



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 510/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Dezember 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 036 326

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 11. Dezember 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterinnen Kirschneck und Grote-Bittner

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2012 in der Hauptsache aufgehoben. Der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 001 915 693 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 15. Juni 2010 angemeldete farbige Wort-Bildmarke



ist am 18. November 2010 unter der Nummer 30 2010 036 326 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren eingetragen worden:

Klasse 02: Originaltoner für Drucker, Kopierer und Faxe; aufbereitete Tonerkartuschen für Drucker, Kopierer und Faxe; Original-Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Faxe; aufbereitete Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Faxe

Klasse 09: Drucker für Computer sowie Druckerteile und Druckerzubehör, soweit in Klasse 09 enthalten

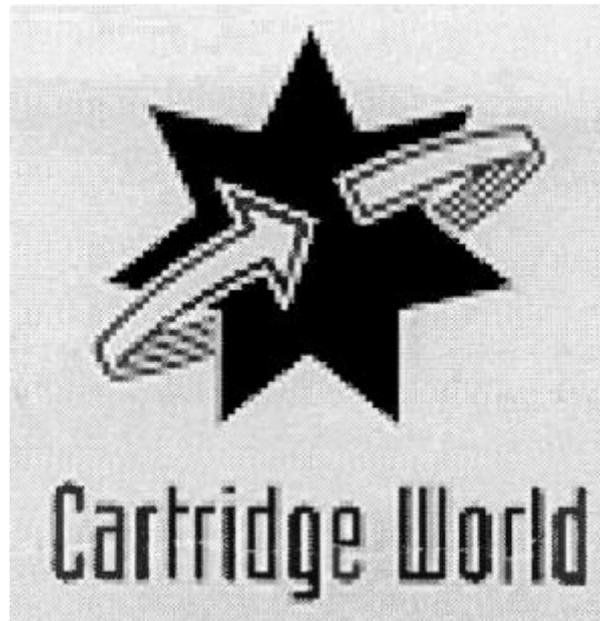
Klasse 16: Farbbänder für Drucker von Computern und Schreibmaschinen; Papier und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Dagegen hat die Inhaberin der am 12. Oktober 2000 angemeldeten und am 3. April 2002 unter der Nummer 001 915 693 für die Dienstleistungen

Klasse 35: Einzelhandel und Großhandel mit Verbrauchsmaterialien für Drucker und Kopierer einschließlich Druckerpatronen, Papier, Toner, Tinte und Papierrollen für Fernkopierer.

Klasse 37: Installation, Reparatur, Wartung und Pflege von Kopier- und Druckapparaten und -ausrüstungen einschließlich Nachfüllung von Druckerpatronen.

eingetragenen Gemeinschaftsmarke (Bildmarke)



Widerspruch erhoben.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. Dezember 2012 auf den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 001 915 693 die angegriffene Marke 30 2010 036 326 gelöscht, weil zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr bestehe (§§ 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Zur Begründung führt die Markenstelle im Wesentlichen aus, dass bei der umfassenden Beurteilung der Frage der Verwechslungsgefahr von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, durchschnittlicher Ähnlichkeit zwischen den Waren der angegriffenen Marke und den für die Widerspruchsmarke registrierten Dienstleistungen sowie eher geringer Aufmerksamkeit der von den Waren und Dienstleistungen angesprochenen Endabnehmern auszugehen sei. Den danach zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand halte die angegriffene Marke zur Widerspruchsmarke nicht ein.

In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichszeichen zwar deutlich voneinander, so dass insofern nicht mit unmittelbaren Verwechslungen der Marken zu rechnen sei. Gleichwohl könne aber nach der Rechtsprechung auch einem Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Stellung zukommen, wenn er eine eigenständig kennzeichnende Funktion aufweise und den Gesamteindruck der jeweiligen mehrgliedrigen Marken präge.

In ihrem klanglichen Gesamteindruck würden die Vergleichsmarken von dem identischen Bestandteil „Cartridge“ geprägt. Da beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumesse, trete die graphische Aufmachung in den Marken gegenüber den Wortbestandteilen „Cartrige Star Ost“ und „Cartridge World“ in den Hintergrund. Aufgrund der sehr kleinen Schreibweise, trete in der angegriffenen Marke zudem der Bestandteil „Ost“ hinter „Cartrige Star“ zurück. Dem Bestandteil „Cartridge“ könne in der angegriffenen und in der Widerspruchsmarke für die jeweils verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen kein ohne weiteres erkennbarer Sinngehalt beigemessen werden. Daher werde sich der Verkehr in der angegriffenen Marke wegen der Kennzeichnungsschwäche des Wortes „Star“, das er im Sinne eines Hinweises auf Produkte von herausragender Qualität als beschreibende Sachangabe verstehe, an dem Begriff „Cartrige“ orientieren. In der Widerspruchsmarke könne dem Begriff „World“, der als Synonym für eine Angebotsstätte oder ein Angebot von Waren und Dienstleistungen schlechthin gebräuchlich sei, ebenfalls keine die Gesamtbezeichnung „Cartrige World“ mitprägende Bedeutung beigemessen werden. Bei dem deshalb auf die klanglich identischen Kennzeichnungen „Cartridge“ auszurichtenden markenrechtlichen Vergleich, müsse mit Verwechslungen in klanglicher Hinsicht gerechnet werden.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Nach seiner Auffassung besteht zwischen der angegriffenen und der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr im Sinn des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Es sei von zumindest durchschnittlicher, wenn nicht sogar gesteigerter Aufmerksamkeit der angesprochenen Abnehmerkreise auszugehen, da es für die Verbraucher auf dem Markt der Druckerpatronen und der entsprechenden Handels- und Reparaturdienstleistungen regelmäßig äußerst schwierig sei, sich zu Recht zu finden. Auch verfüge die Widerspruchsmarke für die registrierten Dienstleistungen insgesamt nur über einen äußerst geringen Schutzzumfang, der sich lediglich aus der Zusammensetzung schutzunfähiger Wortbestandteile und dem schwach kennzeichnungskräftigen Bildbestandteil ergebe und sich auf die eintragungsbegründende Eigenprägung beschränke. Bei dem Begriff „Cartridge“ handle es sich um die zum englischen Grundwortschatz gehörende Bezeichnung für „Patrone bzw. „Kartusche“. Dieser werde vom Verkehr ausschließlich als beschreibender Hinweis auf die angebotenen Dienstleistungen verstanden. Der weitere Wortbestandteil „World“ gehöre ebenfalls zum englischen Grundwortschatz, der in Wortkombinationen mit einem vorangestellten Substantiv wie „Cartridge“, das den Sachzusammenhang gattungsmäßig bezeichne, auf eine große Diversifikation hinweise, mit der ein umfassendes Angebot offeriert werde. Der angesprochene Verkehr werde daher die Wortzusammensetzung „Cartridge World“ als Hinweis darauf verstehen, dass die betreffenden Dienstleistungen Druckerpatronen zum Gegenstand hätten und ein umfassendes Angebot beinhalteten.

Bei dem auf den Gesamteindruck abzustellenden Vergleich der Zeichen, wiesen diese aufgrund der klanglichen, visuellen und auch begrifflich unterschiedlichen Wortbestandteile „Star“ und „World“ sowie der unterschiedlich gestalteten Bildbestandteile keine ausreichende Ähnlichkeit auf, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen. Es bestehe aber auch keine Markenähnlichkeit durch den Gesamteindruck prägende Bestandteile. Entgegen der Annahme der Markenstelle könne dem Bestandteil „Cartridge“ in den jeweiligen Vergleichsmarken keine allein prägende Bedeutung beigemessen werden. In seiner Bedeutung „Patrone“, „Toner“ oder „Kartusche“ handle es sich bei dem englischen Begriff im Zusammenhang mit den von den Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine rein beschreibende nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe, die selbst in ihrer englischen Übersetzung aufgrund ihrer Geläu-

figkeit von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres der Print- und Druckbranche zugeordnet werde. Der Verkehr werde sich daher nicht allein an dem rein beschreibenden schutzunfähigen Bestandteil „Cartridge“ orientieren. Eine relevante Zeichenähnlichkeit sei zu verneinen, da sich die einzige Übereinstimmung auf eine beschreibende und daher schutzunfähige Angabe beschränke. Im Ergebnis halte die jüngere Marke mangels relevanter Ähnlichkeit der Zeichen, selbst bei angenommener durchschnittlicher Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen, einen zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr genügend großen Abstand von der älteren Marke ein. Die Frage der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen erübrige sich daher, wobei es nach Auffassung der Widersprechenden keine Anhaltspunkte für die Annahme einer Ähnlichkeit gebe.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2012 aufzuheben und den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 001 915 693 in vollem Umfang zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich in der Sache nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt. An der mündlichen Verhandlung hat sie, wie angekündigt, nicht teilgenommen.

Mit der Terminsladung vom 17. November 2014 hat der Senat den Beteiligten die Ergebnisse seiner Internet-Recherche zu dem Begriff „cartridge“ übersandt und in einem Ladungszusatz darauf hingewiesen, dass die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke Aussicht auf Erfolg habe, da der Senat dazu tendiere, eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu verneinen und den Widerspruch zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten, die Terminladung sowie den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und führt auch in der Sache zum Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125b Nr. 1 MarkenG, so dass der angefochtene Beschluss aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen war (§ 43 Abs. 2 Satz 2 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). 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 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; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 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.

Die hier zu beurteilenden Vergleichsmarken können sich entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke zumindest auf ähnlichen Produkten begegnen. Eine Identität der Vergleichsprodukte scheidet aus, da auf Seiten der Widerspruchsmarke nur Dienstleistungen und auf Seiten der jüngeren Marke nur Waren registriert sind, und von Haus aus wegen grundsätzlicher Unterschiede ein gewisser Abstand zwischen Waren und Dienstleistungen besteht. Ähnlichkeit kann dabei nur angenommen werden, wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die betreffenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 115). Insoweit ist von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit zwischen den Waren der Klassen 02, 09 und 16 der angegriffenen Marke („Originaltoner, Original-Tintenpatronen und aufbereitete Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Faxe; Drucker für Computer, Druckerteile und -zubehör; Farbbänder für Drucker von Computern und Schreibmaschinen, Papier und Waren daraus“) einerseits und jedenfalls den Dienstleistungen der Klasse 37 der Widerspruchsmarke („Installation, Reparatur, Wartung und Pflege von Kopier- und Druckapparaten und -ausrüstungen einschließlich Nachfüllen von Druckerpatronen“) andererseits auszugehen. Denn Unternehmen, die (aufbereitete) Toner und Patronen für Drucker und Kopierer sowie Drucker und Kopierer herstellen und verkaufen, bieten in der Regel auch die für die Patronen und Geräte notwendigen Service- und Wartungsdienste an. Auch umgekehrt haben Dienstleistungsunternehmen, die entsprechende Installations-, Reparatur-, Wartungs- und Pflegedienste für Kopier- und Druckapparate erbringen, regelmäßig auch die zugehörigen Toner, Kartuschen, Tintenpatronen, Farbbänder und Druckerpapier in ihrem Angebot.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als leicht unterdurchschnittlich zu beurteilen. Worauf der Inhaber der angegriffenen Marke zutreffend hin-

weist, verdankt die mehrgliedrige Wort-Bildmarke ihre Kennzeichnungskraft für die betreffenden Dienstleistungen der Klasse 37 auf dem Bereich der Drucker- und Kopierer allein dem Bildelement und dem aus der Kombination von Wort- und Bildbestandteilen entstehenden Gesamteindruck, da der Wortbestandteil „Cartridge World“ keine Unterscheidungskraft besitzt. „Cartridge“ ist das englische Wort für „Kartusche, Patrone, Kassette“ (vgl. dazu u. a. den in der Anlage 1 zur Ladung vom 17. November 2014 (i. W. Ladung) beigefügten Ausdruck aus dem Online-Wörterbuch leo.org), das auch im inländischen Verkehr von unterschiedlichen Drucker-Herstellern - z. T. auch in Alleinstellung - zur Bezeichnung von Toner- oder Tinten-Patronen und -Kartuschen für Drucker verwendet wird. Siehe dazu die der Ladung als Anlagen 2 bis 5 beigefügten Ausdrücke deutschsprachiger Internetseiten. Der den beteiligten Verkehrskreisen auf dem einschlägigen Produktbereich der Drucker-Toner, -Kartuschen und -Patronen mithin durch entsprechende tatsächliche Verwendung im Markt in beachtlichem Umfang nahegebrachte und deshalb auch verständliche Begriff „Cartridge“ bezeichnet den Gegenstand der hier in Rede stehenden Dienstleistungen Klasse 37, da sich insbesondere die Wartung und Pflege von Kopier- und Druckapparaten speziell auf den Austausch oder das Nachfüllen von Toner- oder Tinten- Patronen und -Kartuschen beziehen kann. Das Wort „Cartridge“ ist folglich für die betroffenen Dienstleistungen als glatt beschreibende Angabe auch nicht unterscheidungskräftig.

Das weitere, dem inländischen Publikum geläufige Wort „World“ des englischen Grundwortschatzes wird im Geschäftsverkehr - wie das entsprechende deutsche Wort „Welt“ - häufig in Kombination mit einer Produktbezeichnung zum Hinweis auf ein umfassendes Waren- oder Dienstleistungs-Angebot in einem Ladengeschäft oder auch auf einem Internet-Portal gebraucht (vgl. z. B. BPatG vom 27.7.1998, 30 W (pat) 165/97 – Computer-World; vom 13.2.2002, 28 W (pat) 218/00 – BURGER WORLD; vom 11.12.2012, 33 W (pat) 20/11 Agri-world; vom 23.7.1997, 26 W (pat) 85/96 – Fruitland; vom 30.3.2004, 27 W (pat) 335/03 – LEDERLAND; die vorstehenden Entscheidungen sind weitgehend [soweit sie nach dem Jahr 1999 datiert sind] über die Homepage des Bundespatentgerichts aufrufbar). Solchen Verkaufs- bzw. Vertriebsstättenbe-

zeichnungen bzw. Bezeichnungen für Internetverkaufsportale fehlt im Hinblick auf den naheliegenden beschreibenden Zusammenhang regelmäßig die Unterscheidungskraft (stRspr., s. oben) „Cartridge World“ weist als Gesamtbegriff somit für die angesprochenen Verkehrskreise lediglich beschreibend auf ein umfassendes (Dienstleistungs-) Angebot in Bezug auf Toner- oder Tinten- Patronen bzw. -Kartuschen hin und kann deshalb nicht kennzeichnend wirken. Aufgrund des noch hinreichend fantasievollen Bildbestandteils ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit von Haus aus als leicht unterdurchschnittlich zu beurteilen. Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung hat die Widersprechende nicht vorgetragen. Anhaltspunkte hierfür sind auch nicht ersichtlich.

Ausgehend von durchschnittlicher Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und etwas unter dem Durchschnitt liegender Kennzeichnungskraft der älteren Marke bedarf es für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich einer deutlich ausgeprägten, über dem Durchschnitt liegenden Ähnlichkeit der Zeichen. Eine solche ist bei den Vergleichszeichen in keiner Hinsicht, weder in bildlicher, begrifflicher noch klanglicher, festzustellen.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Klang, (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung ist stets auf den Gesamteindruck der Vergleichsmarken abzustellen, den sie hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Maßgeblich ist insoweit, wie die jeweiligen Marken auf den Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen wirken. Dieser nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734, Rn. 25 - Lloyd; GRUR 2005, 1042, Rn. 28-29 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2007, 1066, Rn. 40 - Kinderzeit; GRUR 2010, 835, Rn. 12 - Malteserkreuz II). Daher sind die Marken grundsätzlich als Ganzes in ihrer Gesamtheit, d. h. mit allen ihren Bestandteilen, auf eine vorhandene Übereinstimmung oder Ähnlichkeit hin zu vergleichen.

Vergleicht man die Zeichen in ihrem – bildlichen – Gesamteindruck, unterscheiden sie sich in den jeweiligen Bildelementen sowie in der graphisch konzeptionellen Anordnung von Bild- und Wortbestandteilen deutlich voneinander. Allein die Wahl eines Sternenmotivs kann auch im Hinblick auf die Abgegriffenheit von Sterndarstellungen jedweder Art in der Produktwerbung keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit begründen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 301 m. N. w.). In ihrer konkreten Ausgestaltung aber sind die beiden Sterndarstellungen sehr verschieden. In der älteren Marke handelt es sich um einen schwarzflächigen Stern mit sieben gleichmäßigen Zacken, der mittig von einem hellen Pfeil umringt wird. Demgegenüber weist der helle gelbflächige Stern in der angegriffenen Marke fünf rot-blau-schwarz umrandete Zacken auf, von denen die nach schräg links unten zeigende Zacke verlängert ist. In der Sternmitte ist mit zwei Augen und einem Mund mit nach oben gebogenen Mundwinkeln zudem ein freundlich lächelndes Gesicht dargestellt. Angeordnet ist der Stern in der Widerspruchsmarke oberhalb des Wortbestandteils „Cartridge World“, während sich die Sterndarstellung in der jüngeren Marke mittig rechts neben dem Wortbestandteil „Cartridge Star“ befindet. Aufgrund dieser deutlichen optischen Unterschiede, ist eine Verwechslungsgefahr der Marken nach ihrem bildlichen Gesamteindruck sicher auszuschließen.

Zwar ist die Markenstelle im Weiteren zutreffend davon ausgegangen, dass der Grundsatz, wonach die gegenüberstehenden Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, es nach der Rechtsprechung nicht ausschließt, 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 und sich hieraus – bei Identität oder Ähnlichkeit des prägenden Bestandteils mit der Vergleichsmarke bzw. deren prägenden Bestandteil - eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der Marken ergeben kann. Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen, sondern derart in den Hintergrund treten, dass sie für den Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (vgl. u. a. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28, 29 - THOMSON LIFE; GRUR

2007, 700, Rn. 41, 42 - HABM/Shaker; GRUR 2010, 382, Rn. 56 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2006, 60, Rn. 19 - coccodrillo; GRUR 2012, 64, Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Richtig ist auch, dass bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken, wie den vorliegenden, in klanglicher Hinsicht von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr i. d. R. dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die den Gesamteindruck prägende Bedeutung beimisst (vgl. BGH GRUR 2008, 903, Rn. 25 – SIERRA ANTIGUA; GRUR 2010, 828, Rn.46 – DiSC).

Entgegen dem angefochtenen Beschluss ist vorliegend jedoch eine prägende Bedeutung des Wortes „Cartridge“ jedenfalls im Gesamteindruck der Widerspruchsmarke zu verneinen. Eine solche scheidet daran, dass es sich - wie bereits ausgeführt - um eine für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen beschreibende, nicht unterscheidungskräftige, mithin schutzunfähige Angabe handelt. Ein schutzunfähiger Einzelbestandteil ohne Kennzeichnungskraft aber kann aus Rechtsgründen eine Prägung des Gesamteindrucks einer kombinierten Marke nicht bewirken (stRspr. vgl. u. a. BGH GRUR 2007, 1071, Rn. 36, 37 – Kinder II; GRUR 2013, 68, Rn. 43 – Castell/VIN CASTEL). Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach dem klanglichen Gesamteindruck aufgrund der Übereinstimmung des Wortbestandteils „Cartridge“ in der Widerspruchsmarke mit dem entsprechenden Wortbestandteil in der jüngeren Marke ist daher zu verneinen.

Entsprechendes gilt für die Wortbestandteile „Cartridge World“ der älteren Marke insgesamt, da der so gebildete Gesamtbegriff - wie oben dargelegt - für die hier relevanten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ebenfalls beschreibend und nicht unterscheidungskräftig ist. Eine prägende Bedeutung dieser Wortbestandteile scheidet für den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke daher gleichermaßen aus. Abgesehen davon, dass selbst bei einem Vergleich nur der Wortbestandteile „Cartridge Star“ und „Cartridge World“, diese sich durch die im Klang, Schriftbild und Sinngehalt deutlich verschiedenen Wörter „Star“ und „World“ hinreichend deutlich voneinander unterscheiden würden.

Auszuschließen ist ferner die Gefahr, dass die beiden Marken aufgrund der Übereinstimmung in dem Bestandteil „Cartridge“ gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Dahinstehen kann dabei die Frage, ob dem mit dem entsprechenden Wortbestandteil der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Wortbestandteil „Cartridge“ in der jüngeren Marke – auch ohne deren Gesamteindruck zu prägen – eine selbständig kollisionsbegründende Stellung zukäme. Denn eine darauf gegründete Verwechslungsgefahr, bei der bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck entstehen könnte, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Nr. 29, 30 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 208, 905, Rn. 37 – Pantohexal; GRUR 2012, 64, Rn. 15, 16 – Maalox/Melox-GRY), setzt voraus, dass die ältere Marke insgesamt oder zumindest der ihren Gesamteindruck prägende Bestandteil identisch oder ähnlich in die jüngere Marke übernommen worden ist. Anderenfalls würde für die Widerspruchsmarke, die Schutz nur in der eingetragenen Form beanspruchen kann, ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903, Rn. 34 – SIERRA ANTIGUA). Da eine prägende Bedeutung des Wortbestandteils „Cartridge“ in der Widerspruchsmarke aber, wie dargelegt, zu verneinen ist, vermag die identische Übernahme des Wortbestandteils „Cartridge“ in die jüngere Marke auch insoweit eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu begründen.

Die Übereinstimmung der Marken in dem Wort „Cartridge“ kann schließlich auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung begründen. Einer beschreibenden Angabe fehlt insoweit grundsätzlich die Eignung als Stammbestandteil einer Zeichenserie zu dienen (BGH GRUR 2003, 1040, Rn. 39 – Kinder), abgesehen davon, dass es vorliegend zudem an einer durch die Widersprechende benutzten „Cartridge“- Zeichenserie fehlt, was unabdingbare Voraussetzung für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr unter

diesem Gesichtspunkt wäre (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Rn. 64 – Il Ponte Finanziara Spa/HABM).

Nach alledem war der Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke stattzugeben.

Eine Auferlegung von Kosten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war nicht veranlasst.

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

Grote-Bittner

Kirschneck

Hu