



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 537/18

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. September 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 062 753

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Akintche und des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 15. Dezember 2015 angemeldete Wort-/Bildmarke

CASTLE

ist am 29. März 2016 unter der Nr. 30 2015 062 753 für die Waren

„Klasse 1: chemische Substanzen zur Reinigung von Mauerwerk; Klebmaterialien für Fliesen; Kitte für Lamine; chemische Verbindungen zum Imprägnieren, insbesondere Imprägnierspray für Steine; Tapetenlösendemittel, Tapetenkleister

Klasse 2: Farben, Lacke, Verdünnungs- und Verdickungsmittel für Farben und Anstrichmittel

Klasse 3: Reinigungsmittel, insbesondere Fliesen- und Steinreiniger

Klasse 11: Sanitäranlagen, insbesondere Duschkabinen, Sanitärwaren aus Porzellan, Keramik, Edelstahl und Steingut, Sanitärarmaturen; Kamine, Rauchzüge für Kamine, Kamineinsätze, Kamingitter, Kaminlüfter

Klasse 19: Fliesen, Parkettböden aus Holz und Kork, Laminatfußböden; Türen nicht aus Metall; Türrahmen und -stöcke, nicht aus Metall; Türzargen, nicht aus Metall; Türpfosten, nicht aus Metall; Pflastersteine nicht aus Metall; Verbundbaustoffe, nicht aus Metall, zum Pflastern von Oberflächen; Steine, insbesondere Steine für Bauzwecke, zur Befestigung und Kaminsteine; Kaminsimse, Kamineinfassungen; Mörtel und Beton

Klasse 27: Fußbodenbeläge und künstliche Bodenbeläge, insbesondere Teppiche, Matten, Linoleum; Tapeten“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 29. April 2016.

Gegen die Eintragung dieser Marke ist Widerspruch erhoben worden aus der am 18. März 2015 angemeldeten und am 16. Oktober 2015 eingetragenen Unionsmarke 013 847 207

CASTLE STONES

die für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz genießt:

„Klasse 19: Bau- und Konstruktionsmaterialien, nicht aus Metall; Transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall); Stein, Tonschiefer, Natursteine, Marmor und Zement; Handgefertigte Fußbodensteine; Stein-, Marmor- oder Zementfliesen und -platten, insbesondere zur Verwendung als Innengestaltungselemente sowie für Bauzwecke; Stein-, Marmor- oder Zementfliesen, insbesondere zur Verwendung für Fußböden sowie zur Fassaden- und Wandverkleidung und/oder zum Dachdecken; Dachpfannen, nicht aus Metall; Auskleidungsplatten [nicht aus Metall].

Klasse 37: Bauwesen; Reparatur von Baustoffen, transportablen Bauten und Denkmälern; Reparatur von Stein, Schiefer, Naturstein, Marmor und Zement; Reparatur von handgefertigten Fußbodensteinen, Stein-, Marmor- oder Zementfliesen und -platten, insbesondere zur Verwendung als Innengestaltungselemente sowie für Bauzwecke; Reparatur von Stein-, Marmor- oder Zementfliesen, insbesondere zur Verwendung für Fußböden sowie zur Fassaden- und Wandverkleidung und/oder zum Dachdecken sowie von Dachpfannen und Dachplatten; Installationsarbeiten in Bezug auf Baustoffe, transportable Bauten und Denkmäler; Installationsarbeiten in Bezug auf Stein, Schiefer, Naturstein, Marmor und Zement; Installationsarbeiten in Bezug auf handgefertigte Fußbodensteine, Stein-, Marmor- oder Zementfliesen und -platten, insbesondere zur Verwendung als Innengestaltungselemente sowie für Bauzwecke; Installationsarbeiten in Bezug auf Stein-, Marmor- oder Zementfliesen, insbesondere zur Verwendung für Fußböden sowie zur Fassaden- und Wandverkleidung und/oder zum Dachdecken sowie Dachpfannen und Fassadenplatten; Beratung und Auskünfte in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen.

Klasse 40: Materialbearbeitung, nämlich Bearbeitung von Stein-, Marmor- und/oder Gestaltungselementen für Innenräume; Verarbeitung von Stein, Marmor und Zement zu Fliesen; Auskünfte und Beratung in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen.“

Mit Beschluss vom 5. April 2018 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen, da keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu befürchten sei (§§ 125 b Nr. 2, 42 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Zur Begründung ist ausgeführt, zwar begegneten sich die Vergleichszeichen teilweise bei identischen Waren, wobei u. a. die angegriffenen Waren „Pflastersteine nicht aus Metall; Verbundbaustoffe, nicht aus Metall, zum Pflastern von Oberflächen; Steine, insbesondere Steine für Bauzwecke, zur Befestigung und Kaminsteine; Mörtel und Beton“ unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff „Bau- und Konstruktionsmaterialien, nicht aus Metall“ fielen.

Auch verfüge die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Markenbestandteile „CASTLE“ (englische Bezeichnung für „Schloss, Burg“) und „STONES“ (englische Bezeichnung für „Gesteinsmaterial, Gesteine, Steine“) verbänden sich zu der gesamtbegrifflichen Angabe „Burgsteine“ bzw. „Burggestein“. Die Wortfolge werde daher vom angesprochenen Verkehr im Sinne von „Steine, die in Burgen verbaut werden“ oder die „zur Errichtung von Burgen Verwendung finden“, verstanden. Betrachtungen zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft wegen eines eventuell beschreibenden Anklangs der Marke könnten aber letztlich dahinstehen, da selbst bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft die Gefahr von Verwechslungen nicht zu befürchten sei.

Zwischen den Vergleichsmarken **CASTLE** und **CASTLE STONES** bestehe nämlich keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht, da der Wortbestandteil „STONES“ in der Widerspruchsmarke nicht in den Hintergrund trete und sein erfassbarer Sinngehalt einer Fehlzuordnung entgegenstehe. Von einer Prägung der Widerspruchsmarke durch das Element „CASTLE“ sei nicht auszugehen, da sich beide Wörter aufeinander bezögen und einen Gesamtbegriff (im Sinne von „Burgsteine, Burggesteine“) bildeten. Die

gesamtbegriffliche Verbindung stehe auch der Annahme einer mittelbar begrifflichen Verwechslungsgefahr entgegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie trägt vor, über die von der Markenstelle festgestellte Warenidentität hinaus seien zudem auch die für die Widerspruchsmarke eingetragenen „Stein-, Marmor- oder Zementfliesen“ identisch zu den angegriffenen „Fliesen“. Ferner sei unter Berücksichtigung des Austauschverhältnisses sowie des funktionellen Zusammenhangs eine hochgradige Ähnlichkeit der angegriffenen Fußbodenbeläge („Parkettböden aus Holz und Kork“ sowie „Laminatfußböden“ in Klasse 19; „Fußbodenbeläge und künstliche Bodenbeläge, insbesondere (...)“ in Klasse 27) zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren in Bezug auf Steinfußböden („handgefertigte Fußbodensteine“ sowie „Stein-, Marmor- oder Zementfliesen, insbesondere zur Verwendung für Fußböden“) gegeben.

Auch die in Klasse 11 angegriffenen Sanitärwaren würden üblicherweise über denselben Vertriebsweg verkauft wie die Widerspruchswaren, so dass eine Ähnlichkeit nicht verneint werden könne.

Schließlich seien die angegriffenen Begleitprodukte für Steine in den Klassen 1 bis 3 hochgradig ähnlich zu den Widerspruchswaren „Stein, Tonschiefer, Natursteine, Marmor“ der Klasse 19, da Hersteller der Hauptprodukte auch Produkte für deren Reinigung anböten. Die Waren stünden daher in einem Ergänzungsverhältnis und sprächen dasselbe Publikum an.

Zu Recht sei die Markenstelle von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Die Markenstelle habe jedoch zu Unrecht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr verneint und dabei verkannt, dass die Widerspruchsmarke durch den Bestandteil „CASTLE“ geprägt werde. Da der Verkehr das

Wortelement „STONES“ im vorliegenden Warenezusammenhang als glatt beschreibend wahrnehme, trete dieses Element hinter dem Bestandteil „CASTLE“ zurück.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle könne der Widerspruchsmarke auch kein – der Annahme einer Prägung durch „CASTLE“ entgegenstehender – gesamt-begrifflicher Sinngehalt entnommen werden. Die Wortkombination **CASTLE STONES** existiere im Englischen nicht, sondern stelle eine phantasievolle Zusammensetzung dar. Eine mögliche Übersetzung als Gesamtbegriff im Sinne von „Schlosssteine“ existiere nicht. Zudem werde auch der Ausdruck „Burgsteine“ im Deutschen nach den Ergebnissen einer Internetrecherche nur sehr eingeschränkt verwendet (vor allem im Kontext von Orten namens „Burgstein“).

Der Gesamtbegriff **CASTLE STONES** weise daher für den Verkehr keinen sinnvollen bzw. sich ohne weiteres erschließenden Sinn- oder Bedeutungsgehalt auf. Der deutsche Verbraucher erkenne vielmehr lediglich die beiden einzelnen englischen Wörter, ohne diese jedoch zu einem Gesamtbegriff zu verbinden.

Ausgehend von einer Prägung der Widerspruchsmarke durch das Element „CASTLE“ stünden sich die Vergleichszeichen identisch gegenüber, so dass – bei identischen und hochgradig ähnlichen Waren sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – eine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben sei.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. April 2018 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 013 847 207 die Löschung der Marke 30 2015 062 753 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, abgesehen von den identischen Vergleichswaren bestehe im Übrigen – hinsichtlich aller weiteren Waren – keine Ähnlichkeit.

Die angegriffenen Waren „Parkettböden aus Holz und Kork“ seien zu den auf Steinfußböden bezogenen Waren der Widerspruchsmarke unähnlich. Steinfußböden seien von der Herkunft, den Materialien, der Herstellung und der Art der Verlegung etwas völlig anders als Fußbodenbeläge aus Holz, Kork oder Kunststoff.

Absolute Unähnlichkeit bestehe ferner zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Fliesen und den angegriffenen Sanitärwaren, die zwar innerhalb desselben Geschäftes (eines Baumarktes oder Sanitärfachgeschäftes) angeboten werden könnten, jedoch üblicherweise getrennt voneinander in unterschiedlichen Abteilungen.

Die aktuelle Benutzung der Bezeichnung **CASTLE STONES** für Stein, insbesondere als Bodenbelag (unter Hinweis auf Anlage 2 zum Schriftsatz vom 18. Juni 2017), zeige, dass die Verkehrskreise den Gesamtbegriff als beschreibend ansehen würden. Die Widerspruchsmarke weise daher allenfalls ein Minimum an Kennzeichnungskraft auf. Im Übrigen sei auch der Wortbestandteil „CASTLE“ für sich im vorliegenden Warenezusammenhang schwach kennzeichnend, wenn man an die Wendung „My Home is my Castle“ denke. Im Register des DPMA fänden sich insgesamt 248 Marken mit dem Wortelement „CASTLE“.

Ausgehend hiervon werde die Widerspruchsmarke nicht durch den Bestandteil „CASTLE“ geprägt. Vielmehr sei die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei **CASTLE STONES** um einen einheitlichen Gesamtbegriff handele.

„Castle Stones“ (Schlosssteine oder Burgsteine) einerseits und „Castle“ (Schloss oder Burg) andererseits seien unterschiedliche Begriffe mit unterschiedlichen Assoziationen. Das Wort „STONES“ trete innerhalb des Widerspruchszeichens daher keineswegs in einer Weise zurück, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könne. Vielmehr führe dieser Bestandteil dazu, dass die Vergleichszeichen insgesamt nicht verwechselt werden könnten.

Mit Terminladung vom 27. Juli 2020 sind den Beteiligten Recherchebelege des Senats übersandt worden. Zu dem Termin zur mündlichen Verhandlung vom 24. September 2020 sind – wie jeweils schriftsätzlich angekündigt – weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegnerin erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Aktenlage Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Gefahr von Verwechslungen (§§ 125b Nr. 1, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG a.F.), so dass die Markenstelle den Widerspruch aus der Unionsmarke 013 847 207 zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

A. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH WRP

2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht wurde, sind bei hiergegen erhobenen Widersprüchen weiterhin die Vorschriften nach § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (vgl. § 158 Abs. 3 MarkenG).

B. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; BGH WRP 2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung miteinzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (z. B. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH WRP 2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen.

1. Beide Marken können sich nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage teilweise auf identischen sowie im Übrigen auf ähnlichen Waren begegnen.

a) Die in Klasse 1 angegriffenen Waren

„chemische Substanzen zur Reinigung von Mauerwerk; Klebmaterialien für Fliesen; chemische Verbindungen zum Imprägnieren, insbesondere Imprägnierspray für Steine“

beziehen sich ausdrücklich auch auf die von der Widersprechenden in Klasse 19 beanspruchten Waren (Steine, Fliesen), so dass insoweit von einem Ergänzungsverhältnis auszugehen ist. Dasselbe gilt für die in Klasse 3 angegriffenen „Reinigungsmittel, insbesondere Fliesen- und Steinreiniger“.

b) Die in Klasse 2 angegriffenen „Farben, Lacke, Verdünnungs- und Verdickungsmittel für Farben und Anstrichmittel“ sind jedenfalls noch ähnlich zu den von der Widerspruchsmarke im weiten Oberbegriff beanspruchten Baumaterialien (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Auflage, S. 27 miSp, „Baustoffe“, ähnlich zu Farben, Lacken, unter Hinweis auf EuG 12, T 558/11; HABM 13, BK R 912/12-2).

c) Dasselbe gilt für die in Klasse 11 von der angegriffenen Marke beanspruchten Sanitäranlagen und Sanitärwaren (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 246, liSp, noch ähnlich im Oberbegriff zu Baumaterial, unter Hinweis auf HABM 04, BK R 301/03-2).

„Kamine, Rauchzüge für Kamine, Kamineinsätze“ sowie die in Klasse 19 angegriffenen „Kaminsimse, Kamineinfassungen“ können aus den von der Widerspruchsmarke in Klasse 19 beanspruchten Materialien (z. B. „Stein, Tonschiefer, Natursteine, Marmor“ etc.) gemauert bzw. hergestellt werden. Wegen des Ergänzungsverhältnisses ist ferner für „Kamingitter, Kaminlüfter“ jedenfalls noch eine entfernte Ähnlichkeit zu bejahen.

d) In Klasse 19 beanspruchen die Vergleichszeichen identisch „Steine, insbesondere (...)“ bzw. „Stein“ sowie „Fliesen“ und unter diesen Oberbegriff fallende Fliesenarten.

Die angegriffenen „Pflastersteine nicht aus Metall“ unterfallen ebenso dem Oberbegriff „Stein“, zudem sind sie – ebenso wie „Verbundbaustoffe, nicht aus Metall, zum Pflastern von Oberflächen; Mörtel und Beton“ – unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff „Bau- und Konstruktionsmaterialien, nicht aus Metall“ zu subsumieren.

e) Die weiterhin in Klasse 19 angegriffenen „Parkettböden aus Holz und Kork, Laminatfußböden“ sind zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten „Stein-, Marmor- oder Zementfliesen“ sowie zu „handgefertigten Fußbodensteinen“ zumindest noch entfernt ähnlich, da es sich jeweils um in einem Austauschverhältnis stehende Fußbodenbeläge handelt, (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 99 miSp, „Fliesen“, unter Hinweis auf HABM 15, BK R 2129/14-4; Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 218, miSp, „Parkett“).

Dasselbe gilt für die in Klasse 27 von der angegriffenen Marke beanspruchten „Fußbodenbeläge und künstliche Bodenbeläge, insbesondere...“.

f) Die in Klasse 19 weiterhin angegriffenen Waren „Türen nicht aus Metall; Türrahmen und -stöcke, nicht aus Metall; Türzargen, nicht aus Metall; Türpfosten, nicht aus Metall“ können jeweils auch aus „Stein, Naturstein“, wie ihn die Widerspruchsmarke beansprucht, hergestellt sein; zudem bejaht die Rechtsprechung eine Ähnlichkeit zu Fußbodenplatten (Richter/Stoppel, a. a. O., S. 298, liSp, „Türen“ m. w. N.).

„Kaminsimse, Kamineinfassungen“ können ebenfalls aus den von der Widerspruchsmarke in Klasse 19 beanspruchten Materialien (z. B. „Stein, Tonschiefer, Natursteine, Marmor“ etc.) hergestellt sein.

g) Die verbleibenden angegriffenen Waren

„Kitte für Lamine, Tapetenlösungsmittel, Tapetenkleister“ sowie „Tapeten“

unterfallen dem von der Widersprechenden beanspruchten Oberbegriff „Baumaterialien“ bzw. stehen zumindest in einem Ähnlichkeitsverhältnis hierzu (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 27 ff.).

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke **CASTLE STONES** ist von Haus aus gering.

Die Widerspruchsmarke ist aus zwei leicht verständlichen Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammengesetzt, wobei die Zusammensetzung – entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden – auch sprachüblich und grammatikalisch korrekt erscheint.

Der Verkehr wird „CASTLE“ auf Anhieb mit „Burg“ bzw. „Schloss“ sowie „STONES“ mit „Steine“ übersetzen, so dass sich ihm die Bedeutung des Gesamtzeichens unmittelbar im Sinne von „Schlosssteine, Burgsteine“ erschließt. Der Bestandteil „STONES“ ist dabei in Bezug auf die vorliegend relevanten Widerspruchswaren und -dienstleistungen (die alle in Zusammenhang mit „Steinen“ oder Waren aus „Stein“ stehen können) offensichtlich glatt beschreibend.

Aber auch dem weiteren Wortelement „CASTLE“ bzw. der für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft maßgeblichen Gesamtbezeichnung **CASTLE STONES** kann im vorliegenden Warenezusammenhang (in Zusammenhang mit Steinen, Natursteinen, Fliesen etc.) auf Anhieb eine sinnvolle Bedeutung beschreibenden Inhalts entnommen werden.

Denn **CASTLE STONES** kann in Bezug auf sämtliche relevanten Waren und Dienstleistungen als Hinweis auf „Schloss-“ oder „Burgsteine“ verstanden werden.

Mit „Schlosssteinen“ können historische Baumaterialien bzw. originalgetreu nachgebildete Steine bezeichnet werden. Nach den Rechercheergebnissen des Senats, die den Beteiligten zur Verfügung gestellt worden sind, existiert ein Markt für historische Baustoffe und Baumaterialien, wobei einerseits Originalstücke aus historischer Substanz veräußert werden sowie andererseits originalgetreue Nachbildungen hergestellt werden. Gerade auch die Nachbildung historischen Gesteins, antiker Fußbodenplatten oder Fliesen wird mit der Zielsetzung beworben, sich den „Charme“ eines Schlosses „in die eigenen vier Wände zu holen“ (vgl. zB die Anlage naturstein-wolf.de, „Historische Natursteine und Antikebaustoffe, Castle Stones und antike Natursteine“).

Vor diesem Hintergrund kann der Verkehr dem Zeichen **CASTLE STONES** entnehmen, dass die hiermit gekennzeichneten Steine, Fliesen etc. „Schlosssteine“ sind oder darstellen sollen, also entweder als Originale einem Schloss oder einer Burg entstammen oder einem historischem Vorbild (in der Art von „Schloss-“ bzw. „Burgsteinen“) nachgebildet wurden. Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt aber Marken, die erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind, keine normale, sondern nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (BGH GRUR 2014, 382, Nr. 26 – REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 34 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2013, 631, Nr. 59 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2012, 1040, Nr. 29 – pjur/pure; GRUR 2011, 826, Nr. 16 – Enzymax/Enzymix; GRUR 2008, 905, Nr. 15 – Pantohexal).

3. Die Zeichenähnlichkeit ist sehr gering.

Wenngleich die Vergleichsmarken beide den Wortbestandteil **CASTLE** enthalten, unterscheiden sie sich durch das zusätzliche Element „STONES“ in der Widerspruchsmarke in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht deutlich voneinander.

Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden kommt auch eine Prägung alleine durch den Bestandteil **CASTLE** nicht in Betracht.

a) Allerdings ist allgemein anerkannt, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2013, 1239, Nr. 32 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2009, 772, Nr. 57 – Augsburger Puppenkiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 31 – MIXI; GRUR 2009, 1055, Nr. 23 – airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2007, 700, Nr. 42 – HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, Nr. 62 – Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, Nr. 56 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, Nr. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, Nr. 45 – DiSC).

b) Vorliegend prägt der Bestandteil „CASTLE“ die Widerspruchsmarke jedoch nicht derart, dass der weitere Bestandteil „STONES“ im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmt.

Vielmehr ist die Markenstelle zu Recht davon ausgegangen, dass der Verkehr in der älteren Marke keinen der Wortbestandteile als prägend auffasst. Nach den von ihr zutreffend getroffenen Feststellungen und nach der Recherche des Senats gibt es auf dem vorliegenden Warengbiet die Begriffe „Schlosssteine“ bzw. „Burgsteine“, die im Verkehr auch verwendet werden; vor diesem Hintergrund wird der Verkehr das Gesamtzeichen **CASTLE STONES** nicht aufspalten bzw. auf „CASTLE“ verkürzen, sondern als einheitlichen Gesamtbegriff – der die relevanten Waren näher als „Schloss-“ bzw. „Burgsteine“ beschreibt – wahrnehmen. Dabei kann der Eindruck als einheitlicher Gesamtbegriff auch durch beschreibende Bestandteile vermittelt werden (BGH GRUR 2009, 772, 777, Nr. 64 – Augsburger Puppenkiste; GRUR 2009, 1055, 1057, Nr. 30 – airdsl; BGH, Urt. v. 5. Februar 2009, I ZR 174/06, Nr. 32 – Metro/Metrobus). Vorliegend wird er sowohl durch die sprachliche Ausgestaltung wie auch insbesondere durch den aufeinander bezogenen Sinngehalt der Markenbestandteile bewirkt, so dass für den Verkehr keine Veranlassung besteht, sich nur an einem Markenbestandteil zu orientieren. Vielmehr bleibt es schlicht bei einem Gleichgewicht der Zeichenelemente und demnach bei dem allgemeinen Grundsatz, dass das Zeichen nach seinem Gesamteindruck zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 22) – ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO).

4. Ausgehend hiervon besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund der geringen Kennzeichnungskraft der älteren Marke und der sehr geringen Zeichenähnlichkeit auch insoweit nicht, als sich die Vergleichszeichen auf identischen Waren begegnen.

5. Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Marken; er stellt aber organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern her. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur

bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783 – Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2008, 903, Nr. 31 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 1055, 1057, Nr. 37 – airdsl). Dass ein Zeichen geeignet ist, Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht (vgl. BGH GRUR 2009, 772, 777, Nr. 69 – Augsburger Puppenkiste). Besondere Umstände, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne rechtfertigen, bestehen hier aber nicht. Die Vergleichsmarken sind mit Blick auf die dargelegten, deutlichen Abweichungen zu weit voneinander entfernt, um den Schluss auf eine Ursprungsidentität oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Anbietern der mit den Vergleichsmarken gekennzeichneten Waren nahelegen.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn infolge einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „CASTLE“ kommt ebenfalls nicht in Betracht. Die Frage nach der selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils stellt sich nur dann, wenn eine ältere Marke oder zumindest der prägende Bestandteil der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen wird und dort keine den Gesamteindruck prägende Wirkung entfaltet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 37 – THOMSON LIFE). Das ist hier nicht der Fall.

6. Nach alledem ist die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Widersprechenden 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Akintche

Meiser