



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 95/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. September 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 053 034

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. September 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 30 2008 053 034



für die Waren

„Klasse 18: Rucksäcke; Tragevorrichtungen, insbesondere zum Tragen von Kleinkindern und Babys (soweit in Klasse 18 enthalten), Babytragetücher; zum Tragen von Kleinkindern und Babys vorgesehene Wickeltücher; Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten; Kleinlederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten; Trage- und Haltevorrichtungen aus Textilstoffen, insbesondere für Kleinkinder und Babys (soweit in Klasse 18 enthalten)

Klasse 24: Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„Klasse 18: Kleinlederwaren, Brieftaschen, Geldbeutel; Reise- und Handkoffer, Reise- und Packtaschen, Rucksäcke; Hand-, Einkaufs-, Akten-, Sport- und Schultaschen; Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Geschirre, Sattel- und Zaumzeug für Tiere, Peitschen

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidungsstücke, Sportschuhe

Klasse 28: Turn- und Gymnastikgeräte, Sportgeräte“

eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 3 513 744



Die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, auch vor dem Hintergrund identischer Waren in den Klassen 18 und 25 halte die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke den gebotenen Abstand ein. Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Ausreichende Anhaltspunkte für eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft oder für eine Kennzeichnungsschwäche lägen nicht vor. Die Widersprechende habe zwar eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke geltend gemacht, jedoch keine Tatsachen vorgetragen, die diese Rechtsbehauptung stützen könnten. Stelle man die Marken in ihrer Gesamtheit gegenüber, verhindern ihre unterschiedlichen grafischen Ausgestaltungen sowie der in der Widerspruchsmarke enthaltene Wortbestandteil „EXES“, dessen erstes „E“ spiegelverkehrt dargestellt sei, unmittelbare Verwechslungen in klanglicher und bildlicher Hinsicht. Für unmittelbare begriffliche Verwechslungen fehle es ohnehin an einem übereinstimmenden Sinngehalt der Marken. In klanglicher Hinsicht werde der Ge-

samteindruck der Marken zwar durch ihre Wortbestandteile geprägt, die die einfachste und kürzeste Bezeichnungsform der Marken darstellten. Diese wiesen jedoch ein hinreichend unterschiedliches Klangbild auf. Der Wortbestandteil „X’s“ der angegriffenen Marke werde wie „iks-es“ ausgesprochen. Allenfalls sei noch eine Aussprache als „iks“ denkbar, wenn das „s“ nur als ein Anhängsel (Apostroph-S) des Buchstabens „X“ angesehen werde. Die Wortbestandteile der Widerspruchsmarke würden hingegen „iks-es-exes“ ausgesprochen, woraus eine deutlich unterschiedliche Silbenzahl resultiere. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht allein durch ihren Buchstabenbestandteil „XS“ geprägt, weil der weitere Wortbestandteil „EXES“ nicht so in den Hintergrund trete, dass er zum Gesamteindruck des Zeichens nichts beitrage. Auch eine Verwechslungsgefahr auf Grund gedanklicher Verbindung bestehe nicht, da es für den Verkehr wegen des von der angegriffenen Marke abweichenden Wortbestandteils der Widerspruchsmarke und auf Grund der deutlichen Unterschiede ihrer Bildbestandteile fernliege, die jüngere Marke als ein weiteres Zeichen der Widersprechenden anzusehen. Die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr in Form der sog. Marken usurpation lägen ebenfalls nicht vor.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, zwischen den Marken bestehe selbst ausgehend von einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr, denn auch in diesem Falle habe die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke angesichts der weitgehenden Identität der Waren einen deutlichen Abstand einzuhalten, der entgegen der im angegriffenen Beschluss vertretenen Auffassung nicht gewahrt sei. Es sei insbesondere nicht nachvollziehbar, weshalb bei der angegriffenen Marke nur die deutsche Aussprache des Bestandteils „XS“, also „iks-es“, nicht aber, wie für das Widerspruchszeichen unstreitig, auch die englische Aussprache „eks-es“ in Betracht gezogen worden sei. Unzutreffend sei ferner die Feststellung der Markenstelle, dass keine nachvollziehbaren Gründe ersichtlich seien, die den Verkehr veranlassen könnten, die Widerspruchsmarke auf „XS“ zu

verkürzen. Ein solcher Grund liege in dem Umstand, dass sich die Widerspruchsmarke aus zwei klanglich identischen Wortbestandteilen zusammensetze. In der Rechtsprechung (BPatG GRUR 1995, 741, 742 – corton/Horten; Mitt. 1978, 162 - hipp hipp/BIP; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 7, 9 – fun fun radio/FUN Radio) sei wiederholt die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen der sich wiederholenden Wortbestandteile bejaht worden. Dabei könne es bei der Widerspruchsmarke wegen der klanglichen Identität beider Bestandteile dahinstehen, ob eine Verkürzung auf „XS“ oder „EXES“ stattfinde. Bei englischer Aussprache sei der klangliche Gesamteindruck der Marken identisch, bei deutscher Aussprache jedenfalls hochgradig ähnlich. Auf die Frage, ob die Marken auch bildlich oder begrifflich ähnlich seien, komme es nicht an. Bezüglich einer nachträglichen Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke verweist die Widersprechende auf die von ihr in den Schriftsätzen vom 26. Mai 2009 und 8. August 2011 vorgetragenen Tatsachen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. August 2012 und 7. Februar 2011 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Marken unterschieden sich deutlich voneinander. Für eine englische Aussprache der angegriffenen Marke fehle es für den Verkehr an ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken, der Identität oder Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke auszugehen, wobei ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, 345 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2010, 729, 731 - MIXI). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff., Nr. 51 – Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155, Nr. 59 – Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319, Nr. 21 - Adam Opel/Autec). Letzteres ist im Falle der vorliegend einander gegenüberstehenden Marken nicht zu besorgen.

Zwar ist zu Gunsten der Widersprechenden bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, dass die Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, mit den Waren der Klassen 18 und 25, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, weitgehend identisch bzw. im Übrigen hochgradig ähnlich sind. Jedoch besteht auch bei einer Benutzung der beiderseitigen Marken für

identische Waren der Klassen 18 und 25 keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen, aus verschiedenen Wort- und Bildelementen bestehenden Form ist von Haus aus als normal zu bewerten. Soweit die Widersprechende eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft und eine überdurchschnittliche Bekanntheit der Widerspruchsmarke geltend gemacht und hierzu auf Trefferzahlen bei Recherchen in der Internet-Auktionsplattform „Ebay“ sowie in der Internetsuchmaschine „Google“ verwiesen hat, reicht dieser Vortrag nicht aus, um eine hohe Verkehrsbekanntheit und somit eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke über das normale Maß hinaus glaubhaft zu machen. Zur Feststellung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände heranzuziehen, insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder; GRUR 2009, 672, 674 – OSTSEE-POST). Diese Bekanntheit vermag nicht ohne weiteres allein aus den erzielten Umsätzen hergeleitet zu werden (OLG Köln MarkenR 2007, 126 – Schlaufuchs und Lernfuchs; BPatG PAVIS ROMA 26 W (pat) 23/06, Beschluss vom 23.04.2008 – Grüne Bierflasche), denn selbst umsatzstarke Marken können wenig bekannt sein, während andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Erst recht geben die im Rahmen einer Internet-Recherche erzielten Treffer keinen Aufschluss über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, da die Trefferquote von der geschickten Platzierung und Verlinkung der Bezeichnung abhängt, aber nicht zwingend mit einer großen Bekanntheit und umfangreichen Benutzung der Marke in Zusammenhang steht (BGH GRUR 2009, 772, 777 - Augsburger Puppenkiste; BPatG GRUR 2010, 441, 443 – pn printnet/PRINET). Über die bloße Benennung von Trefferzahlen hinaus hat die Widersprechende aber keine weiteren aussagekräftigen Tatsachen, wie den Marktanteil auf den einschlägigen Warenbereichen sowie Angaben zu Dauer und Umfang der Verwendung und Bewerbung der

Marke, vorgetragen und glaubhaft gemacht, so dass es an ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fehlt.

Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und weitgehend identischer Waren ist ein überdurchschnittlich großer Abstand der Marken erforderlich, um eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können. Den insoweit gebotenen Abstand hält die angegriffene Marke ein.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist stets von deren registrierter Form auszugehen (BGH GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/Il Portone; GRUR 2008, 903, 904 – SIERRA ANTIGUO). Deshalb kommt es bei aus verschiedenen Wort- und Bildelementen gebildeten, kombinierten Marken vorrangig darauf an, ob diese sich in ihrem durch ihre Gesamtheit vermittelten Gesamteindruck verwechselbar nahe kommen. Das ist bei den sich im vorliegenden Fall gegenüberstehenden Marken ersichtlich nicht der Fall, da beide Marken eine deutlich unterschiedliche bildliche Gestaltung aufweisen, wodurch sie bei optischer Wahrnehmung eindeutig auseinanderzuhalten sind. Auch in klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Marken auf Grund der Tatsache, dass die Widerspruchsmarke neben der Buchstabenfolge „XS“ noch das Wort „EXES“ – mit seitenverkehrt dargestelltem Anfangsbuchstaben „E“ – enthält, hinreichend voneinander. Für die Annahme der Gefahr begrifflicher Verwechslungen bieten die beiderseitigen Marken in ihrer Gesamtheit keinen Anhalt.

Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden kann auch nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke allein durch deren Bestandteil „XS“ ausgegangen werden. Zwar kann grundsätzlich auch ein einzelner Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben. Da dem Markenrecht jedoch ein allgemeiner Elementenschutz eines aus einer älteren mehrgliedrigen Marke herausgelösten Bestandteils fremd ist (BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze; 2008, 903, 905 – SIERRA ANTIGUO), ist ein

Abstellen auf einen einzelnen Markenbestandteil der älteren Marke nur zulässig, wenn dieser den Gesamteindruck der Marke prägt und die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH GRUR 1996, 775, 777 - Sali Toft; GRUR 2008, 719, 722 – idw Informationsdienst Wissenschaft), oder eine übernommene ältere Marke in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 – THOMSON LIFE). Soweit die Feststellung einer Verwechslungsgefahr nur auf einen einzelnen Bestandteil einer älteren Marke gestützt wird, muss zudem im Widerspruchverfahren die Prüfung seiner Schutzfähigkeit nachgeholt werden (ständige Rechtsprechung, vgl. z. B. BGH GRUR 1960, 83, 88 – Nährbier; BPatG GRUR 1996, 413 - ICPI/ICP). Wird bei der nachträglichen Prüfung im Widerspruchverfahren die Schutzfähigkeit eines Bestandteils der älteren Marke verneint, kann dieser Bestandteil eine Verwechslungsgefahr nicht begründen (BGH GRUR 2000, 608, 610 – ARD-1; GRUR 2001, 1158, 1160 – Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2007, 1071, 1073 - Kinder II).

Der Bestandteil „XS“ der Widerspruchsmarke ist selbständig nicht schutzfähig, denn die Buchstabenfolge „XS“ ist die international für Bekleidungsstücke aber auch andere Waren, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, gebräuchliche und auch im Inland weithin bekannte Kurzbezeichnung für die Größe „extra small“ und stellt für die mit den Waren der angegriffenen Marke identischen oder ähnlichen Waren der Klassen 18 und 25 auf Seiten der Widerspruchsmarke somit eine beschreibende und nicht zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung geeignete Angabe dar (BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 042/98, Beschluss vom 30.03.1999 - XS; HABM, R0322/99-3, Entscheidung vom 16.03.2000 – XS). Ihm fehlt deshalb die Fähigkeit, den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke zu prägen, und ihm kann ferner wegen seiner Kennzeichnungsschwäche auch innerhalb der angegriffenen Marke unabhängig von deren weiteren Bestandteilen keine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen.

Da auch der weitere Bestandteil „EXES“ der Widerspruchsmarke – abgesehen von der seitenverkehrten Darstellung des Anfangsbuchstabens „E“, die bei einer klanglichen Wiedergabe dieses Bestandteils aber nicht erkennbar ist – nur eine lautschriftliche Wiedergabe der Buchstabenfolge „XS“ gemäß deren englischer Aussprache darstellt, ist der Schutz der Widerspruchsmarke auf ihre aus der eingetragenen Form ersichtlichen besonderen grafischen Elemente und deren besondere Anordnung zueinander beschränkt, von der sich die bildliche Ausgestaltung der angegriffenen Marke im Gesamteindruck deutlich unterscheidet. Dass die beiderseitigen Marken mit „IKS-ES“ bzw. „EKS-ES“ in ähnlicher Weise benannt werden könnten und die Merkmale, die der Widerspruchsmarke Unterscheidungskraft verleihen und sie von der angegriffenen Marke in tatsächlicher Hinsicht unterscheiden, bei ihrer Benennung im Klang und im Begriff möglicherweise nicht zum Ausdruck kommen, ist demgegenüber markenrechtlich unbeachtlich, weil bei der Prüfung der Markenähnlichkeit nur auf diejenigen Merkmale abgestellt werden darf, die der Marke Unterscheidungskraft verleihen (BGH GRUR 2012, 1040 - pjur/pure).

Bei dieser Sach- und Rechtslage kann der Widerspruch und damit auch die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Beteiligten aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) ist nicht beantragt und auch sonst nicht veranlasst.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb