



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 62/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 023 099

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters am Amtsgericht Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Januar 2014 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 306 41 834 hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“ zurückgewiesen worden ist. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 306 41 834 wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2010 023 099 auch für diese Waren angeordnet.

Gründe

I.

Das am 16. April 2010 angemeldete Wort-Bildzeichen



ist am 19. August 2010 unter der Nummer 30 2010 023 099 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für zahlreiche Waren der Klassen 5, 10, 25, 28, 29, 30, 31, 32 und Dienstleistungen der Klassen 35, 41 42

und 44 eingetragen worden. In der Klasse 25 ist die Marke für die folgenden Waren geschützt:

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Gegen die Eintragung hat die Widersprechende unter anderem aus ihrer Bildmarke



Widerspruch eingelegt. Diese seit dem 23. Oktober 2006 unter der Nummer 306 41 834 eingetragene Marke genießt Schutz für folgende Waren:

Klasse 18:

Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Handtaschen, Aktentaschen, Brieftaschen, Schlüssel-taschen und Geldbörsen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme;

Klasse 25:

Schuhwaren, ausgenommen Einlegesohlen, Bekleidungsstücke, Gürtel, Kopfbedeckungen.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 6. Januar 2014 auf den Widerspruch aus der Marke 306 41 834 eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen in Bezug auf die „Schuhwaren“ bejaht und die angegriffene Marke insoweit gelöscht, den Widerspruch aber im Übri-

gen mangels Warenähnlichkeit zurückgewiesen. Zugunsten der Widersprechenden sei bezüglich der Schuhwaren von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die angesprochenen breiten Verkehrskreise würden die identisch in den Verzeichnissen der sich gegenüberstehenden Marken vorhandenen „Schuhwaren“ als alltägliche Waren ohne besondere Aufmerksamkeit eher flüchtig erwerben, da es auch Schuhe im unteren Preissegment gäbe. Der deutliche Abstand, den die Marken zueinander einhalten müssten, werde aber selbst für den Fall, dass von einer gewissen Sorgfalt beim Erwerb der Waren ausgegangen werde, nicht mehr eingehalten. Es stünden sich die von ihrem Wortbestandteil „Sanamander“ geprägte angegriffene Marke und die widersprechende Bildmarke mit der Abbildung eines Salamanders, die naheliegend mit dem Begriff „Salamander“ bezeichnet werde, gegenüber. Somit stünden sich klanglich die Wörter „Sanamander“ und „Salamander“ gegenüber, die sich allein in ihrem unbetonten ersten Wortteil in den klangschwachen Konsonanten „n“ bei der angegriffenen Marke bzw. „l“ bei der angegriffenen Marke unterschieden. Dieser minimale Unterschied der Marken werde leicht überhört und reiche nicht aus, den Marken ein hinreichend eigenständiges Klangbild zu verleihen, daher sei die Gefahr von klanglichen Verwechslungen der Vergleichszeichen zu befürchten. Hinsichtlich der übrigen Waren bzw. der Dienstleistungen sei keine Ähnlichkeit gegeben, da sie von anderen Anbietern angeboten oder erbracht würden, andere Adressatenkreise hätten, anderen Zwecken dienten und der Verkehr somit nicht davon ausginge, dass sie der Kontrolle desselben Unternehmens unterlägen. Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzungen einer Löschung unter dem Aspekt des Sonderschutzes der bekannten Marke seien nicht gegeben.

Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs aus der Marke 306 41 834 in Bezug auf die Waren „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ der Klasse 25 der angegriffenen jüngeren Marke richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass auch insoweit Verwechslungsgefahr vorläge. Denn die Markenstelle gebe dem Widerspruch zwar hinsichtlich der in den Verzeichnissen identisch vorhandenen „Schuhwaren“ statt, übersehe dabei aber, dass ebenso

die Waren „Bekleidungsstücke“ sowie „Kopfbedeckungen“ jeweils in den Warenverzeichnissen der sich gegenüberstehenden Marken identisch enthalten seien. Diese seien außerdem hochgradig ähnlich zu den „Schuhwaren“, hinsichtlich derer die Markenstelle der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugesprochen habe. Schuh- und Bekleidungswaren würden seit Jahren häufig von denselben Firmen angeboten. Nicht nur die Hersteller exklusiver Bekleidung, sondern auch Anbieter im mittleren Preissegment ergänzten ihre Kleidungskollektionen mit Schuhen und Kopfbedeckungen (z. B. die Firmen E..., M... und Z...). Und umgekehrt ergänzten auch klassische Schuhhersteller ihr Angebot durch Bekleidung (z. B. die Firma T...). Daher läge auch in Bezug auf die Waren „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken vor, so dass der Widerspruch auch insoweit begründet sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Januar 2014 aufzuheben, soweit der Widerspruch gegen die Waren „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“ in der Klasse 25 zurückgewiesen worden ist und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2010 023 099 auf den Widerspruch aus der Marke 306 41 834 auch insoweit anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren keine Stellungnahme abgegeben und keinen Antrag gestellt.

Im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA hatte er ausgeführt, der Wortbestandteil „SANAMANDER“ sei eine Wortneuschöpfung, die sich aus dem lateinischen Wortstamm „Sana“ für „gesund“ und „man“, dem englischen Begriff für „Mensch“, zusammensetze. In der Kombination mit dem Bild eines gesunden und eines kranken Tieres versinnbildliche die Marke den Kreislauf der Regeneration und sei

ein Symbol für regenerative Medizin. Der bekannte Begriff „Salamander“ löse demgegenüber solche Assoziationen nicht aus und führe zu einer völlig anderen Bedeutung. Aufgrund der sprachlichen, bildlichen und inhaltlichen Unterschiede sei der Widerspruch der Widersprechenden zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist auch begründet.

Zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke besteht für die beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 6. Januar 2014 im Umfang der Beschwerde aufzuheben und die angegriffene Marke gem. § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG auch für die Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen“ zu löschen ist.

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 einzelnen 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; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 40 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, 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.

1. Die beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ der Klasse 25 sind auch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke identisch enthalten. Sie richten sich an die Endverbraucher, deren Aufmerksamkeit beim Erwerb von Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen angesichts des damit einhergehenden Aufwands (Anprobe) und des teilweise hohen Preises wie auch der Bedeutung, die insbesondere der Kleidung und dem äußeren Erscheinungsbild häufig beigemessen wird, als nicht zu gering veranschlagt werden darf.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist für die beschwerdegegenständlichen „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ - anders als möglicherweise für „Schuhwaren“ - als durchschnittlich anzusehen. Denn Anhaltspunkte dafür, dass der widersprechenden Bildmarke auch für die beschwerdegegenständlichen Waren aufgrund langjähriger intensiver Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt, fehlen.

3. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Española/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl). In der Regel genügt bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGH GRUR 2011, 824 Rn. 26 - Kappa; BGH GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo).

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im beschwerdegegenständlichen Warenbereich, identischen Vergleichswaren und nicht zu geringer Aufmerksamkeit beim Erwerb der Waren hält die angegriffene Marke den erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht mehr ein. Anders als die Markenstelle meint, kommt allerdings eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit bei einem Bildzeichen nicht in Betracht (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Rn. 24 - coccodrillo).

a. Eine unmittelbare bildliche Verwechslungsgefahr zwischen den Marken kann ohne weiteres wegen der zahlreichen und auffälligen Unterschiede ausgeschlossen werden. Es stehen sich in der Gesamtheit eine Wort-Bildmarke mit Wortbestandteil und der Darstellung zweier und eine Bildmarke mit der Darstellung einer Amphibie jeweils in einem Kreis gegenüber. Die angegriffene Marke besteht dabei im Bildbestandteil aus der in weiß gehaltenen Darstellung zweier, in einem schwarzen Kreis mit schwarz gepunktetem zusätzlichen Außenrand befindlicher, in Draufsicht und gegenläufig zueinander von oben dargestellter Amphibien und dem in Blockschrift wiedergegebenen Wort „SANAMANDER“. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Abbildung einer Amphibie in Draufsicht, die sich in einem schwarz umrandeten weißen Kreis befindet und die durch die Rückenmaserung der im Wechsel von schwarz und weiß gehaltenen Aussparungen als ein Salamander (Gattung der Schwanzlurche) erkennbar ist. Ein solches „begriffliches“

Verständnis des Widerspruchszeichens ist zudem dadurch nahegelegt, dass es sich um eine im Schuhwarenbereich bekannte Marke der widersprechenden Salamander GmbH handelt.

Bildlich unterscheiden sich die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit damit durch die unterschiedliche Farbgebung (schwarzer Hintergrund bei der jüngeren, weißer Hintergrund der älteren Marke), die jeweilige Abbildung der Amphibien (bei der jüngeren Marke zwei weiße Amphibien, von denen eine ein zerstückeltes Schwanzende hat, gegenüber einer in schwarz mit weißen Aussparungen als Rückenmusterung ausgestalteten Salamander Darstellung bei der älteren Marke), die grafische Ausgestaltung des Kreises (zusätzliche aus schwarzen Punkten bestehende kreisförmige Umrandung bei der jüngeren Marke) und den weiteren Wortbestandteil SANAMANDER, der in der älteren reinen Bildmarke keine Entsprechung findet, deutlich voneinander.

b. Auch wenn von einer Prägung der jüngeren Marke oder auch einer selbständig kennzeichnenden Stellung (allein) durch den Bildbestandteil ausgegangen wird (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 21 ff. - Malteserkreuz), reichen die Unterschiede in den dann allein zu betrachtenden Bilddarstellungen durch die bereits (unter der Ziffer a.) oben ausgeführten bildlichen Unterschiede aus, um die Gefahr visueller Verwechslungen in nennenswertem Umfang zu verneinen.

Unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Marken in der Regel nicht nebeneinander wahrgenommen werden, sondern in der Erinnerung miteinander verglichen werden, wird ein bildliches Auseinanderhalten bei leicht höherer Aufmerksamkeit der Endverbraucher beim Kauf der Waren angesichts der bestehenden Unterschiede somit ohne weiteres möglich sein.

c. Allerdings kommen sich die gegenüberstehenden Marken nach Ansicht des Senats vorliegend begrifflich zu nahe.

Zwischen einer Wort-/Bildmarke und einer Bildmarke kann eine Verwechslungsgefahr wegen einer Übereinstimmung im Bedeutungsgehalt der Zeichen gegeben sein. Dabei reicht aber die bloße Möglichkeit, dass in zwei bildlich verschiedenen Abbildungen dasselbe Motiv erkannt wird und die Marken danach benannt werden können, noch nicht aus. Es gilt vielmehr der Grundsatz, dass Bildmarken umso weniger als begrifflich ähnlich angesehen werden, je allgemeiner ein gemeinsamer Sinngehalt gefasst werden müsste, um die Gleichheit des Motivs zu begründen (vgl. auch EuGH GRUR 1998, 387, 390 - Rn. 25 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; - BPatG Beschluss vom 10. Dezember 2009, 30 W (pat) 77/09 - Chinese/Mädchen [als Ampelmännchen]).

Die Widerspruchsmarke wird nach Auffassung des Senats unter anderem wegen der deutlichen Darstellung eines mit den charakteristischen Merkmalen der (Feuer)Salamander Maserung auf dem Rücken dargestellten Amphibientieres naheliegend, ungezwungen und erschöpfend in relevantem Umfang als „Salamander“ wiedergegeben und begrifflich verstanden werden. Bei der Benennung und beim Verständnis von Bildmarken mit Tierdarstellungen wird der Verbraucher zwar in der Regel eher zurückhaltend sein, denn häufig ist ihm die korrekte biologische oder zoologische Bezeichnung nicht ohne weiteres präsent und geläufig. Die Abbildung der widersprechenden S... GmbH ist dem Verbraucher allerdings weithin bekannt. Denn es handelt sich bei der konkreten Salamander Darstellung um das Kennzeichen eines seit dem Ende des 19. Jahrhunderts existierenden und insbesondere für Kinderschuhe zu Beginn der 1960iger Jahre sowie der 1980iger Jahre und bis heute in Deutschland sehr bekannten Schuhherstellers, nämlich der Widersprechenden, die auch mit Hilfe eigener Schuhgeschäfte ihre mit „Salamander“ bzw. dem Bild der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Schuhe verkauft. Zur großen Bekanntheit (und Vermarktung) der so gekennzeichneten (Kinder)Schuhe hat dabei auch die von der Widersprechenden erfundene Comicfigur des Feuersalamanders „Lurchi“ beigetragen, die mit den (beim Kauf von Schuhen) kostenlos erhältlichen Heften mit darin enthaltenen Abenteuern einen Kaufanreiz gaben und die mittlerweile zu Sammel- und Kultobjekten geworden sind.

Auch bei dem angegriffenen Zeichen ist in einem entscheidungserheblichen Umfang von einem begrifflichen Verständnis von (zwei) „Salamander“ auszugehen. Denn die angesprochenen Verbraucher werden in dem Bildbestandteil zwei in der Draufsicht typisch s-förmig gekrümmt dargestellte Amphibien erkennen und diese Gestaltung gerade wegen des darunter befindlichen klanglich fast identischen Wortbestandteils „SANAMANDER“, nahe liegend als „Salamander“ erfassen. Dabei spielt es eine Rolle, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Wort „Salamander“ als die geläufige Bezeichnung der Widerspruchsmarke kennen und die jüngere Marke deshalb ebenso benennen (vgl. hierzu BGH GRUR 2004, 239 – DONLINE), was die Verwechslungsgefahr auch in begrifflicher Hinsicht fördert. Insoweit ist in entscheidungserheblichem Umfang auch bei der jüngeren angegriffenen Marke von einer Benennung und einem begrifflichen Verständnis im Sinne von „Salamander“ auszugehen.

In begrifflicher Hinsicht wird der Verkehr die sich gegenüberstehenden Zeichen daher übereinstimmend erfassen, so dass angesichts der gegebenen Warenidentität eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden kann. Dies gilt insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke im Bereich der Schuhwaren als einem im Warenähnlichkeitsbereich der hier streitgegenständlichen Waren liegenden Bereich handelt.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat somit im beantragten Umfang auch Erfolg.

4. Für eine Auferlegung von Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

III.

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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu