Geldbörsen; Reise- und Handkoffer, Reise- und Päcktaschen, Rucksäcke; Hand-, Einkaufs-, Akten-, Sport- und Schultaschen; Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Verpackungsmaterial, nämlich Taschen, Beutel und Hüllen aus Leder oder Kunstleder;

Klasse 24:

Textilstoffe, Webstoffe, Strickstoffe, textile Vliesstoffe, Lederimitationsstoffe; Textilwaren, nämlich Haushaltswäsche, Handtücher, Tischwäsche, Bettwäsche, Taschentücher; Bettdecken, Papier-Bettdecken, Matratzenüberzüge, Reisedecken; Tapeten und Wandbekleidungen aus Textilien; Tischdecken, Platzdecken, Vorhänge, Rollos, Möbelüberzüge aus Textilien oder Kunststoff; Fahnen und Wimpel aus Textilien oder Kunststoff; Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten);

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidungsstücke, Sportschuhe

unter der Nummer 30 2008 054 002 eingetragenen Widerspruchsmarke

St. Barth

am 18. August 2016 Widerspruch erhoben. Der Widerspruch richtet sich gezielt nur gegen die Waren der Klasse 25 der prioritätsjüngeren angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 16. März 2017 durch einen Beamten des höheren Dienstes die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 052 922 teilweise angeordnet aufgrund

des Widerspruchs aus der geschäftlichen Bezeichnung (Unternehmenskennzeichen) „Barth ACOUSTIC SYSTEMS“ für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten;

Klasse 37:

Reparaturwesen, nämlich Reparatur an bzw. von Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträgern und Schallplatten; Installationsarbeiten, nämlich Installation an bzw. von Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträgern und Schallplatten

sowie auf den Widerspruch aus der Wortmarke 30 2008 054 002 insoweit, als er erhoben worden war, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 25

Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckung,

weil insoweit die Gefahr der Verwechslung im Sinne der §§ 5, 9 Abs. 1 Nr. 2 und 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bzw. den sich gegenüberstehenden Kennzeichen gegeben sei. Sie hat den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen im Übrigen hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 37 „Bauwesen“ zurückgewiesen.

Soweit die Löschung angeordnet worden ist, sei eine Identität bzw. Ähnlichkeit der jeweiligen Vergleichsprodukte gegeben. Insoweit habe der Markeninhaber zu den

zutreffenden Ausführungen der Widersprechenden nichts vorgebracht, woraus sich Bedenken gegen die Annahme einer entsprechenden Ähnlichkeit ergäben. Zwischen den Vergleichszeichen sei zumindest die Gefahr gegeben, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden und damit eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. HS MarkenG. Diese Gefahr ergebe sich aus dem in allen drei Zeichen übereinstimmend enthaltenen Bestandteil „Barth“. Denn dieser sei vorliegend ausnahmsweise dazu geeignet, jeweils isoliert herausgegriffen und selbständig kollisionsbegründend gegenübergestellt zu werden. Denn bei den übrigen in den Vergleichszeichen übereinstimmend enthaltenen Bestandteilen handle es sich um beschreibende Bestandteile, Acoustic Systems, oder um einen als weiterer Namensbestandteil im Sinn einer Abkürzung eines Vornamens oder auch der Abkürzung der Bezeichnung „Sankt“ wirkenden Bestandteil oder aber, soweit es sich im angegriffenen Zeichen um einen Bildbestandteil handle, um ein Logo, das einer Prägung des Gesamtzeichens durch den Bestandteil „Barth“ aber ebenso wenig entgegenstehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der mit den Widersprüchen angegriffenen Marke, der mit Blick auf den Widerspruch aus dem nicht registrierten Unternehmenszeichen „Barth Acoustic Systems“ der Widersprechenden 1 meint, er verwende seit mindestens dem 15. Januar 2007 das prioritätsältere und nicht registrierte Zeichen „Barth Acoustic Systems“, so dass der Widerspruch aus der vermeintlichen geschäftlichen Bezeichnung „Barth Acoustic Systems“ gegen die eingetragene Marke bezüglich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 37 bereits unzulässig, hilfsweise aber jedenfalls unbegründet sei. Er habe die Vergleichszeichen vor vielen Jahren kreiert und sei als Einzelhandelskaufmann unter der Bezeichnung „Barth Acoustic Systems“ geschäftlich tätig gewesen. Er sei Minderheitsgesellschafter des Unternehmens „Barth Acoustic GmbH“, Ostfildern, gewesen, in das er seinen in Fachkreisen geschätzten Namen und seinen Geschäftsbetrieb eingebracht habe. Am 12. August 2015 habe die „Barth Acoustic GmbH“ im Rahmen einer Gesellschafterversammlung beschlossen, sich aufzulösen. Er sei zu dieser Gesellschafterversammlung nicht ordnungsgemäß schriftlich

eingeladen worden, weil dieses Schreiben unter Missachtung der vorgesehenen Fristen erfolgt sei. Zudem sei der entsprechende Auflösungsbeschluss nicht notariell beglaubigt worden. Der zeitlich darauffolgende „Asset Deal“, im Rahmen dessen die Widersprechende im Dezember 2015 verschiedene Vermögensgegenstände, darunter auch die Unternehmenskennzeichen, erworben habe, sei nichtig gewesen, weil der für die „Barth Acoustic GmbH“ handelnde Geschäftsführer nicht ordnungsgemäß ermächtigt gewesen sei, nachdem dessen Bevollmächtigung angesichts der oben genannten Formfehler nicht wirksam habe erfolgen können und infolgedessen keine Vertretungsmacht des Geschäftsführers vorgelegen habe; nach § 279a AktG entsprechend, § 311b Abs. 3 BGB sei ein qualifizierter Mehrheitsbeschluss und notarielle Beurkundung des Verkaufs erforderlich. Nachdem der Veräußerungsbeschluss demzufolge nichtig sei, könne sich die Widersprechende nicht auf die Priorität der Kennzeichen der „Barth Acoustic GmbH“ berufen.

Zudem würden sich die Vergleichszeichen durch die großen Unterschiede im Schriftbild hinreichend voneinander abheben, vor allem in dem für den markenrechtlichen Zeichenvergleich maßgebenden Gesamteindruck. Auch sei nicht auf den unkritischen und völlig uninteressierten Abnehmer abzustellen, sondern nach dem vom EuGH entwickelten Verbraucherleitbild, das für das gesamte Marken- und Wettbewerbsrecht verbindlich Anwendung fände, auf den aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, der beim Kauf der Waren den deutlichen Unterschied zwischen dem Widerspruchs-Unternehmenskennzeichen und der angegriffenen Marke erkenne.

Soweit sich die Beschwerde gegen die Entscheidung in Bezug auf die Widerspruchsmarke 30 2008 054 002 St. Barth richtet, begründet der Beschwerdeführer dies mit dem aus seiner Sicht ausreichenden Unterschied der Zeichen im insoweit maßgeblichen Gesamteindruck. Eine zergliedernde Betrachtung der einzelnen Markenteile der Zeichen würde sich verbieten. Die Widerspruchsmarke versuche mit den Worten „St. Barth“ den Eindruck zu erwecken, sie habe etwas mit der gleichnamigen Karibikinsel St. Barth gemeinsam. Die angegriffene jüngere Marke hingegen

bestehe aus drei eigenständigen Begriffen – dem Familiennamen des Markeninhabers, den Worten „Acoustic“ und „Systems“ – und einem kryptischen Bildzeichen. Letzteres stelle die Abbildung eines Rechtecksignals dar, das bei der Klangerzeugung in Synthesizern zu den Grundformen gehöre und einen „hohlen“ Klangcharakter aufweise. Es diene häufig als Basis zur Nachahmung von Flöten und Blechblasinstrumenten. Was die Wahrnehmung der Zeichen angehe, so sei auch insoweit nicht auf den unkritischen und völlig uninteressierten Abnehmer abzustellen, vielmehr gelte das vom EuGH entwickelte Verbraucherleitbild. Der entsprechend aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher werde den deutlichen Unterschied zwischen Bekleidungsstücken der Marke „St. Barth“ und denen der Marke „Barth Acoustic Systems“ erkennen. Eine Verwechslung der Zeichen komme nicht in Betracht. Zudem sei der Inhaber der angegriffenen Marke auch Inhaber des prioritätsälteren und nicht registrierten Zeichens „Barth Acoustic Systems“, so dass auch insoweit der Widerspruch zurückzuweisen sei.

Der Inhaber der jüngeren Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des DPMA vom 16. März 2017 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund der beiden erhobenen Widersprüche angeordnet worden ist und die beiden Widersprüche zurückzuweisen.

Die Widersprechende 1 beantragt sinngemäß,

die Beschwerde des Inhabers der jüngeren Marke zurückzuweisen, soweit die Entscheidung der Markenstelle in Bezug auf die Löschanordnung wegen des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen angegriffen wird.

Die Widersprechende 1 widerspricht dem Markeninhaber bezüglich der Inhaberschaft an der geschäftlichen Bezeichnung und insbesondere in Bezug auf die

behauptete fehlende Wirksamkeit des Kaufvertrags vom Dezember 2015 (Anlage 21 zum Widerspruchsschriftsatz vom 12. Juli 2017). Der Inhaber der angegriffenen Marke stelle lediglich Behauptungen auf, deren Richtigkeit er aber nicht nachweise. Er sei in der Tat bis zum März 2010 Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung „Barth Acoustic Systems“ gewesen und habe diese mit „Kaufvertrag über Wirtschaftsgüter zwischen H... und der B... GmbH“ vom 17. März 2010 (Anlage 1 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 12. Juli 2017) zusammen mit dem Gewerbebetrieb an die „SCHE 61 Verwaltungsgesellschaft mbH“ übertragen. Die „SCHE 61 Verwaltungsgesellschaft mbH“ habe sich anschließend umbenannt in „Barth Acoustic GmbH“ (Anlage 2 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 12. Juli 2017). Die „Barth Acoustic GmbH“ habe bis zum 21. Dezember 2015 die Bezeichnung „Barth Acoustic Systems“ intensiv benutzt (Anlagen 3 bis 20 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 12. Juli 2017). Mit dem Kaufvertrag vom 21. Dezember 2015 sei dann das Recht an dem Unternehmenskennzeichen von der „Barth Acoustic GmbH“ auf die Widersprechende 1, die B... GmbH, übertragen worden (Anlage 21 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 12. Juli 2017, darin § 1 des Kaufvertrags, Recht zur Nutzung des Namens „Barth Acoustic Systems“). Insoweit sei die Widersprechende 1 nunmehr die Inhaberin des Unternehmenskennzeichens.

Was die Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen angehe, so würden die bestehenden Unterschiede der Zeichen nicht in Abrede gestellt, sie seien in zeichenrechtlicher Hinsicht aber nicht entscheidend. Die Vergleichszeichen würden einen identischen Wortbestandteil aufweisen. Daher sei bereits eine große klangliche Ähnlichkeit gegeben. Aber auch die Bildbestandteile der jüngeren Marke und der älteren geschäftlichen Bezeichnung seien sehr ähnlich, da sie sich lediglich in den Hintergrundfarben – grau bei der angegriffenen jüngeren Marke und blau bei dem Unternehmenskennzeichen – unterschieden (Anlagen 3 bis 20 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 12. Juli 2017). Die geschäftliche Bezeichnung „Barth Acoustic Systems“ würde seit vielen Jahren und in großem Umfang für „Lautsprecher und Lautsprecheranlagen sowie Zubehör für Lautsprecher“ verwendet werden.

Diese seien zu den jüngeren eingetragenen Waren der Klasse 9 „Geräte zur Übertragung und Wiedergabe von Ton“ aber auch zu den übrigen eingetragenen Waren der Klasse 9 hochgradig ähnlich. Die Dienstleistungen der Klasse 37 würden zum Vertrieb der genannten Waren selbstverständlich dazu gehören, da bei professionellen Lautsprechern die entsprechenden Installations- und Reparaturdienste mit den Waren eng zusammenhängen (sogenanntes Projektgeschäft), insoweit sei eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichswaren und Dienstleistungen zu bejahen.

Die Widersprechende 1 verweist noch ergänzend auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main zur Streitwertfestsetzung in einem zwischen den Parteien bzw. ihr und der neu gegründeten Gesellschaft des Markeninhabers geführten Verfahren hin, in dem die Inhaberschaft an der geschäftlichen Bezeichnung der Widersprechenden 1 nie in Frage gestellt worden sei und die Widersprechende 1 der unberechtigten Benutzung ihrer geschäftlichen Bezeichnung durch den hiesigen Markeninhaber bzw. dessen neu gegründeter Firma widersprochen und obsiegt hatte.

Die Widersprechende 2 beantragt,

die Beschwerde des Markeninhabers gegen den Beschluss des DPMA vom 16. März 2017 zurückzuweisen, soweit sich die Beschwerde gegen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 25 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2008 054 002 richtet.

Zunächst weist die Widersprechende 2 darauf hin, dass der Tenor des Beschlusses der Markenstelle mit der Zurückweisung des Widerspruchs 2 „im Übrigen“ unrichtig sei, nachdem sich der Widerspruch ausschließlich gegen die Eintragung der jüngeren Marke hinsichtlich der Waren der Klasse 25 gerichtet habe. Dann macht sie im Wesentlichen geltend, die angegriffene Marke werde geprägt durch den allein kennzeichnenden Bestandteil „Barth“, nachdem die Bezeichnung „Acoustic Systems“ in

erster Linie als Hinweis auf den Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit des Markeninhabers und nicht als kennzeichnender Bestandteil verstanden werde. Somit würden die Vergleichsbezeichnungen gleichermaßen durch den Bestandteil „Barth“ geprägt, so dass nach ihrem Gesamteindruck eine hohe Ähnlichkeit vorliege. Die widerspruchsrelevanten Vergleichswaren seien identisch, so dass bei Vorliegen einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen gegeben sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9, auf die Schriftsätze der Beteiligten sowie den ausführlichen rechtlichen Hinweis des Senats vom 24. September 2019 und auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache keinen Erfolg. Entgegen der Auffassung des Markeninhabers und Beschwerdeführers besteht zwischen den Vergleichsmarken im Umfang der von der Markenstelle angeordneten Löschung eine Verwechslungsgefahr nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 5 MarkenG im Fall des Widerspruchs 1 sowie nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG im Fall des Widerspruchs 2, so dass die Markenstelle auf den Widerspruch der Widersprechenden hin die teilweise Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu Recht angeordnet hat. Die Beschwerde war daher insgesamt zurückzuweisen.

Soweit die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss tenoriert hat, dass der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 30 2008 054 002 „im Übrigen“ zurückgewiesen wird, bestand dazu zwar keine Veranlassung, nachdem der Wider-

spruch 2 beschränkt erhoben und insoweit vollumfänglich Erfolg hatte. Diese überflüssige „Teilzurückweisung“ hat sich aber auch nicht negativ im Sinne einer Beschwerde gegen die Widersprechende ausgewirkt und ist auch nicht Gegenstand der Beschwerde des Markeninhabers, so dass insoweit kein Korrekturbedarf im Beschwerdeverfahren besteht.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 14. September 2015 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Abs. 1 und Abs. 2 in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

1. Widerspruch 1 aus dem Unternehmenskennzeichen



Nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG kann der Widerspruch auf eine geschäftliche Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 MarkenG gestützt werden. Die Widersprechende ist Inhaberin einer gegenüber der angegriffenen Marke prioritätsälteren geschäftlichen Bezeichnung i. S. d. §§ 5, 12 MarkenG.

a. Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen neben Werktiteln auch Unternehmenskennzeichen geschützt. Das sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (§ 5 Abs. 2 MarkenG). Der Schutz des Unternehmenskennzeichens entsteht, wenn es die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist, durch namensmäßigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr unabhängig vom Umfang der Benutzung (BGH GRUR 2013, 1150, Rn. 34 - Baumann; GRUR 2009, 685, 686, Rn. 17 - ahd.de). Erforderlich ist eine nach

außen in Erscheinung tretende Benutzung als Hinweis auf das Unternehmen, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt (BGH GRUR 2008, 1099, 1100, Rn. 16 - afilias.de; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 5 Rn. 37 ff.).

Die Bezeichnung



stellt eine Unternehmensbezeichnung im Sinne der obigen Definition dar, die über die erforderliche Unterscheidungskraft verfügt. Zwar sind die Bestandteile „Acoustic Systems“ rein beschreibende Angaben in Bezug auf die Tätigkeit des Unternehmens im Zusammenhang mit Lautsprechern und deren Zubehör, was aber nicht für den kennzeichnenden Namensbestandteil „Barth“ gilt.

Die von der Widersprechenden 1 zum Widerspruch vom 12. Juli 2016 eingereichten Unterlagen belegen in ausreichender Weise, dass das ältere Recht besteht, der Widersprechenden 1 zusteht und von ihr insoweit zum Kollisionszeitpunkt zu Recht verwendet wird. Das Vorbringen des Markeninhabers, wonach der Widersprechenden das Recht nicht zustehe, ist dagegen nicht so hinreichend substantiiert, als dass es dazu führen kann, den Beweiswert der von der Widersprechenden 1 vorgelegten Unterlagen zu entkräften. Der Markeninhaber hat zwar ursprünglich unter der Bezeichnung „Barth Acoustic System“ ein Unternehmen mit dem Unternehmensgegenstand der Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs von Audioelementen wie Lautsprechern und Zubehör betrieben. Aus den vorgelegten Unterlagen der Widersprechenden geht aber hervor, dass der Markeninhaber dieses Gewerbe unter der Bezeichnung „Barth Acoustic System“ und damit eingeschlossen auch das diesbezügliche Unternehmenskennzeichen am 17. März 2010 an die „SCHE 61 Verwaltungsgesellschaft mbH“ und spätere „Barth Acoustic GmbH“ verkauft hat (Anlage 1 zum Widerspruchsschreiben vom 12. Juli 2016). Eine Marke bzw. Markenmeldung die als gewerbliches Schutzrecht nach § 3 des Kaufvertrags über

Wirtschaftsgüter (Anlage 1 zum Widerspruchsschreiben vom 12. Juli 2016) damals vom Verkauf ausgeschlossen gewesen wäre und Gegenstand einer Sonderregelung der Parteien gewesen sein könnte, hat zu diesem Zeitpunkt nicht bestanden. Ausweislich des notariellen Vertrags vom 21. Dezember 2015 zwischen der Barth Acoustic GmbH, Ostfildern und der B...GmbH, Flein hat die Widersprechende die Firma Barth Acoustic GmbH übernommen (Anlage 21 zum Widerspruchsschreiben vom 12. Juli 2016). In diesem Vertrag ist unter Ziffer 12.3 festgelegt, dass die Rechte aus der Benutzung der Wort-/Bildmarke Barth Acoustic Systems durch die Barth Acoustic GmbH als Verkäuferin auf die B... GmbH als Käuferin übergehen sollen. Ebenso ist vereinbart, dass die zur Durchsetzung und Feststellung der Frage, wer Inhaber der von dem Markeninhaber H... angemeldeten und eingetragenen angegriffenen Marke ist, von der Barth Acoustic GmbH auf die B...GmbH abgetreten werden. Damit ist die Berechtigung der Widersprechenden an der Widerspruchsmarke 1 ausreichend dargetan. Die von der Widersprechenden eingereichten Anlagen 3 bis 20 (zum Widerspruchsschreiben vom 12. Juli 2016) belegen zudem die Benutzung des Widerspruchszeichens 1 für „Lautsprecheranlagen, Lautsprecher und Zubehör für Lautsprecher“.

Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke die Wirksamkeit der entsprechenden Kaufverträge anzweifelt, mit denen das Unternehmenszeichen auf die Widersprechende übertragen worden ist, können die dazu vorgebrachten Gründe im widerspruchsrechtlichen Registerverfahren weder geprüft, noch einer Klärung zugeführt werden und deshalb keine Rolle spielen. Insoweit steht der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten offen.

Nach den vorgelegten Unterlagen ist von einem prioritätsälteren Kennzeichen der Widersprechenden auszugehen. Zum relevanten Kollisionszeitpunkt, dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke am 14. September 2015, hat für die Widersprechende ein Unternehmenskennzeichenrecht im Sinn des § 5 Abs. 2 MarkenG

an der geschäftlichen Bezeichnung und in der Ausgestaltung der Widerspruchsmarke 1 bestanden und zwar für die Geschäftsfelder „Lautsprecheranlagen, Lautsprecher und Zubehör für Lautsprecher“. Dieses Unternehmenskennzeichen besteht auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch fort.

b. Auf Grund des Unternehmenskennzeichens mit dem Zeitrang des Jahres 2010 hat die Widersprechende einen Anspruch auf Löschung der angegriffenen Marke, soweit zwischen dem Unternehmenskennzeichen und der angegriffenen, prioritätsjüngeren Marke die Gefahr von Verwechslungen besteht (§ 12 MarkenG i.V.m. § 15 Abs. 2 MarkenG). Diese ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft der geschäftlichen Bezeichnung und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Beteiligten besteht (st. Rspr.: BGH GRUR 2010, 738, Rn. 22 - Peek & Cloppenburg I; GRUR 2008, 801, Rn. 20 - Hansen-Bau; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 15 Rn. 37 ff.).

Zwischen dem Geschäftsfeld der Widersprechenden im Bereich der Lautsprecheranlagen besteht zu den angegriffenen Waren der Klasse 9 „wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität“ angesichts der gemeinsamen Vertriebsstätten der Elektrofachmärkte und -Geschäfte jedenfalls ausreichende Branchennähe und hinsichtlich der übrigen angegriffenen Waren der Klasse 9 eine Identität bzw. Ähnlichkeit im markenrechtlichen Sinn, was als sachlich engeres Kriterium regelmäßig für das Bestehen der Branchennähe spricht (vgl. auch BGH GRUR 2011, 831 Rn. 23 - BCC). Denn bei den „Geräten zur Wiedergabe von Ton und Bild“, den „Magnetaufzeichnungsträgern“ und „Schallplatten“ handelt es sich um „Lautsprecher“ selbst bzw. um eng mit der Verwendung und dem Einsatz von Lautsprecheranlagen verbundenen diese

komplettierenden oder ergänzenden Geräte. Entsprechendes gilt für die angegriffenen und zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 37 (alle geschützten Dienstleistungen mit Ausnahme von „Bauwesen“), die in der Regel im Zusammenhang mit dem Vertrieb von (insbesondere hochwertigen) Lautsprecheranlagen als selbständige Dienstleistungen angeboten werden und auch von denselben Unternehmen erbracht werden können, so dass von einer engen Branchennähe auszugehen ist. Gleiches gilt aber nicht im Verhältnis zu den Waren der angegriffenen Marke der Klasse 25, weil insoweit keinerlei Berührungen zu der Herstellung und dem Vertrieb von Lautsprecheranlagen bestehen.

Die sich gegenüberstehenden Vergleichszeichen



und



sind in den jeweiligen Wort- und Bildbestandteilen identisch und damit klanglich und in bildlicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Der einzige Unterschied der Zeichen besteht in der Größe und Ausgestaltung der farblichen Komponenten, einem schwarzen Hintergrund aller Zeichenbestandteile bei der angegriffenen jüngeren Marke gegenüber einem blauen abgerundeten Rechteck, das allein den Bildbestandteil umfasst, bei der Widerspruchsmarke. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und jedenfalls noch vorliegender Branchennähe reicht dieser nur geringe Unterschied der Zeichen aber nicht aus, um die Gefahr von Verwechslungen der Zeichen auszuschließen.

2. Widerspruch 2 aus der Wortmarke 30 2008 054 002 St. Barth

Zwischen den Vergleichsmarken besteht im Umfang des erhobenen Widerspruchs eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

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 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; 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.

Bei den identischen Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckung“ und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „St. Barth“ müssten die sich gegenüberstehenden Marken einen sehr deutlichen

Abstand aufweisen, um die Gefahr von Verwechslungen auszuräumen. Davon kann vorliegend aber keine Rede sein.

Die Ähnlichkeit von Kollisionszeichen 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. 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.).

Eine aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzte Marke wird der angesprochene Verkehr in der Regel mit den Wortbestandteilen benennen, weil dies die naheliegende und einfachste Möglichkeit der Wiedergabe der Marke darstellt. Insofern wäre von einer Wiedergabe der angegriffenen Marke durch die Wortfolge „Barth Acoustic Systems“ auszugehen. Angesichts der größenmäßigen Dominanz des Wortes „BARTH“ zum einen und angesichts des kennzeichnungskräftigen Charakters von BARTH als Eigenname zum anderen wird ein entscheidungserheblicher Teil der angesprochenen Endverbraucherkreise die jüngere Marke allein mit diesem größenmäßig dominierenden Wortteil wiedergeben, zumal die weiteren Wortteile „Acoustic Systems“ sich begrifflich eindeutig auf „akustische Systeme“ beziehen, die zudem als auf Kleidung angebrachte Werbung und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden können. Insofern stehen sich klanglich die Wörter „Barth“ und „St. Barth“ gegenüber, die sich nur in dem der Widerspruchsmarke vorangestellten häufig verwendeten Namensbestandteil „St.“ für „Sankt“ unterscheiden. Vor dem Hintergrund identischer Waren und durchschnittlicher Kennzeich-

nungskraft der Widersprechende reicht der dadurch bewirkte klangliche Unterschied nicht aus, um eine Gefahr von Verwechslungen mit der erforderlichen Sicherheit ausschließen zu können. Insoweit ist vom Vorliegen klanglicher Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke „St. Barth“ auszugehen.

Die Beschwerde des Markeninhabers war daher insgesamt zurückzuweisen.

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

4. Der vorliegende Fall gibt keinen Anlass aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG einem Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzulegen.

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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen