



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 19/15

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 043 534.3**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. September 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Januar 2015 wird aufgehoben.
2. Auf Grund des Widerspruchs aus der international registrierten Wortmarke IR 478 897 wird die Löschung der Eintragung der deutschen Wort-/Bildmarke 30 2012 043 534 für die Waren der Klasse 12 „Fahrzeuge“ angeordnet.
3. Die Beschwerde ist derzeit gegenstandslos, soweit sie die Zurückweisung des Widerspruchs aus der international registrierten Wort-/Bildmarke IR 917 107 betrifft.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Wort-/Bildmarke



ist am 8. August 2012 angemeldet und am 12. September 2012 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 12: Fahrzeuge;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in dem Bereich Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör;

Klasse 37: Lackierarbeiten.

Gegen diese Eintragung, die am 12. Oktober 2012 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 14. Januar 2013 aus ihren nachfolgenden Marken Widerspruch erhoben:

1. Widerspruchsmarke 1

Die auf der italienischen Basisanmeldung vom 16. März 1983 beruhende, am 6. Juni 1983 nach dem Madrider Protokoll international registrierte Wortmarke IR 478 897

**ABARTH**

beansprucht Schutz u. a. für die Waren

Klasse 12: Véhicules.

## 2. Widerspruchsmarke 2

Die auf der italienischen Basisanmeldung vom 16. Oktober 2006 beruhende, am 27. November 2006 nach dem Madrider Protokoll international registrierte Wort-/Bildmarke IR 917 107



beansprucht Schutz u. a. für die Waren

Klasse 12: Véhicules.

Die beiden Widersprüche richten sich ausschließlich gegen die Waren der Klasse 12 (Fahrzeuge) der angegriffenen Marke.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat mit Beschluss vom 7. Januar 2015 die Widersprüche aus den beiden Widerspruchsmarken zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, es liege zwar Warenidentität vor, gleichwohl halte die angegriffene Marke den insoweit erforderlichen Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken ein. Bezüglich beider Widerspruchsmarken, so das Deutsche Patent- und Markenamt, sei jeweils von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Soweit die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marken behauptet habe, seien die von ihr diesbezüglich vorgelegten Unterlagen nicht geeignet, eine solche

hinreichend zu belegen. In klanglicher Hinsicht seien die Vergleichszeichen nicht verwechselbar. Es sei von dem Grundsatz „Wort vor Bild“ auszugehen, wobei die Wortfolge in der unteren Zeile der angegriffenen Marke „www.automobile-barth.de“ erkennbar eine bloße Internetadresse sei, der bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich klanglich keine Rolle zukomme. Im Ergebnis stünden sich demnach die Bezeichnungen „ABARTH“ und „BARTH“ gegenüber. Diese unterschieden sich jedoch hinreichend deutlich voneinander, da die angegriffene Marke einsilbig, die Widerspruchsmarken hingegen zweisilbig seien. Hinzu komme, dass sich die vorhandene Abweichung, der Vokal „A“ in den Widerspruchsmarken, gerade am Wortanfang befinde, der im Allgemeinen mehr beachtet werde. Auch in schriftbildlicher Hinsicht bestehe keine Verwechslungsgefahr, da die graphische Ausgestaltung der angegriffenen Marke ausreichend sei, um ein sicheres Auseinanderhalten in visueller Hinsicht zu gewährleisten. Für eine begriffliche Verwechslungsgefahr sowie für eine Verwechslungsgefahr aus anderen markenrechtlichen Gründen seien keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 16. Februar 2015. Zur Begründung führt sie aus, die angegriffene Marke halte insbesondere unter Berücksichtigung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und der bestehenden Warenidentität den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein, so dass eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den beiderseitigen Marken bestehe. Entgegen den Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamtes sei die Kennzeichnungskraft beider Widerspruchsmarken als weit überdurchschnittlich zu beurteilen. Auf Grund der Tatsache, dass unter ihnen seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten die hausintern getunten Fahrzeuge des Fiat-Konzerns vertrieben würden, verfügten sie über eine erhebliche Verkehrsbekanntheit. Zum Beleg legt die Widersprechende - in Ergänzung der bereits der Widerspruchsbegründung vom 10. April 2013 beigefügten Nachweise (vgl. Anlagen Wi 1 bis Wi 3 zu den beiden Schriftsätzen vom 10. April 2013) - weitere Unterlagen sowie eine eidesstattliche Versicherung des CFO der zum Fiat-Konzern gehörenden Firma A... Spa,

Herrn D..., vor, welche die in den Jahren 2010 bis 2015 unter der Marke „ABARTH“ erzielten Umsätze sowie entsprechende Werbeaufwendungen zum Gegenstand hat. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die Anlagen Wi 4 bis Wi 6 des Schriftsatzes vom 4. September 2015 verwiesen.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sich die Wortbestandteile „ABARTH“ einerseits und das Wortelement „BARTH“ andererseits gegenüberstünden. Die Vergleichszeichen unterschieden sich lediglich in dem Buchstaben „A“ am Anfang des Wortes „ABARTH“, so dass der Wortbestandteil „BARTH“ der angegriffenen Marke identisch in den Widerspruchsmarken enthalten sei. Zwar würden Unterschiede am Zeichenanfang nach der Rechtsprechung leichter wahrgenommen als solche, die die nachfolgenden Zeichenteile betreffen. Dies setze aber voraus, dass die Unterschiede von den angesprochenen Verkehrskreisen überhaupt wahrgenommen würden. Hiervon sei vorliegend jedoch nicht auszugehen, da der zusätzliche Vokal „A“ leicht verschluckt bzw. überhört werde. Somit verfange auch das Argument des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht, die Widerspruchsmarken seien zweisilbig, während die angegriffene Marke nur aus einer Silbe bestehe. Zudem liege auch eine erhebliche optische Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen vor, was neben einer klanglichen auch die Annahme einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr begründe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Januar 2015 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke 30 2012 043 534 für die Waren der Klasse 12 „Fahrzeuge“ auf Grund der Widersprüche aus der international registrierten Wortmarke IR 478 897 sowie aus der international registrierten Wort-/Bildmarke IR 917 107 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

1. Die Widerspruchsmarke 1 (Wortmarke IR 478 897 – „ABARTH“) und die angegriffene Marke stehen sich hinsichtlich der angegriffenen Waren der Klasse 12 „Fahrzeuge“ in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber, so dass insoweit die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke anzuordnen war (§§ 119 Abs. 1, 112 Abs. 1, 43 Abs. 2 Satz 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

a) Der Widerspruch ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingereicht worden. Die Veröffentlichung der angegriffenen Marke erfolgte am 12. Oktober 2012. Die 3-Monats-Frist des § 42 Abs. 1 MarkenG endete somit am 12. Januar 2013. Dieser Tag fiel jedoch auf einen Samstag, so dass die Widerspruchseinlegung am Montag, dem 14. Januar 2013 fristgerecht erfolgte (§ 193 BGB i. V. m. § 222 Abs. 1 und 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

b) Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, 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 - PICA-RO/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 - Panto-hexal; 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 SL [Carbonelle/La Espagnola]; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

c) Die Widerspruchsmarke 1 beansprucht Schutz in der Klasse 12 für „véhicules“. Insoweit besteht zu den angegriffenen Waren der Klasse 12 (Fahrzeuge) der jüngeren Marke Identität.

d) Bei der Frage der Verwechslungsgefahr ist vorliegend auf die Sichtweise eines gut informierten Durchschnittsverbrauchers abzustellen, der den hochpreisigen Waren „Fahrzeugen“ regelmäßig mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit begegnet (vgl. auch Kur/Onken, Markenrecht, 1. Auflage, 2017, § 14, Rdnr. 330).



e) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 ist als durchschnittlich anzusehen.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, 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. Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 – Wunderbaum II).

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, die Annahme der von ihr behaupteten gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 hinreichend zu belegen. Die Waren „Fahrzeuge“ richten sich an die allgemeinen Durchschnittsverbraucher der Fahrzeuginhaber oder Fahrzeuginteressenten. Die Widersprechende hat nach ihrem eigenen Vortrag ihre Widerspruchsmarke 1 jedoch ausschließlich im Bereich „Tuning“ verwendet. Hierbei handelt es sich um einen Nischenmarkt im Bereich der Kraftfahrzeuge. Konkrete Zahlen belegen dies. Laut der eidesstattlichen Versicherung des CFO der A... Spa hat die Widersprechende mit der Marke „ABARTH“ beispielsweise im Jahr 2014 in Deutschland einen Gesamtumsatz i. H. v. € .... erzielt (vgl. Anlage Wi 4). Der Gesamtumsatz, der im Jahr 2014 in Deutschland mit Kraftfahrzeugen erzielt worden ist, belief sich hingegen auf insgesamt € .... (vgl. unter „www.vda.de“). Der rechnerische Anteil des von der Widersprechenden erzielten Umsatzes belief sich mithin auf lediglich ca. ... % des auf dem deutschen Kraftfahrzeugmarkt erzielten Gesamtumsatzes.

Die Frage einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 kann aber im Ergebnis dahingestellt bleiben, da auch bei der Annahme einer lediglich

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft die Voraussetzungen einer kennzeichnungsrechtlichen Verwechslungsgefahr vorliegen.

f) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngesamt 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 Vergleichszeichen 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).

(1) Die Streitmarken sind klanglich hochgradig ähnlich.

Vorliegend stehen sich die ältere Wortmarke

**ABARTH**

und die angegriffene Marke Wort-/Bildmarke



gegenüber.

Für den Vergleich von Wort-/Bildmarken mit Wortmarken gilt in klanglicher Hinsicht der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr regelmäßig an den Wortbestandteilen orientiert, da diese die einfachste Möglichkeit der Benennung darstellen (BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl).

Die angegriffene Marke besteht aus den beiden Wortbestandteilen „BARTH“ und „www.automobile-barth.de“. Letztgenannter stellt erkennbar eine Internetadresse dar, so dass sich der angesprochene Verkehr bei der Wiedergabe der jüngeren Marke auf das Wortelement „BARTH“ beschränken wird.

Im Rahmen eines klanglichen Zeichenvergleichs stehen sich somit die beiden Wörter

**ABARTH** (Widerspruchsmarke 1)

und

**BARTH** (angegriffene Marke)

gegenüber.

Die Vergleichszeichen unterscheiden sich dabei - wie die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend ausgeführt hat - lediglich durch den ergänzenden Vokal „A“ in der Widerspruchsmarke 1 sowie durch die jeweilige Silbenzahl. Während die Widerspruchsmarke aus zwei Silben besteht, ist die angegriffene Marke lediglich einsilbig.

Bei einem klanglichen Zeichenvergleich gilt nach bisheriger deutscher Rechtsprechung der Erfahrungssatz, dass der Verkehr dem Anfang von Wörtern meist mehr Beachtung schenkt als deren übrigen Bestandteilen (vgl. Kur/Onken, a. a. O., § 14, Rdnr. 371 m. w. N.). Doch gilt dieser Grundsatz nicht unein-

geschränkt, insbesondere wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liegt oder wenn der Wortanfang kennzeichnungsschwach, z. B. beschreibend oder sonst verbraucht ist. Bei weitgehenden Übereinstimmungen im Übrigen kann eine alleinige Abweichung am Wortanfang ohnehin die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 9, Rdnr. 267).

Vorliegend stimmen die Vergleichszeichen - mit Ausnahme des Vokals „A“ in der Widerspruchsmarke 1 – in klanglicher Hinsicht vollkommen überein. Die Widerspruchsmarke wird darüber hinaus nicht auf dem ersten Vokal, dem „A“, betont, sondern vielmehr auf der zweiten Silbe „BARTH“, welche der angegriffenen Marke klanglich vollumfänglich entspricht. Hierauf basierend fällt auch die unterschiedliche Silbenzahl der jeweiligen Zeichen nicht weiter ins Gewicht. Insgesamt erweisen sich die Vergleichszeichen im Ergebnis in klanglicher Hinsicht als hochgradig ähnlich.

Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Verbraucher hält die angegriffene Marke unter Berücksichtigung der Warenidentität sowie der hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein.

(2) Ob neben einer klanglichen Verwechslungsgefahr auch eine solche in schriftbildlicher Hinsicht gegeben ist, bedarf unter Zugrundelegung vorstehender Ausführungen keiner Entscheidung.

Der Beschwerde der Widersprechenden war daher stattzugeben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 12 anzuordnen.

2. Da bereits aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 1 die Eintragung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang zu löschen war, ist die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 2 derzeit - und mit Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Sachentscheidung auch abschließend - gegenstandslos (vgl. BGH GRUR 2008, 714, Rdnr. 46 - idw; BPatG 30 W (pat) 43/12 - Sinuvex/CinnoVex/Sinupret; 25 W (pat) 542/11 - ORIGINAL CHINO/Tchibo).

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen 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.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Me