



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 60/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 045 135

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. März 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 26. Juli 2010 unter der Nummer 30 2010 045 135 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet und am 11. Oktober 2010 u. a. eingetragen worden für Waren der

Klasse 33: Wein und weinhaltige Getränke, ausgenommen Biere.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 12. November 2010 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin aus der Unionswortmarke

Spy Mountain

die am 21. Januar 2009 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges

Eigentum (EUIPO, vormals: HABM) geführte Register unter der Nummer 007 188 238 eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 33: Weine

Widerspruch erhoben, der sich nur gegen die Waren der Klasse 33 richtet.

Mit Beschlüssen vom 16. April 2014 und 4. April 2016, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die gegenseitigen Waren in Klasse 33 seien identisch bzw. hochgradig ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei normal. Dennoch halte die jüngere Marke den erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Die Vergleichsmarken unterschieden sich bereits in dem zusätzlichen Wortbestandteil „Mountain“ der Widerspruchsmarke. Dadurch ergäben sich ein deutlich längeres Klang- und Schriftbild sowie ein abweichender Bedeutungsgehalt. Die angegriffene Wort-/Bildmarke weise zudem eine graphische Schriftbildgestaltung auf. Die alleinige Übereinstimmung in der Buchstabenfolge „SPY“ vermöge keine kollisionsbegründende Ähnlichkeit zu begründen, da dieser Bestandteil die Widerspruchsmarke nicht präge. Das englische Wort „Mountain“, das mit „Berg“ oder „Gebirge“ übersetzt werde, trete nicht in den Hintergrund, weil es die Waren „Weine“ nicht glatt beschreibe. Der Begriff sei nicht im Sinne von „Weinberg“ gebräuchlich; die zutreffende englische Übersetzung dafür sei „vineyard“. Das Wort „Mountain“ gebe demnach weder den Anbauort noch die geographische Herkunft der Weine an. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet gleichfalls aus, da es keine Anhaltspunkte für eine (benutzte) Markenserie mit dem Bestandteil „Spy“ gebe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, für die Produkte „weinhaltige Getränke“ sei von einem niedrigen Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen, da es sich hierbei um

relativ billige alkoholische Getränke handele. Der Widerspruchsmarke komme zudem eine von Haus aus gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, da der Bestandteil „Spy“ in keinem beschreibenden Zusammenhang mit Weinen stehe, jedoch besonders auffalle und sich wegen seiner Kürze auch besonders leicht einpräge. Beim Zeichenvergleich sei zudem zu berücksichtigen, dass der - hier identische - Markenanfang regelmäßig mehr Beachtung finde als die übrigen Bestandteile. Das Element „Mountain“ sei nicht geeignet, die Widerspruchsmarke zu prägen, weil es sich um eine die Waren „Weine“ beschreibende Angabe handele. Das Wort werde nicht nur allgemein mit „Berg“, sondern auch mit „Weinberg“ übersetzt. Es gebe zahlreiche Weine, die an einem Berg oder Gebirge angebaut werden, so dass es nur den Anbauort angebe. Für den beschreibenden Charakter spreche auch, dass das DPMA die Anmeldungen der beiden Wortzeichen „Mountain Star“ (304 733 385) und „xBerg“ (30 2014 055 641) für alkoholische Getränke wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen habe. Daher werde der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nur von dem Bestandteil „Spy“ bestimmt, der identisch mit der angegriffenen Marke sei. Ferner bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens. Aufgrund des beschreibenden Charakters des Wortes „Mountain“ komme dem vorangestellten Wortbestandteil „Spy“ ein Stammcharakter zu, den die jüngere Marke unverändert aufgreife. Im Übrigen regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, weil über die Rechtsfrage, ob der Begriff „Mountain“ so beschreibend sei, dass er zu einer Verwechslungsgefahr zwischen den vorliegenden Marken führe, noch nicht entschieden und insbesondere für Winzer von grundsätzlicher Bedeutung sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 16. April 2014 und 4. April 2016 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 007 188 238 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er trägt vor, dass er die jüngere Marke für ein in Thailand beliebtes Weinmischgetränk mit der Bezeichnung SPY wine cooler verwenden wolle. Ferner weist er darauf hin, dass zwei identische Wort-/Bildzeichen für Klasse 33 von der thailändischen Fa. S...Co. Ltd. angemeldet worden seien (302011041068.2 und UM 010181907). Er vertritt zudem die Auffassung, die Waren „weinhaltige Getränke“ hätten als Weinmischgetränke wegen des Zusatzes von Kohlensäure, Süßungsmitteln und Sirup nichts mit der Ware „Wein“ zu tun, so dass schon aufgrund der Produktunterschiede eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Die angegriffene Marke sei im Internet bekannt. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe schon klanglich ein erkennbarer Unterschied.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 1. Dezember 2016 sind die Verfahrensbeteiligten unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 5, Bl. 62 – 80 GA) auf die Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke besteht hinsichtlich der Waren der Klasse 33 keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist

unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der 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 der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).

2. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung teilweise identischer und teilweise überdurchschnittlich ähnlicher Waren verwendet.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 - ZOOM).

b) Die Ware „Wein“ in Klasse 33 ist in beiden Verzeichnissen identisch enthalten. Während Wein ein durch alkoholische Gärung aus Traubensaft gewonnenes Getränk ist, enthalten weinhaltige Getränke auch Aroma- und Zusatzstoffe bis maximal 50 % (§ 2 Nr. 2 WeinG, (www.wikipedia.de – Stichwort „Wein“, Anlage 1

zum gerichtlichen Hinweis). Da sie aber auf der Basis von Wein hergestellt werden, besteht zwischen den Widerspruchsprodukten „Weine“ und den für die angegriffene Marke registrierten weinhaltigen Getränken jedenfalls eine hohe Ähnlichkeit.

3. Die sich gegenüberstehenden identischen und überdurchschnittlich ähnlichen Waren der Vergleichsmarken in Klasse 33 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den Durchschnittsverbraucher als auch an den Getränkefachhandel.

a) Auszugehen ist von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und Dienste Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 65 - Henkel). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchtiger, sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 - Chiemsee). Dabei kann der Aufmerksamkeitsgrad je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein.

b) Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholischer Getränke wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher insgesamt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden (BPatG 26 W (pat) 520/14 – Finca del Toro). Für die Waren „weinhaltige Getränke“ ist ebenfalls ein durchschnittlicher Aufmerksamkeitsgrad anzunehmen, da auch in diesem Warenbereich Qualitätsprodukte angeboten werden (z. B. Martini, Lillet) bzw. diese Getränke bei Zusetzung von Spirituosen regelmäßig höherpreisig sind.

4. Der Widerspruchswortmarke „**Spy Mountain**“ kommt eine durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft zu.

a) Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 - BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 - BioGourmet). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 - ISET/ISETsolar; BGH GRUR 2008, 905 Rdnr. 16 - Pantohexal).

b) Die Widerspruchsmarke setzt sich aus den beiden englischen Substantiven „spy“ und „mountain“ zusammen, die mit „Spion“ bzw. „Berg“ in die deutsche Sprache übersetzt werden (www.leo.org, Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). In seiner Gesamtheit bedeutet die Widerspruchsmarke daher „Spionberg“. Einen beschreibenden Zusammenhang zu den alkoholischen Widerspruchswaren stellt dieser Gesamtbegriff nicht her, insbesondere konnte der Senat kein Weinanbaugebiet und keine Lage ausfindig machen, die so bezeichnet wird. Aber selbst wenn das dem englischen Grundwortschatz angehörende Wort „Berg“ als Hinweis auf eine bestimmte Weinanbaulage, nämlich die sog. Steil- bzw. Höhenlage, einen beschreibenden Anklang hätte, würde das kennzeichnungstärkste Element „Spy“ die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke bestimmen und zu einem normalen Schutzzumfang führen.

c) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden wird die originäre Kennzeichnungskraft nicht schon durch eine besondere Originalität oder Einprägsamkeit des Kennzeichens gesteigert. Eine von Haus aus eigenartige und einprägsame Marke kann im Verkehr lediglich leichter bekannt gemacht werden als eine originalitätsschwache Marke und dadurch leichter eine erhöhte Kennzeichnungskraft in Folge von Benutzung erlangen (BPatG 33 W (pat) 57/10 – SCHWEFAL/SCHWEDOKAL; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rdnr. 533; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rdnr. 150).

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2009, 766 Rdnr. 30 – Stofffähnchen; GRUR 2008, 903, 904, Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO).

Hier fehlt es bereits an einem entsprechenden Tatsachenvortrag.

5. Unter Berücksichtigung identischer und überdurchschnittlich ähnlicher Waren in Klasse 33, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und eines normalen Aufmerksamkeitsgrades der angesprochenen Verkehrskreise hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand wegen geringer Markenähnlichkeit noch ein.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz 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 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 - Maalox/Melox-GRY). Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; BGH a. a. O. Rdnr. 37 - BioGourmet).

b) Die Vergleichsmarken sind in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht nur unterdurchschnittlich ähnlich, so dass keine unmittelbare Gefahr der Verwechslung besteht.

aa) Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird die Widerspruchsmarke nicht durch das Element „Spy“ geprägt, weil der Bestandteil „Mountain“ nicht in den Hintergrund tritt.

aaa) Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil darf nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können, was im Einzelfall konkret festzustellen ist (BGH GRUR 2008, 719 Rdnr. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2011, 824 Rdnr. 23 – Kappa). In diesem Zusammenhang dürfen beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben, denn sie vermögen sich mit weite-

ren Angaben zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis zu verbinden (BGH GRUR 2009, 772 Rdnr. 59 – Augsburger Puppenkiste).

bbb) Zwar hat der Begriff „mountain“ für Wein einen beschreibenden Anklang, da er als Hinweis auf ein bergiges oder hügeliges Anbaugebiet verstanden werden könnte, auch wenn die korrekte englische Übersetzung für „Weinberg“ entgegen der Ansicht der Widersprechenden allein „vineyard“ ist (www.leo.org). Der Verweis auf eine Homepage über Geocaching (www.geocaching.com, Anlage B 1), auf der „CRY-MOUNTAIN“ mit „Der Weinberg“ übersetzt wird, ist nicht geeignet, das Gegenteil zu belegen. Aber der Fachverkehr, der das Substantiv „vineyard“ kennt, wird „mountain“ nicht mit Weinberg übersetzen, und auch der Durchschnittsverbraucher, dem der nicht zum englischen Grundwortschatz gehörende Begriff „vineyard“ unbekannt ist, müsste mehrere Gedankenschritte unternehmen, um von der allgemeinen Bezeichnung „Berg“ auf den speziellen Begriff „Weinberg“ zu schließen.

ccc) Der Bestandteil „Mountain“ wird auch nicht als Hinweis auf „Bergwein“ verstanden. Diese Bezeichnung erlaubt das österreichische Weinrecht für Weine aus Hanglagen mit mehr als 26 % Hangneigung (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 der österreichischen Weinbezeichnungsverordnung). Solche Weine waren jedenfalls im maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, also im Juli 2010, in Deutschland nur sehr vereinzelt zu finden, so dass zumindest die allgemeinen Verkehrskreise die Bezeichnung „mountain“ nicht darauf beziehen. Der Fachverkehr mag zwar schon zu diesem Zeitpunkt österreichische Bergweine gekannt haben, wusste aber, dass in Österreich Weine in aller Regel in deutscher Sprache beschriftet werden.

ddd) Einen beschreibenden Hinweis auf eine Berglage wird er dem Begriff „mountain“ bei englischsprachigen Weinkennzeichnungen ebenfalls nicht entnehmen, weil sich der Gesamtbegriff „Spy Mountain“ schon zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke ohne weiteres in die Reihe dem Fachverkehr bekannter amerikanischer, insbesondere kalifornischer, kanadischer und südafrikanischer Namen

von Weingütern bzw. -produzenten wie „Spring Mountain“, „Jade Mountain“, „Pride Mountain“, „Santa Cruz Mountain Vineyard“, „Storybook Mountain“, „Cooper Mountain“, „Badger Mountain“, „Blue Mountain“, „Ataraxia Mountain Vineyards“, „Long Mountain Wine“ oder „Thelema Mountain Vineyards“ einfügte (vgl. Der kleine Johnson, 2008, 15.000 Weine, Produzenten und Jahrgänge aus aller Welt, S. 307 ff). Insofern hat der Fachverkehr die Gesamtbezeichnung „Spy Mountain“ als einen weiteren zusammengesetzten Namen eines Weinherstellers aus dem englischsprachigen Raum wahrgenommen.

Somit ist der Bestandteil „Mountain“ zum maßgeblichen Kollisionszeitpunkt weder vom Durchschnittsverbraucher noch vom Fachverkehr vernachlässigt worden. Vielmehr haben beide die Widerspruchsmarke als einheitlichen Gesamtbegriff aufgefasst.

ddd) Auch aus den vom DPMA wegen mangelnder Unterscheidungskraft bzw. Freihaltebedürftigkeit zurückgewiesenen Anmeldungen „Mountain Star“ (304 733 385) und „xBerg“ (30 2014 055 641) u. a. für Waren der Klasse 33 kann mangels Vergleichbarkeit nicht auf den beschreibenden Charakter von „Mountain“ in der Widerspruchsmarke geschlossen werden. Denn sowohl der Durchschnittsverbraucher als auch der Fachverkehr aufgrund der besonderen Kennzeichnungsgewohnheiten in der Weinbranche des englischsprachigen Raums haben das Element „Mountain“ zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke nicht als Sachhinweis wahrgenommen.

bb) Da der Bestandteil „Mountain“ in der Widerspruchsmarke nicht in den Hintergrund tritt, stehen sich die Marken **SPY** und „**Spy Mountain**“ in ihrer Gesamtheit gegenüber.

aaa) In schriftbildlicher Hinsicht unterscheidet sich die jüngere Wort-/Bildmarke schon aufgrund des Fettdrucks und der eigentümlichen Schriftart von der Unionswortmarke, die über diese grafischen Elemente nicht verfügt. Ferner fehlt der an-

gegriffenen Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke ein zweites Wort, wodurch deren Schriftbild erheblich kürzer ausfällt.

bbb) Aber auch klanglich besteht trotz der Übereinstimmung in den ersten drei Buchstaben am stärker beachteten Wortanfang nur eine geringe Ähnlichkeit. Denn während die jüngere Marke nur aus einer betonten Silbe besteht, wird die dreisilbige Widerspruchsmarke erst auf der zweiten, mittleren Silbe („moun“) betont, so dass der Bestandteil „Spy“ im Klangbild der Widerspruchsmarke in den Hintergrund tritt. Die Betonung auf einem nicht in beiden Marken identisch enthaltenen Bestandteil und der dadurch veränderte Sprechrhythmus bewirken einen deutlichen phonetischen Unterschied. Hinzu kommen die erheblichen Abweichungen in der Vokalfolge.

ccc) Begrifflich sind sich die Vergleichsmarken unähnlich, weil die Bedeutung „Spionberg“ der Widerspruchsmarke den Eindruck erweckt, einen bestimmten Berg näher zu bezeichnen, während sich die angegriffene Marke in ihrer Übersetzung „Spion“ erschöpft.

6. Auch für eine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke **SPY** und der Widerspruchsmarke „Spy Mountain“ durch gedankliche Verbindung liegen keine Anhaltspunkte vor.

a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet aus.

aa) Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrs-

kreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 64 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion). Das ist hier nicht der Fall.

bb) Es ist nichts dafür vorgetragen oder erkennbar, dass die Widersprechende über eine Markenserie mit dem Stammbestandteil „Spy“ verfügt. Soweit der BGH es in früheren Entscheidungen ausnahmsweise unter engen Voraussetzungen für denkbar gehalten hat, in einem erstmalig verwendeten Zeichen ein Stammzeichen zu sehen, hat er diese Rechtsprechung inzwischen ausdrücklich aufgegeben (vgl. BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 840 Rdnr. 23 - PROTI II).

b) Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sind ebenfalls nicht gegeben.

III.

Gründe für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor.

IV.

Da es sich bei der von der Widersprechenden angeführten Frage, ob der Begriff „Mountain“ im vorliegenden Fall für die Waren „Weine“ beschreibend sei, keine Rechtsfrage darstellt, besteht schon insoweit kein Raum für die Zulassung einer Rechtsbeschwerde. Die Zulassung der von der Widersprechenden angeregten Rechtsbeschwerde war auch nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen

Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), weil der Senat bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die hierfür von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien und wiederholt aufgestellten Maßstäbe angelegt hat.

V.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä