



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 512/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 045 838

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 16. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (bordeaux)



ist am 18. August 2011 angemeldet und am 9. Januar 2012 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Sie ist für Waren der

Klasse 07:

Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung, Maschinen für die Getränkeindustrie, Baumaschinen, Verpackungsmaschinen und Werkzeugmaschinen; Elektrowerkzeuge (Elektrohobel; Holzbearbeitungsmaschine); Haushaltspumpe (elektrisch); Drainagepumpe (elektrisch); Desintegratoren; Dichtungen (Motorenteile); Drehbänke (Werkzeugmaschinen); Druckereipressen; Druckluftförderer; Dynamos; Ejektoren (Saugstrahlpumpen); elektrische Klebepistolen; Elektrogeneratoren; Elektrohämmer; Fräsmaschinen; Glaserdiamanten (Teile von Maschinen); Hähne (Maschinen- oder Motorenteile); Hämmer (Maschinenteile); Handbohrmaschinen (elektrisch); Hebegeräte; Hebewinden (Maschinen); hydraulische Türöffner und Türschließer (Maschinenteile); Kesselrohre (Maschinenteile); Lifte (Aufzüge); Lötapparate, gasbetrieben; LötKolben, gasbetrieben; Lötrohre, gasbetrieben; Luftpumpen (als Garageneinrichtung); Maschinen für die Bespannung von Tennisschlägern; Mischmaschinen; Mixgeräte für den Haushalt (elektrisch); Müllzerkleinerer; Nähmaschinen; Nietmaschinen; Notstromaggregate, -generatoren; Parkettbohrergeräte (elektrisch); Pistolen (Handwerkzeuge mit Sprengpatronen); pneumatische Türöffner und Türschließer (Maschinenteile); Poliermaschinen und -geräte (elektrisch); Pumpen (Maschinen- oder Motorenteile); Pumpen (Maschinen); Pumpen für Heizungsanlagen; Pumpenmembrane; Schweißapparate, gasbetrieben; Schweißmaschinen (elektrisch); Speisewasserentlüfter; Staubsauger; Staubsaugerbeutel; Staubsaugerschläuche; Staubsaugerezubehörteile zum Versprühen von Duftstoffen und Desinfektionsmitteln; Stromgeneratoren; Überhitzer; Unkrautjätmaschinen; Vulkanisierapparate; Wagenheber (Maschinen); Wärmeaustauscher (Maschinenteile); Waschanlagen für Fahrzeuge; Wasserabscheider; Wassererhitzer (Maschinenteile); Wechselstromgeneratoren; Zentralstaubsaugeranlagen; Zentrifugalpumpen;

Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs-

und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Apparate und Anlagen; Badewannen; Bidets; Duschen; Duschkabinen (komplett); Saunaanlagen; Sitzbadewannen; Toiletten (WC); Toilettensitze (WC); Toilettenschüsseln (WC); Toilettenspülungen; Heizkörper; Heizkörper zum Handtuchrocknen;

Klasse 21:

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käbme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmacher-material; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Handtuchhalter, nicht aus Edelmetall,

geschützt.

Gegen die am 10. Februar 2012 veröffentlichte Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am 10. Mai 2012 Widerspruch erhoben aus ihrer am 16. Januar 1953 für die Waren der Klassen 06, 07, 09, 11 sowie 17

„Armaturen für sanitäre Einrichtungen, wie auch für Gas-, Heizungs-, Lüftungs- und Kühlanlagen, insbesondere Ventile, Hähne, Mischbatterien, Brausen, Metallschläuche, Abflüsse, Verschlussstopfen, Ketten, Geruchverschlüsse, Filter, Trockner, Ventilatoren, Kessel, Schaugläser, Flüssigkeitsstandanzeiger, Rohre, Rohr-Passtücke, Nippel, Schrauben, Muttern, Schraubensicherungen, Splinte, Dichtungen, sowie Guss-, Stanz-, Zieh- und Pressteile der bezeichneten Waren“

eingetragenen Wortmarke (632817)

HANSA.

Der Widerspruch richtet sich gegen folgende Waren der angegriffenen Marke:

Klasse 11:

Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Apparate und Anlagen; Badewannen; Bidets; Duschen; Duschkabinen (komplett); Sitzbadewannen; Toiletten (WC); Toiletten-sitze (WC); Toilettenschüsseln (WC); Toilettenspülungen;

Klasse 21:

Handtuchhalter, nicht aus Edelmetall.

Der Beschwerdegegner hat die Einrede der fehlenden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben, woraufhin die Beschwerdeführerin Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht hat (Anlage 1 zum Schriftsatz vom 3. Juli 2013 sowie Anlagen 2 und 3 zum Schriftsatz vom 17. Oktober 2013).

Mit Beschluss vom 5. Januar 2015 hat die Markenstelle für Klasse 07 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Widerspruch könne schon allein deshalb in der Sache keinen Erfolg haben, weil die von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen Mängel aufwiesen und damit nicht geeignet seien, alle für eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG maßgeblichen Umstände glaubhaft darzulegen. Die Benutzungsunterlagen ließen zwar die Form der Benutzung und eine funktionsgemäße Benutzung der Marke auf der Warenverpackung erkennen und belegten auch einen erheblichen Benutzungsumfang in einer ausreichenden Spanne der maßgeblichen Benutzungszeiträume, jedoch sei keine Differenzierung erfolgt, für welche Waren im Einzelnen welche Umsätze erzielt worden seien. Dies habe zur Folge, dass aus den Benutzungsunterlagen selbst nicht eindeutig hervorgehe, ob die Widerspruchsmarke etwa für „Armaturen für sanitäre Einrichtungen“ in einem ausreichenden Umfang benutzt

worden sei. Zudem treffe die vorgelegte eidesstattliche Versicherung auch keine Aussage zu einer Benutzung im Inland.

Selbst wenn man jedoch, so die Markenstelle weiter, zu Gunsten der Widerspruchsführerin eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke unterstellen würde, würde dies ihrem Widerspruch nicht zum Erfolg verhelfen, da es an einer hinreichenden Ähnlichkeit der Vergleichsmarken fehle. Dies gelte auch, wenn man weiter zu Gunsten der Widersprechenden eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke für „Sanitärarmaturen“ unterstellen wollte.

Hiervon ausgehend, bestehe zwischen den von der Widerspruchsmarke umfassten Waren „Armaturen für sanitäre Einrichtungen“ und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Apparate und Anlagen“ zwar Warenidentität, gleichwohl scheide die Annahme einer zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr aus.

Bei der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung, so die Markenstelle, weise die jüngere Marke weitere Wortelemente sowie eine graphische und farbige Gestaltung auf, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung fänden, was der Annahme einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr entgegenstehe, zumal der Gesamteindruck der angegriffenen Marke auch nicht durch das Wortelement „hansa“ geprägt werde. Auch in klanglicher Hinsicht wiesen die Vergleichszeichen hinreichende Unterschiede auf, da der Wortbestandteil „Elghansa“ vom angesprochenen Verkehr als einheitlicher Gesamtbegriff wahrgenommen werde. Demzufolge bestehe auch in begrifflicher Hinsicht keine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden streitbefangenen Marken. Auch die Annahme einer Verwechslungsgefahr auf Grund einer selbständig kennzeichnenden Stellung von „hansa“ komme auf Grund der Gesamtbegrifflichkeit des prägenden Bestandteils „Elghansa“ in der angegriffenen Marke nicht in Betracht. Soweit die Widerspruchsführerin noch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke behauptet habe,

lägen auch die diesbezüglich erforderlichen Voraussetzungen nicht vor. Dies, da bei den von der Widerspruchsführerin insoweit ins Feld geführten Marken der Bestandteil „HANSA“ jeweils am Anfang stehe und die hinzugefügten Wörter jeweils an zweiter Stelle. Im Gegensatz dazu sei die Stellung der Elemente in der angegriffenen Marke umgekehrt, was der Annahme, die Marken könnten einer gemeinsamen Serie angehören, entgegenstehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 10. Februar 2015. Bereits zuvor, am 29. September 2014, wurde diese in die „H... GmbH“ umgewandelt. Die Beschwerde ist hingegen noch namens der „H1... AG“ eingelegt worden.

Entgegen einer entsprechenden Ankündigung hat die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde auch mehr als vier Monate nach Ablauf einer ihr diesbezüglich eingeräumten Fristverlängerung nicht näher begründet. Auch die angekündigte Übersendung weiterer Benutzungsunterlagen ist sie schuldig geblieben.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 07 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Januar 2015 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang anzuordnen.

Der Beschwerdegegner hat sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht weiter geäußert.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist zwar trotz der bereits am 29. September 2014 erfolgten Umwandlung der Beschwerdeführerin in die „H... GmbH“ noch namens der „H1... AG“ eingelegt worden, der Formwechsel hat hingegen nicht die Identität des Rechtsträgers geändert. Dieser besteht in der geänderten Rechtsform in identischer Weise fort. Auch findet im Zuge des Formwechsels keine Vermögensübertragung von einem auf einen anderen Rechtsträger statt (Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 2. Auflage, 2014, § 202 UmwG; Rdnr. 3).

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die Markenstelle für die Klasse 07 hat den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Der Senat konnte über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entscheiden, da die Beteiligten keine Anträge auf mündliche Verhandlung gestellt haben und eine solche auch nicht sachdienlich erschien (§ 69 MarkenG).

1.

Mit zutreffenden und rechtlich nicht zu beanstandenden Erwägungen hat die Markenstelle in ihrem angegriffenen Beschluss den Widerspruch der Beschwerdeführerin zurückgewiesen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen der Markenstelle in ihrem angegriffenen Beschluss verwiesen, welche der Senat teilt und sich zu Eigen macht. Lediglich ergänzend ist noch Folgendes auszuführen:

2.

a.

Der Beschwerdegegner hat die (unbeschränkte) Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Demgemäß muss deren Inhaberin vorliegend glaubhaft machen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, rechtserhaltend benutzt hat (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Darüber hinaus muss die Inhaberin der Widerspruchsmarke glaubhaft machen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch rechtserhaltend benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Da die Eintragung der angegriffenen Marke des Beschwerdegegners am 10. Februar 2012 veröffentlicht worden ist, beläuft sich der erste diesbezügliche Benutzungszeitraum von Februar 2007 bis Februar 2012. Auf Grund der Tatsache, dass als „Entscheidung“ gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG die das jeweilige Verfahren abschließende Entscheidung zu verstehen ist, also ggf. erst die Beschwerdeentscheidung (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 43 MarkenG, Rdnr. 17), läuft der zweite Benutzungszeitraum von Februar 2011 bis Februar 2016.

b.

Die von der Beschwerdeführerin zum Beleg einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Widerspruchsmarke bezüglich der vorliegend in Rede stehenden Waren vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen.

Die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat sich auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung zu erstrecken, die den Bedingungen des § 26 MarkenG entsprechen. Die Erfordernisse einer Glaubhaftmachung müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung,

liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor. Der darlegungspflichtige Widersprechende trägt die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung und muss sich alle Mängel der Glaubhaftmachung zurechnen lassen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 MarkenG, Rdnr. 58).

Aus dem von der Beschwerdeführerin als Anlage 2 zu ihrem Schriftsatz vom 17. Oktober 2013 vorgelegten Gesamtkatalog ist zunächst ersichtlich, dass sie ihre Widerspruchsmarke für „Sanitäranlagen“ verwendet hat. Dass sich dort die Widerspruchsmarke in leicht abgewandelter Form (u. a. unter Hinzufügung eines Bildelementes) befindet, steht der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen, da hierdurch der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nicht verändert worden ist (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 MarkenG, Rdnr. 147 ff.). Durch Vorlage des „Styleguide“ gemäß Anlage 3 zum Schriftsatz vom 17. Oktober 2013 hat die Beschwerdeführerin wiederum dargetan, dass und inwieweit die von ihr vertriebenen Produkte mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet sind. Allein diese vorgelegten Unterlagen sind hingegen nicht geeignet, den erforderlichen Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die vorliegend in Rede stehenden Waren zu liefern. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der eidesstattlichen Versicherung des Vorstandes der ehemaligen H1... AG, M...I, gemäß Anlage 1 zum Schriftsatz vom 3. Juli 2013.

Aus der Anlage zu vorgenannter eidesstattlicher Versicherung geht hervor, dass die Beschwerdeführerin in den Jahren 2007 bis 2012 mit ihren Produkten „Hansamix“, „Hansavantis“, „Hansapolo“, „Hansadesigno“ und „Hansastela“ erhebliche Umsätze erzielt hat. Allein dies ist zum Beleg einer rechtserhaltenden Benutzung gerade der Widerspruchsmarke „HANSA“ nicht geeignet. Soweit der Vorstand in seiner eidesstattlichen Versicherung weiter ausführt, der in der Anlage näher angegebene Gesamtumsatz sei „unter unserem Firmenschlagwort „Hansa““ erzielt worden, vermag auch dies keine hinreichende Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zu liefern. Dies gilt selbst dann,

wenn man die eidesstattliche Versicherung dahingehend auslegt, dass man unter dem mit dem Firmenschlagwort „Hansa“ erzielten Umsatz den Umsatz versteht, der unter Verwendung der Widerspruchsmarke erzielt worden ist.

So geht aus der eidesstattlichen Versicherung des Vorstandes – mangels einer entsprechenden Konkretisierung - schon nicht hervor, ob die vorgetragene Umsätze weltweit oder lediglich in Deutschland erzielt worden sind. Soweit der Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 21. November 2013 eine diesbezügliche Konkretisierung vorgenommen hat, war dies nicht hinreichend, da bloßes schriftsätzliches Parteivorbringen ohne Glaubhaftmachungsmittel regelmäßig nicht ausreichend ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 MarkenG, Rdnr. 53). Hinzu kommt, dass aus der eidesstattlichen Versicherung ebenfalls nicht hervorgeht, für welche konkreten Waren das Widerspruchszeichen in dem glaubhaft gemachten Umfang tatsächlich benutzt worden ist, insbesondere in welchem Umfang eine Benutzung für die vorliegend in Rede stehenden „Sanitäreanlagen“ erfolgt ist. Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG muss eine Marke jedoch grundsätzlich für die Waren und Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist, worauf sich auch die entsprechende Glaubhaftmachung erstrecken muss (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 MarkenG, Rdnr. 73), die vorliegend hingegen ebenfalls fehlt.

Selbst wenn man jedoch zu Gunsten der Beschwerdeführerin eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke für die vorliegend in Rede stehenden Waren unterstellen wollte, würde ihr dies im Streitfall nicht zum Erfolg verhelfen, da es darüber hinaus am Erfordernis einer zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr fehlt.

3.

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Um-

stände, 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 2010, 1098, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 – coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. – Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación [Carbonell/La Española]; BGH, GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH, GRUR 2014, 382, Rdnr. 25 – REAL-Chips; GRUR 2011, 824, Rdnr. 25 f. – Kappa m. w. N.). Die sich gegenüberstehenden Kennzeichen sind dabei jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch das Kennzeichen

im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). Weiter ist es möglich, dass ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke oder einer komplexen Kennzeichnung eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass er das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH a. a. O., Rdnr. 30 - THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2004, 865, 866 – Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr 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 (BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

4.

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze scheidet die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus. Dies gilt selbst dann, wenn man zu Gunsten der Beschwerdeführerin von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke im Bereich „Sanitäranlagen“ und von der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für „Armaturen für sanitäre Einrichtungen“ ausgeht, die mit den Waren „Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Apparate und Anlagen“ der jüngeren Marke identisch sind.

Vorliegend stehen sich die angegriffene Wort-/Bildmarke



sowie die Widerspruchsmarke

HANSA

gegenüber.

a.

Für die Ermittlung des bildlichen Gesamteindrucks kann man grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke ausschließlich an dem Wort orientiert, ohne den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild mit aufzunehmen. Anders verhält es sich lediglich dann, wenn es sich bei den Bildbestandteilen um völlig bedeutungslose Zutaten handelt (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 MarkenG, Rdnr. 438). Das ist bei der angegriffenen Marke nicht der Fall, da sie nicht zuletzt auf Grund der signifikanten farblichen und graphischen Gestaltung sowie der konkreten Schreibweise des Wortbestandteils „Elghansa“ eine Gestaltung aufweist, die über eine bloße Verzierung hinausgeht und daher im Ergebnis vom Verkehr in sein Erinnerungsbild mit aufgenommen wird. Hiervon ausgehend weist die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke ergänzende Zeichenelemente auf, die eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ausschließen.

b.

Eine Verwechslungsgefahr ist auch in klanglicher Hinsicht zu verneinen. Bei Wort-/Bildzeichen ist für den der Prüfung der klanglichen Ähnlichkeit zugrunde zulegenden phonetischen Gesamteindruck regelmäßig der Wortbestandteil maßgebend, da er für den Verkehr als Kennwort regelmäßig die einfachste Benennungsmöglichkeit darstellt (BGH GRUR 2009, 1055 – *airdsl*; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 MarkenG, Rdnr. 433). Insofern wird der Gesamteindruck der jüngeren Marke von dem Wortelement „Elghansa“ geprägt. Somit stehen sich im Ergebnis beim klanglichen Vergleich „Elghansa“ und „HANSA“ gegenüber.

Die angegriffene Marke des Beschwerdegegners „Elghansa“ besteht aus drei Silben, während die Widerspruchsmarke „HANSA“ lediglich zwei Silben aufweist. Die zusätzliche Silbe „Elg“ in „Elghansa“ befindet sich darüber hinaus am Wortanfang, der üblicherweise im Allgemeinen stärker beachtet wird als die übrigen Markenteile (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 MarkenG, Rdnr. 267). Dabei wird die erste Silbe „Elg“ zudem hell ausgesprochen und daher auch bei schlechten Übermittlungsverhältnissen nicht überhört.

Ferner stellt der Wortbestandteil „Elghansa“ einen einheitlichen Gesamtbegriff dar. Es handelt sich hierbei um einen Phantasiebegriff, der keinen erkennbaren Bedeutungsinhalt aufweist. Die Frage, ob es – wie von der Markenstelle angenommen – naheliegt, dass der Verkehr auf Grund der ihm bekannten Buchstabenverbindung „gh“ die jüngere Marke mit „El-gansa“ benennen wird, bedarf im Ergebnis keiner Entscheidung. Handelt es sich nämlich bei dem Wortbestandteil „Elghansa“ wie bereits ausgeführt um einen einheitlichen Gesamtbegriff, hat der Verkehr – mangels gegenteiliger Anhaltspunkte – keinerlei Veranlassung, diesen in zwei einzelne Markenbestandteile „elg“ und „hansa“ aufzuspalten, was der Annahme einer klanglichen Verwechslungsgefahr entgegensteht.

c.

Auf Grund des Umstandes, dass es sich bei dem Wortbestandteil „Elghansa“ in der angegriffenen Marke um einen einheitlichen und eigenständigen Gesamtbegriff handelt, der darüber hinaus keine erkennbare Bedeutung hat, scheidet auch die Annahme einer begrifflichen Ähnlichkeit der beiden Vergleichsmarken aus.

d.

Auch weist der Bestandteil „hansa“ in der angegriffenen Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung auf, sondern ist vielmehr vollständig in der jüngeren Marke integriert und dort mit dem weiteren Markenbestandteil „elg“ zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verschmolzen (vgl. hierzu BPatG 25 W (pat) 22/07 - *DONAFOR/Dona*; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 MarkenG, Rdnr. 470).

e.

Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Widerspruchsmarke sei Teil einer Markenserie, vermag auch dies eine Verwechslungsgefahr nicht zu begründen.

Für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke ist es erforderlich, dass der Markeninhaber bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken vor dem Anmeldetag der jüngeren Marke aufgetreten ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 MarkenG, Rdnr. 492), was vorliegend zu Gunsten der Beschwerdeführerin hinsichtlich des Wortstamms „HANSA“ unterstellt werden kann (vgl. Anlage 1 zum Schriftsatz vom 23. Mai 2012). Von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr kann hingegen nur dann ausgegangen werden, wenn der als Stammbestandteil in Betracht kommende Markenteil in beiden Marken iden-

tisch oder zumindest wesensgleich enthalten ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 MarkenG, Rdnr. 501).

Die von der Beschwerdeführerin diesbezüglich ins Feld geführte Markenserie zeichnet sich dadurch aus, dass dem ersten Markenbestandteil „HANSA“ ein zweiter, diesen ergänzender, Markenbestandteil angefügt ist. Gänzlich anders verhält es sich jedoch hinsichtlich der angegriffenen Marke „Elghansa“ des Beschwerdegegners. Hier ist der Markenbestandteil „hansa“ dem ersten Bestandteil „Elg“ angefügt – es handelt sich mithin gerade um eine umgekehrte Anordnung - was der Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr entgegensteht. Dies gilt umso mehr, als bereits relativ geringfügige Unterschiede ausreichen, um den Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen (Ströbele/Hacker, a. a. O.).

III.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten einem Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Bb