



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 9/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 022 530**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die Markeninhaberin hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

**Gründe**

**I.**

Die am 28. März 2012 angemeldete Bezeichnung

**Sigma**

ist am 26. Juni 2012 unter der Nummer 30 2012 022 530 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Die Marke beansprucht nach einer Teillöschung auf Antrag der Markeninhaberin noch Schutz für folgende Waren:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektri-

zität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Lautsprecher, ausgenommen Lautsprecher von Musikinstrumenten; Lautsprecherboxen; Schalltrichter für Lautsprecher; Tonverstärker, ausgenommen Tonverstärker für Musikinstrumente; Verstärkerröhren; Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte;

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen.

Gegen die Eintragung der am 27. Juli 2012 veröffentlichten Marke hat am 18. August 2012 die Widersprechende und Inhaberin der am 15. Oktober 2011 angemeldeten und seit dem 23. März 2012 unter der Nummer 30 2011 056 594 für verschiedene Waren der Klassen 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 20 und 21 eingetragenen Marke



Widerspruch erhoben. Der Widerspruch wird nur auf die folgenden Waren der Klassen 9 und 20 gestützt:

Klasse 09: Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, allesamt ausschließlich aus den Bereichen Bürobedarf, Bürotechnik und/oder Bürokommunikation; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Spei-

chern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, allesamt ausschließlich aus den Bereichen Bürobedarf, Bürotechnik und/oder Bürokommunikation; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, ausschließlich aus den Bereichen Bürobedarf, Bürotechnik und/oder Bürokommunikation; Magnetaufzeichnungsträger, ausschließlich aus den Bereichen Bürobedarf, Bürotechnik und/oder Bürokommunikation, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, ausschließlich aus den Bereichen Bürobedarf, Bürotechnik und/oder Bürokommunikation; Feuerlöschgeräte; CD/DVD Hülle, CD/DVD Tasche, Computertastaturen, Mauspads, Computer Maus, Webcams, Netzkabel, USB Adapter, USB Karten, USB-Stick, externe Festplatten, Speicherkarten, CD/DVD, Speicherkartenlesegerät, Lautsprecher, Mikrofone, Kopfhörer, allesamt aus den Bereichen Bürobedarf, Bürotechnik und/oder Bürokommunikation; Leuchtschilder, Taschenrechner, Geldzähl- und Geldsortiermaschinen, digitaler Bilderrahmen, elektronischer Safe; Taschen für Computer, ausschließlich aus den Bereichen Bürobedarf, Bürotechnik und/oder Bürokommunikation.

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Bürostühle, Konferenzstühle, Büromöbel.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 9. November 2017 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht und auf den Widerspruch hin die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und

Identität bzw. zumindest hochgradiger Ähnlichkeit der Vergleichswaren führe die klangliche Identität der Vergleichsbezeichnungen zur Verwechslungsgefahr.

Der Begriff „Sigma“ habe in Bezug auf die von der Widersprechenden in den Klassen 9 und 20 beanspruchten Waren keine beschreibende Bedeutung. Dies gelte auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei „Sigma“ um einen Buchstaben des griechischen Alphabets handle. Insoweit könne die Widerspruchsmarke eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft beanspruchen. Die sich in den Klassen 9 und 20 gegenüberstehenden Vergleichswaren seien weitestgehend identisch oder zumindest hochgradig ähnlich. Auch wenn das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke für einen Teil der Waren der Klasse 9 insoweit beschränkt sei, als die Waren „ausschließlich aus den Bereichen Bürobedarf, Bürotechnik und/oder Bürokommunikation“ beansprucht würden, bestehe Warenidentität, da diese Waren von den Waren mitumfasst sein könnten, die die angegriffene Marke beanspruche. Beim Zeichenvergleich stünden sich klanglich identische Marken gegenüber.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr, da keine relevante Zeichenähnlichkeit gegeben sei. Wegen des grafischen Bestandteils der Widerspruchsmarke bestehe keine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit. Auch eine klangliche Zeichenähnlichkeit bestehe nicht, weil sich die jeweiligen Markeninhaberinnen an unterschiedliche Abnehmerkreise richteten und die Waren, für die die Marken tatsächlich benutzt würden, weder identisch noch ähnlich seien.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des DPMA vom 9. November 2017 aufzuheben, soweit auf den Widerspruch aus

der Marke 30 2011 056 594 die Löschung der Marke 30 2012 022 530 angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus der Marke 30 2011 056 594 zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert und keine Anträge gestellt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 8. Juni 2018 erstmals die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit Ladungszusatz vom 12. Juni 2018 darauf hingewiesen, dass ausweislich des Markenregisters des DPMA die Widerspruchsmarke zwar bereits am 23. März 2012 in das Markenregister eingetragen worden sei, jedoch ein gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke selbst gerichtetes Widerspruchsverfahren erst am 26. September 2013 abgeschlossen gewesen sei. Der Senat hatte mit dem Hinweis vom 12. Juni 2018 Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 5. Juli 2018 bestimmt. Nachdem der Verfahrensbevollmächtigte der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 14. Juni 2018 geltend gemacht hatte, dass seine Kanzlei in der Zeit vom 2. Juli bis einschließlich 31. Juli 2018 umziehe, und mit Schriftsatz vom 5. Juli 2018 mitteilte, dass er wegen Erkrankung vom 5. Juli bis voraussichtlich 11. Juli 2018 arbeits- und reiseunfähig sei, hat der Senat den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 5. Juli 2018 aufgehoben. Der Senat hat den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass erneut ins schriftliche Verfahren übergegangen werde und darauf hingewiesen, dass von keiner der beiden Beteiligten ein Terminantrag gestellt worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke bleibt in der Sache ohne Erfolg.

### 1. Zwischen der angegriffenen Wortmarke

#### **Sigma**

und der prioritätsälteren Wort/Bildmarke



besteht in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 9 und 20 Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

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 Wider-

spruchsmarke. Diese 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; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, 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.

Ausgehend hiervon hat die angegriffene Marke bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und hochgradiger Warenähnlichkeit bzw. Warenidentität einen deutlichen Zeichenabstand einzuhalten, der bei klanglicher Identität der Vergleichszeichen aber offenkundig nicht gegeben ist.

1.1. Das DPMA hat zutreffend festgestellt, dass die Widerspruchsmarke originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist. Dabei kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob der Verkehr in dem Wort „Sigma“ eine griechische Zahl erkennt, da auch bei diesem Verständnis kein sachlich beschreibender Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 9 und 20 besteht. Hinweise für eine Stärkung oder Schwächung der originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft sind nicht vorgetragen worden und auch sonst nicht ersichtlich.

1.2. Die Vergleichswaren sind identisch bzw. zumindest hochgradig ähnlich. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 8. Juni 2018 erhobene Nichtbenutzungseinrede kann noch keine Rechtswirkung entfalten bzw. ist unzulässig, weil sich die Widerspruchsmarke noch in der fünfjährigen Benutzungsschonfrist befindet. Die am 15. Oktober 2011 angemeldete Widerspruchsmarke ist zwar bereits am 23. März 2012 in das Markenregister eingetragen wor-



den. Gegen die Widerspruchsmarke war aber selbst ein Widerspruchsverfahren anhängig, das ausweislich des Markenregisters erst am 26. September 2013 abgeschlossen war. Demzufolge begann gem. § 26 Abs. 5 MarkenG die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke erst am 27. September 2013 zu laufen und endet erst am 26. September 2018. Beim Vergleich der jeweils beanspruchten Waren ist daher von der Registerlage auszugehen. Hierzu hat das DPMA zutreffend festgestellt, dass die von der angegriffenen Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren auch die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 9, die insoweit auf die Bereiche „Bürobedarf, Bürotechnik und/oder Bürokommunikation“ beschränkt sind, im Sinne eines Oberbegriffs mitumfassen. Im Übrigen sind die Vergleichswaren weitgehend identisch bzw. hochgradig ähnlich.

1.3. Die Vergleichszeichen sind klanglich identisch. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend macht, dass eine klangliche Zeichenähnlichkeit zu verneinen sei, weil sich die Inhaberinnen der sich gegenüberstehenden Zeichen mit ihren Produkten an unterschiedliche Abnehmerkreise richteten, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Entsprechende Überlegungen, die letztlich nur die konkrete Ausgestaltung des Geschäftsbetriebs des (derzeitigen) Markeninhabers betreffen, sind im Registerverfahren ohne jede Relevanz. Unabhängig davon, dass sich die Widerspruchsmarke – wie oben dargelegt, noch in der Benutzungsschonfrist befindet, so dass Benutzungsfragen im vorliegenden Fall schon aus diesem Grund außer Betracht bleiben müssen – ist grundsätzlich beim Zeichen- bzw. Warenvergleich allein von der Registerlage auszugehen. Nach dem Markengesetz sind Marken nicht mehr an den Geschäftsbetrieb des Markeninhabers gebunden, vgl. §§ 27 ff. MarkenG. Sie sind frei verkehrsfähig und können auf Dritte übertragen werden, so dass in registerrechtlicher Hinsicht grundsätzlich weder die Person des Markeninhabers noch die von ihm konkret angesprochenen Abnehmerkreise von Bedeutung sind (vgl. hierzu: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 37, 137 für das Anmeldeverfahren und § 9 Rn. 71, 100 ff. für das Kollisionsverfahren).

2. Die Kostenentscheidung folgt aus § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Danach entspricht es der Billigkeit, der Markeninhaberin und Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, kann es in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen aufgrund besonderer Umstände angezeigt sein, die Kosten ganz oder teilweise einem Beteiligten aufzuerlegen. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist bzw. der Verfahrensbeteiligte in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt der Marke durchzusetzen versucht (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 13 m. w. N.).

Vorliegend hat die Inhaberin der angegriffenen Marke das Beschwerdeverfahren betrieben, obwohl dies bei verständiger Würdigung aller Umstände offenkundig ohne jede Aussicht auf Erfolg war. Bei der gegebenen Sachlage, nämlich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, Warenidentität bzw. hochgradiger Warenähnlichkeit und (klanglicher) Zeichenidentität, kann die Verwechslungsgefahr schlechterdings nicht verneint werden. Die von der Markeninhaberin vorgebrachten Argumente, insbesondere zur klanglichen Zeichenähnlichkeit, widersprechen den allgemein anerkannten Grundsätzen des Markenrechts und lassen sich weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur auch nur ansatzweise bestätigen. Bei Prüfung der Registerlage wäre für die Markeninhaberin zudem ohne Weiteres feststellbar gewesen, dass die Einrede der Nichtbenutzung derzeit unzulässig ist. Der Beginn der Benutzungsschonfrist, also der Zeitpunkt, in dem das Widerspruchsverfahren gegen die Widerspruchsmarke selbst beendet war, kann im öffentlich zugänglichen Markenregister des DPMA ohne Aufwand (online) recherchiert werden. Ein solches Verhalten einer Verfahrensbeteiligten gibt Anlass für eine einseitige Kostenauflegung.

3. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht erforderlich. Die Markeninhaberin hat sie nicht beantragt, § 69 Nr. 1 MarkenG. Nachdem keine Tatsachenfeststellungen erforderlich waren und ein bereits anberaumter Termin zur mündlichen Verhandlung wegen einer plötzlichen Verhinderung des Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin aufgehoben werden musste, hat der Senat nach erneuter Prüfung die Durchführung der mündlichen Verhandlung nicht mehr für sachdienlich erachtet, § 69 Nr. 3 MarkenG, so dass wieder ins schriftliche Verfahren überzugehen war.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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

Ko