



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 509/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 307 37 745.8**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. April 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wort-/Bildmarke



ist am 11. Juni 2007 angemeldet und am 16. August 2007 unter der Nummer 307 37 745.8 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren der

Klasse 12: Schnee- und Gleitschutzvorrichtungen für Reifen, einschließlich Schnee- und Gleitschutzvorrichtungen aus Textilmaterialien für Reifen.

Die Eintragung wurde am 21. September 2007 veröffentlicht. Gegen diese Marke hat die Inhaberin der am 17. Februar 2011 eingetragenen Gemeinschafts-Wortmarke EM 006 089 056

### **GECKO**

für die - aufgrund Inanspruchnahme der Unionspriorität nach Art. 4 PVÜ, § 34 MarkenG - das Prioritätsdatum 10. Januar 2007 maßgeblich ist, Widerspruch erhoben, und zwar gestützt auf folgende Widerspruchswaren:

Klasse 12: Fahrzeuge, sowie deren Teile und Zubehör, ausgenommen Reifen; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder zu Wasser; alle vorgenannten Waren ausgenommen Reifen hierfür; Räder für Fahrzeuge.

Die Markenstelle für Klasse 12 des DPMA hat mit Beschluss vom 7. September 2011 eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Es stünden sich identische Waren gegenüber, da die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Schnee- und Gleitschutzvorrichtungen für Reifen“ als „Zubehör für Fahrzeuge“ zu betrachten seien, welches für die Widerspruchsmarke geschützt sei. Hiervon ausgehend hielten die Vergleichszeichen jedoch selbst unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen hinreichend großen Abstand voneinander ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichszeichen schon aufgrund der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde. Die angegriffene Marke werde in klanglicher Hinsicht auch nicht durch das gemeinsame Element

„Gecko“ geprägt, da die Wortfolge „SnowGecko“ von den angesprochenen Verkehrskreisen als gesamtbegriffliche Einheit im Sinne von „Schneeechse“ angesehen werde. Damit stünden sich die Bezeichnungen „SnowGecko“ und „GECKO“ gegenüber, die deutliche Unterschiede aufwiesen. Eine Verwechslungsgefahr unter anderen Gesichtspunkten sei nicht ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke werde durch den Bestandteil „Gecko“ geprägt, da der weitere Bestandteil „Snow“ lediglich ein beschreibender Hinweis darauf sei, dass die beanspruchten Waren zur Verwendung im Schnee bestimmt seien. Vor diesem Hintergrund und ausgehend von identischen Waren sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen zu bejahen. Einen Sachantrag hat die Beschwerdeführerin nicht gestellt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich bislang im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie vorgetragen, dass schon keine Warenähnlichkeit vorliege, da die jeweiligen Waren - im Hinblick darauf, dass „Reifen“ aus dem Schutzbereich der Widerspruchsmarke ausgenommen seien - einen unterschiedlichen Zweck hätten und von verschiedenen Unternehmen angeboten würden. Abgesehen hiervon hielten die Vergleichsmarken einen ausreichenden Abstand zueinander ein, da sie in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht deutliche Unterschiede aufwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICA-RO/PICASSO; BGH GRUR 2011, 824 Rdnr. 19 – Kappa; GRUR 2010, 833 Rdnr. 12 - Malteserkreuz II; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903 Rdnr. 10 - SIERRA ANTIGUO).

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist selbst bei Zugrundelegung identischer Waren und Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt seitens der angesprochenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr mangels Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken zu verneinen.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist,

dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH a. a. O. Rdnr. 26 – Kappa; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 – airdsl; MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1. Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen.

a) Schon aufgrund ihrer grafischen Elemente, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden, weist die angegriffene Marke



The logo consists of the word 'Snow' in a cursive script, followed by a stylized silhouette of a gecko positioned above the word 'Gecko', which is also in a cursive script.

mit dem oberhalb der Wortbestandteile angeordneten stilisierten Kriechtief so deutliche, sofort ins Auge fallende Unterschiede zu der eingliedrigen Widerspruchswortmarke „GECKO“ auf, dass beide Marken auf Anhieb sicher auseinandergehalten werden können. Die Bildbestandteile können bei der Beurteilung

von optischen Ähnlichkeiten auch nicht unberücksichtigt bleiben, da sie in ihrer Gesamtheit zur Kennzeichnungskraft der Marke beitragen. Insofern bleiben sie in der Erinnerung der Verkehrsteilnehmer und wirken bildlichen Verwechslungen zusätzlich entgegen (vgl. BGH GRUR 2008, 254, 257 Rdnr. 36 – THE HOME STORE; a. a. O. - SIERRA ANTIGUO). Einen markanten Unterschied am grundsätzlich stärker beachteten Wortanfang erzeugt ferner das Wortelement „Snow“ der angegriffenen Marke. Eine Verwechslungsgefahr in (schrift-)bildlicher Hinsicht ist daher zu verneinen.

b) Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist zunächst davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke nach dem Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform, also mit „Snow Gecko“ benennen werden (vgl. u. a. BGH a. a. O., 905 Rdnr. 25 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2006, 859, 862 Rdnr. 29 – Malteserkreuz I), so dass vorliegend grafische Unterschiede der Marken unberücksichtigt bleiben können. Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt aber schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil "Gecko" keine kollisionsbe gründende Stellung einnimmt. Er weist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keine die angegriffene Marke prägende Funktion auf, weil das Wortelement "Snow" für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktritt, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 –HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57 – Augsburg Puppenkiste; a. a. O. Rdnr. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2007, 888 Rdnr. 22 u. 31 – Euro Telekom; a. a. O. Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). Der aus dem englischen Grundwortschatz stammende und den inländischen Verkehrskreisen geläufige Begriff „snow“ hat die Bedeutung „Schnee“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]). Das im Deutschen und im Englischen gleichlautende Wort „Gecko“ bzw. „gecko“ bezeichnet ein „(in Tropen u. Subtropen heimisches) zu den Echsen gehörendes Kriechtier von unterschiedlicher Gestalt u. Größe, mit großen Augen u. mit Haftorganen an den Zehen“ (Duden - Deutsches

Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch a. a. O.). In seiner Gesamtbedeutung wird die Wortfolge der angegriffenen Marke von dem Durchschnittsverbraucher ohne analysierende Betrachtungsweise als „Schneegecko“ bzw. „Schneeechse“ verstanden. Die beiden Wortelemente sind also aufeinander bezogen und bilden eine eigenständige Sinn-einheit. Auch wenn es sich bei der Wortverbindung um eine Fantasiebezeichnung handelt, da es in der Zoologie keine „Schneegeckos“ bzw. „Schneeechsen“ gibt, verbindet das angesprochene Publikum in seiner Vorstellung mit einem „Schnee-gecko“ trotzdem etwas anderes als bloß mit einem „Gecko“. Die vorangestellte Angabe „Snow“ verleiht der angegriffenen Marke damit ein zusätzliches einprä-gendes Charakteristikum. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin tritt dieser Bestandteil im Zusammenhang mit dem Substantiv „Gecko“ - trotz gewisser beschreibender Anklänge im Hinblick auf die beanspruchten Waren - daher keinesfalls völlig in den Hintergrund.

Das angesprochene Publikum hat daher keinen Anlass, das angegriffene Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises klang-lich allein an dem Bestandteil „Gecko“ zu orientieren.

Die Vergleichsmarken unterscheiden sich daher durch ihre Silbenzahl und Vo-kalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Der dreisilbigen Wortkom-bination "Snow Gecko" mit der Vokalfolge „O-E-O“ steht die zweisilbige Be-zeichnung "GECKO" mit der Vokalfolge „E-O“ gegenüber. Aufgrund der deutlichen klanglichen Unterschiede in den regelmäßig stärker beachteten Wortanfängen liegen damit divergierende Gesamtklangbilder der Vergleichszeichen vor.

c) Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr ist wegen des bereits dargestellten unterschiedlichen Sinngehalts der Vergleichsmarken, nämlich „Schneegecko“ bzw. „Schneeechse“ auf der einen und „Gecko“ auf der anderen Seite, aus-geschlossen.



2. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken-usurpation ist zu verneinen. Eine solche wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a. a. O. Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; a. a. O. Rdnr. 20 – Malteserkreuz II; a. a. O. Rdnr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; a. a. O. Rdnr. 18 – Malteserkreuz I).

Zwar wird die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke vollständig übernommen, aber "Snow" ist weder ein Unternehmenskennzeichen noch ein Serienzeichen der Beschwerdegegnerin. Hinzu kommt, dass das gemeinsame Element "Gecko" in der jüngeren Marke zusammen mit dem Bestandteil "Snow" eine gesamtbegriffliche Einheit bildet, weshalb ihm keine eigenständig kennzeichnende Stellung zukommt (EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ebenfalls zu verneinen. Diese greift unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 - Kinder II).

Selbst wenn "GECKO" als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden geeignet wäre, müsste die Widersprechende über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit diesem Stammbestandteil verfügen (EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Rdnr. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Anhaltspunkte hierfür wurden nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich. Im Übrigen führt die gesamtbegriffliche Verbindung der angegriffenen Marke zu einer eigenständigen Sinneinheit von der Vorstellung weg, der Markenbestandteil „Gecko“ stelle den Stammbestandteil von Serienmarken dar.

3. Besondere Umstände, aus denen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne hergeleitet werden könnte, sind nicht ersichtlich. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar zu behindernden, rufausbeutenden oder verwässernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, reichen für die Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr nicht aus (EuGH GRUR 1998, 387, 389, Rdnr. 18 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeyChem).

Klante

Dorn

Jacobi

Me