



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 18/14

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2011 018 269

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. August 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Hermann und den Richter k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 29. März 2011 angemeldete und am 18. April 2011 für die Waren

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren

Klasse 25: Bekleidungsstücke, nämlich Handschuhe, Schals,
Strümpfe; Kopfbedeckungen

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel

eingetragene Wortmarke 30 2011 018 269

boshi

hat die Widersprechende aus der für die Waren

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

eingetragenen Wortmarke 300 71 712

BOSCH

und der für die Waren

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel (soweit in
Klasse 28 enthalten)

eingetragenen Wortmarke 398 03 547

BOSCH

jeweils beschränkt auf die jeweiligen Waren

und gegen alle Waren aus einem als notorische Marke (§ 10 i.V.m. § 9 Abs. 1)
geltend gemachten Zeichen

BOSCH

Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche aus den eingetragenen Zeichen mit Beschluss vom 11. Dezember 2013 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und im Übrigen als unzulässig verworfen.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr sei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen und bemesse sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Nach diesen Grundsätzen sei in den vorliegenden Fällen eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen. Die angegriffene Marke und die eingetragenen Widerspruchsmarken könnten einander jeweils in Verbindung mit identischen Waren der Klassen 25 und 28 begegnen. Auszugehen sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der eingetragenen Widerspruchsmarken für die von ihnen beanspruchten Waren und damit von einem normalen Schutzzumfang, da ausreichende Anhaltspunkte für eine durch intensive Nutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken oder für eine Kennzeichnungsschwäche nicht vorlägen. Die Widersprechende habe zwar eine Bekanntheit und gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken geltend gemacht und hierzu eine Verkehrsbefragung von Juni/Juli 2011 vorgelegt; Tatsachen (wie Marktanteil, Intensität und geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, erreichter Bekanntheitsgrad in den beteiligten Verkehrskreisen durch Vorlage von Statistiken, Gutachten), die diese Rechtsbehauptung für die hier maßgeblichen Waren der Klassen 25 und 28 stützten, habe sie jedoch nicht vorgetragen. Es seien zur Verneinung der Verwechslungsgefahr strenge Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand zu stellen, diesen werde die angegriffene Marke jeweils gerecht.

Die Ähnlichkeit von Marken sei anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehaltes zu ermitteln, wobei es auf den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen ankomme. Bei der Gegenüberstellung verhindere das „i“ am Ende der angegriffenen Marke unmittelbare Verwechslungen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht, denn dieser von den Widerspruchsmarken abweichende Bestandteil werde weder überlesen noch überhört. Während die Widerspruchsmarken jeweils nur eine Silbe hätten, besitze die angegriffene Marke zwei Silben, deren letzte aufgrund des deutlich hörbaren Vokals „i“ die Marken klanglich deutlich unterscheidbar mache. Zwar stimmten die Vergleichsmarken klanglich

hinsichtlich der Buchstabenfolge „bosh“ bzw. „BOSCH“ überein, die vokalische Abweichung in der zusätzlichen Endsilbe der angegriffenen Marke stelle aber ein ausreichendes Gegengewicht dar, um auch dem Durchschnittsverbraucher ein sicheres Auseinanderhalten der Markenwörter in klanglicher Hinsicht zu ermöglichen. Auch schriftbildlich halte die angegriffene Marke einen ausreichenden Abstand zu den Widerspruchsmarken ein; die Wortkonturen der Vergleichswörter „BOSCH“ und „boshi“ seien deutlich unterschiedlich. Auch eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr sei nicht zu befürchten, da die Vergleichsmarken keine Synonyme bildeten. Da auch ansonsten unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eine Verwechslungsgefahr angenommen werden könne, seien die Widersprüche aus den beiden eingetragenen Widerspruchsmarken ohne Erfolg.

Der Widerspruch aus dem als notorische Marke (§ 10 i.V.m. § 9 Abs. 1) geltend gemachten Zeichen

BOSCH

sei als unzulässig zu verwerfen, da innerhalb der Widerspruchsfrist weder Angaben zum Zeitrang noch zu den Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Notorietät erlangt haben soll, gemacht worden seien.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Abweichend von der Auffassung der Markenstelle hält sie die Marken für verwechselbar. Die Widerspruchsmarken hätten aufgrund ihrer Bekanntheit erhöhte Kennzeichnungskraft.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 11. Dezember 2013 aufzuheben und die Marke 30 2011 018 269 zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Im hier maßgeblichen Warenbereich verfügten die Widerspruchsmarken lediglich über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch mangels einer Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Das Beschwerdevorbringen ist nicht geeignet, eine abweichende Beurteilung zu rechtfertigen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit und der Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen, einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass

ein geringerer Grad an Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad an Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2010, 235 - Aida/Aidu; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktion der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel/Autec).

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen jeweils hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen. Er ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf Einzelteile achtet (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 - Limoncello; BGHZ 169, 295 - Goldhase).

Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle zutreffend die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken verneint.

Die zugunsten der angegriffenen Marke eingetragenen Waren liegen mit den zugunsten der eingetragenen Widerspruchsmarken eingetragenen Waren im Identitätsbereich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist als durchschnittlich anzusehen. Eine mögliche Bekanntheit des Namens BOSCH für Elektrogeräte etc. strahlt jedenfalls nicht auf die in Rede stehenden Waren aus, hierzu hat die Beschwerdeführerin trotz der entsprechenden Hinweise im angefochtenen Beschluss auch in der Beschwerde nichts vorgetragen.

Den danach im Bereich der Warenidentität erforderlichen deutlichen Abstand halten die Marken in schriftlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein. Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken bereits durch das eher ungewöhnliche und damit auffallende -sh in der jüngeren Marke gegenüber dem –SCH in den Widerspruchszeichen ausreichend voneinander.

Das reicht auch bei Großschreibung beider Zeichen aus, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, auch wenn dort das i von BOSHI nur als Strich erscheint.

Dies gilt aufgrund der jeweiligen Wortenden auch in klanglicher Hinsicht. Das Publikum wird die klanglichen Unterschiede in der zweiten Silbe der angegriffenen Marke –shi im Unterschied zum Ende der einsilbigen Widerspruchszeichen nicht überhören.

Begrifflich besteht zwischen den Marken keine Ähnlichkeit, da es sich bei den Widerspruchszeichen um einen Familiennamen, bei der jüngeren Marke um einen Phantasiebegriff, der zudem wie ein Fremdwort aussieht, handelt.

Den Widerspruch aus dem als notorische Marke geltend gemachten Zeichen

BOSCH

hat die Markenstelle zu Recht als unzulässig verworfen, da die obligatorischen Angaben u.a. zum Zeitrang oder den Waren, für die die Marke Notorietät erlangt haben soll, nicht gemacht wurden (vgl. § 30 Abs. 1 MarkenV, vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG 10. Aufl, § 42 Rn. 40 ff.).

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu