



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 589/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt
zugestellt am
10. April 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DE 30 2016 219 635

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 9. August 2017 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2016 219 635 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 012 491 841 angeordnet worden ist.
2. Der Widerspruch aus der Marke UM 012 491 841 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das farbige Wort-/Bildzeichen



easy
lane..

ist am 8. Juli 2016 angemeldet und am 1. September 2016 unter der Nummer DE 30 2016 219 635 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für nachfolgende Waren eingetragen worden:

Klasse 7:

Antriebe für Förderanlagen; Automatische Förderanlagen; Fließband-Fördermaschinen; Förderanlagen und Förderbänder; Förderbänder; Förderbänder für Fahrzeuge; Förderbänder zum Transportieren von losen Granulaten; Fördermaschinen; Förderschnecken; Maschinen zur Förderung von Feststoffen; Rollmaschinen [Förderer]; Stationäre Förderbänder; Transportgeräte [Förderer]; Vorrichtungen zur Beförderung von Waren; Werkstückträger [Maschinen];

Klasse 12:

Unbemannte Förderfahrzeuge.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 7. Oktober 2016.

Gegen diese Eintragung, die am 7. Oktober 2016 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 9. Januar 2017 unbeschränkt Widerspruch aus folgenden Marken erhoben:

1. Unionswortmarke 12 491 841

EASYVAN

Diese ist am 10. Januar 2014 angemeldet und am 3. Juni 2014 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 12:

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande oder auf dem Wasser; Teile und Bestandteile von Kraftfahrzeugen; Kraftfahrzeugbauteile, nämlich, Teile und Bestandteile für motorbetriebene Landfahrzeuge und für Motoren; Motoren; Motoren; Kraftübertragungsmechanismen und Antriebswellen; Hydraulikzylinder; Kupplungen; Lager; manuelle und Servolenkungsapparate; Lenksäulen für Fahrzeuge; Förderwagenräder; Naben für Fahrzeugräder; Felgen; Zubehör für Fahrzeugräder; Abweiser; Fahrzeugkarosserien; Fahrzeugtüren; Fahrzeugkotflügel; Fahrzeugschilder; Stoßstangenpuffer; Hauben; Klappen; Gitter; Fahrzeughupen; Spiegel für Fahrzeuge; Schmutzfänger; Dachgepäckträger; Ausfederungen (Stoßdämpfer); Federn; Aufhängungen und Aufhängungssysteme; Lenkräder; Lenkgestänge; Torsionswellen; Abschlepphaken; Fenster und Fensterheber; Scheibenwischer; Bremsen; Bremsklötze und Bremsbeläge für Fahrzeuge; Kappen für Kraftstofftanks von Fahrzeugen; Motorbefestigungen; Karren; Diebstahlsicherungsgeräte; Alarmgeräte- und anlagen; Gaszüge; Motordämpfer; Montageteile; Auffangbecken und Ventile; Getriebe und Getrieberahmen; Getriebefilter; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren; Spiegelgläser; Kupplungen, Bremssättel, Teile dafür; Kraftübertragungssysteme; Bremssysteme; Bewegungssysteme; Fahrgestellsysteme; Fußpumpen; Fahrzeugabdeckungen;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Versicherung von Fahrzeugen;

Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Reiseinformationsdienste; Parkplatzdienste; Beförderung von Waren, Fahr- und Fluggästen auf dem Luft-, Land-, See- und

Schienenweg; Dienstleistungen einer Flug- und Schifffahrtsgesellschaft; Abfertigung von Passagieren auf Flughäfen; Warenauslieferungsorganisation, Passagieren und Reisenden auf dem Land- und Seeweg; Dienstleistungen einer Fluggesellschaft; Gepäckabfertigungsdienstleistungen; Umschlag- und Verfrachtungsdienste; Veranstaltung, Durchführung und Bereitstellung von Einrichtungen für Kreuzfahrten, Reisen, Ausflugs- und Urlaubsfahrten; Luftfahrzeugvermietung; Vermieten und Mieten von Flugzeugen, Fahrzeugen und Booten; Landfahrzeugvermietung; Vermietung von Autos; Vermietung von Lieferwagen; Chauffeurdienste; Taxidienste; Busbetrieb; Beförderung von Personen mit Bussen [Autobusse, Omnibusse]; Eisenbahndienstleistungen; Flughafenzubringungsdienste; Parkplatzdienste auf Flughäfen; Flugzeugparkplatzdienste; Reisebegleitung; Dienstleistungen eines Reisebüros; Touristenbüro; Beratung und Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Beförderungsdienstleistungen, Online-Bereitstellung von Reiseinformationen und Reisebuchungen über Computerdatenbanken oder das Internet.

2. Unionswortmarke 010 584 001

EASYJET

Diese ist am 24. Januar 2012 angemeldet und am 9. Januar 2015 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien; Ätherische Öle; Kosmetik; Haarwässer; Zahnputzmittel; Deodorants für den persönlichen Gebrauch (Parfümerieartikel); Präparate und Substanzen für die Pflege und das Ausse-

hen der Haare, der Kopfhaut, der Lippen, des Gesichts, der Haut, der Zähne, der Nägel und der Augen; Kosmetik; Nichtmedizinische Toilettenpräparate; Haarwaschmittel und Conditioner; Feuchtigkeitsmittel; Sonnenschutz- und Bräunungsmittel;

Klasse 8:

Handbetriebene Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Elektrische und nicht elektrische Rasierer;

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten und CDs; Mechaniken für geldbetätigte Automaten; Registrierkassen; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerhardware und -firmware; Computersoftware; Vom Internet herunterzuladende Software; Herunterladbare elektronische Publikationen; Compactdiscs; Spielesoftware für Computer; Sonnenbrillen; Unfall-, Strahlen- und Feuerschutzkleidung; Navigationsgeräte für Fahrzeuge; Lehr- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Elektronische, magnetische und optische Ausweis- und Mitgliedskarten; Augenschirme; Brillenetuis; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren;

Klasse 12:

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Motoren für Landfahrzeuge; Flugzeuge; Karosseriebauteile und Getriebe für Fahrzeuge; Fahrzeugteile, Teile für Landfahrzeuge, Apparate zur Beförderung in der Luft oder zu Wasser; Fahrräder

und deren Ersatzteile (soweit sie in dieser Klasse enthalten sind), Golfkarren und Kinderwagen; Ersatzteile für Motorroller; Fahrradtaschen;

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie Waren aus oder mit diesen Materialien plattiert, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessgeräte sowie andere Uhrwaren; Etais für die vorgenannten Waren;

Klasse 16:

Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Verpackungsmaterial; Gedruckte Veröffentlichungen; Bücher, Handbücher, Druckschriften, Mitteilungsblätter, Alben, Zeitungen, Magazine und Zeitschriften; Tickets, Gutscheine, Coupons und Reisedokumente; Ausweise; Etiketten und Anhänger; Poster und Plakate, Postkarten, Kalender, Terminkalender und Tagebücher; Lehr- und Unterrichtsmaterial;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Handtaschen, Rucksäcke, Geldbörsen; Aktentaschen, Brieftaschen, Beutel und Handtaschen; Gepäckstücke; Handkoffer; Reisenessenssär; Sporttaschen; Packsäcke; Regen- und Sonnenschirme, Spazierstöcke; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28:

Turn- und Sportartikel;

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Fleisch und Fisch in Dosen;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 31:

Frische Früchte, Saaten; Nüsse [Obst];

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Nichtalkoholische Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33:

Alkoholische Getränke; Weine; Spirituosen und Liköre; Cocktails;

Klasse 34:

Zigaretten; Zigarren; Tabak; Tabakerzeugnisse; Raucherartikel; Feuerzeuge; Streichhölzer;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Durchführung und Überwachung von Bonus- und Prämienprogrammen; Über das Internet bereitgestellte Werbedienstleistungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunkwerbesendungen; Bereitstellung von Ge-

schäftsinformationen; Einzelhandelsdienstleistungen in Verbindung mit dem Verkauf von Nahrungsmitteln und Getränken, Erzeugnissen und Substanzen zur Pflege und Verbesserung des Erscheinungsbildes von Haaren, Kopfhaut, Lippen, Gesicht, Haut, Zähnen, Nägeln und Augen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinischen Toilettemitteln, Parfums, Duftstoffen, Kölnischwasser und Düften, Seifen und Reinigungsprodukten, Shampoos, Spülungen, Feuchtigkeitsmitteln, Zahnreinigungspräparaten, Enthaarungsprodukten, Sonnenschutz- und Bräunungspräparaten, Antitranspiranten, Desodorierungsmitteln und Deodorants, Sonnenbrillen, Stereogeräten für den persönlichen Gebrauch, MP3-Abspielgeräten, CD-Abspielgeräten, Geräten zum Abspielen von Musik- und Videoaufzeichnungen, Schmuckwaren, Edelsteinen, Taschenuhren/Armbanduhren, Uhren, Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren, Kalendern, Terminkalendern, Geldbörsen, Regenschirmen, Sonnenschirmen, Aktentaschen, Brieftaschen, Beuteln und Handtaschen, Gepäckbehältnissen, Koffern, Reisesets, Sporttaschen, Rucksäcken, Spielen, Spielkarten, Turn- und Sportartikeln, Rollern; Öffentlichkeitsarbeit und Marketing; Verbreitung von Werbematerial, Marketingmaterial und Material für Öffentlichkeitsarbeit;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzdienstleistungen; Dienstleistungen eines Immobilienbüros; Bankdienstleistungen; Ausgabe von Gutscheinen; Bereitstellung von Finanzinformationen, Geldgeschäfte; Devisenverkehr; Beratung in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen;

Klasse 38:

Telekommunikation; Bereitstellung des Zugangs zum Internet; Bereitstellung des Zugangs zum Internet; Beratung und Organisation in Bezug auf alles vorstehend Genannte, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Bereitstellung aller vorstehend genannten Dienstleis-

tungen über Telekommunikationsnetze, Online-Medien und das Internet; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Elektronische Übertragung von Bekanntmachungen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit Telekonferenzen;

Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Reiseinformationen; Bereitstellung von Parkeinrichtungen; Beförderung von Waren, Fahr- und Fluggästen auf dem Luft-, Land-, See- und Schienenweg; Dienstleistungen einer Reederei oder Fluggesellschaft; Abfertigung von Passagieren auf Flughäfen; Organisation der Beförderung von Waren, Passagieren und Reisenden auf dem Land- und Seeweg; Dienstleistungen einer Fluggesellschaft; Gepäckabfertigung; Frachtumschlag und Gütertransport; Veranstaltung, Durchführung und Bereitstellung von Einrichtungen für Kreuzfahrten, Reisen, Ausflugs- und Urlaubsfahrten; Flugzeug-Charterdienste; Vermieten und Mieten von Flugzeugen, Fahrzeugen und Booten; Chauffeurdienste; Taxidienstleistungen; Busbetrieb; Beförderung mit Reisebussen; Eisenbahndienstleistungen; Flughafenzubringungsdienste; Parkplatzdienste auf Flughäfen; Flugzeugparkplatzdienste; Reisebegleitung; Leistungen einer Reiseagentur; Touristenbüro; Beratung und Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Beförderungsdienstleistungen, Online-Bereitstellung von Reiseinformationen und Reisebuchungen über Computerdatenbanken oder das Internet;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Sportliche und kulturelle Aktivitäten; Bereitstellung von Online-Informationen über Bildung oder Unterhaltung im Internet; Online aus einer Computerdatenbank oder aus dem Internet bereitgestellte Unterhaltung; Online-Bildungsinformationen aus

einer Computerdatenbank oder aus dem Internet; Organisation von Spielen und Wettbewerben, Verleih von Spielen und Spielzeug;

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Restaurant- und Barbetrieb, Catering; Vermittlung von Ferienunterkünften; Buchung und Reservierung von Restaurants und Urlaubsunterkünften; Dienstleistungen von Hotels; Reservierung (Hotel-); Dienstleistungen eines Hotels in Bezug auf die Bereitstellung von Einrichtungen für Ausstellungen und Konferenzen.

Mit Beschluss vom 9. August 2017 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2016 219 635 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke UM 012 491 841 - EASYVAN angeordnet und das Verfahren über den Widerspruch aus der Marke UM 010 584 001 - EASYJET bis zur Rechtskraft der Entscheidung über den Widerspruch aus erstgenannter Marke ausgesetzt. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit bestehe. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein, da zwischen den Vergleichszeichen zumindest eine klangliche Ähnlichkeit bestehe. Es sei davon auszugehen, dass sie englisch ausgesprochen würden und damit das „e“ am Ende der angegriffenen Marke lediglich die Aussprache des vorangehenden Vokals „a“ verlängere. Damit stünden sich die verwechselbaren Lautfolgen „lähn“ und „wänn“ gegenüber. Hingegen sei eine schriftbildliche und begriffliche Ähnlichkeit zu verneinen.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde vom 8. September 2017. Sie macht geltend, dass der Widerspruch laut der Telefax-Kennung des Deutschen Patent- und Markenamtes dort nicht am 9. Januar 2017, sondern am 10. Januar 2017 eingegangen sei. Die Frist zur Ein-

legung eines Widerspruchs gegen die angegriffene Marke habe jedoch am 9. Januar 2017 geendet. In der Sache selbst führt sie ergänzend aus, dass der Widerspruchsmarke nur eine unterdurchschnittliche Unterscheidungskraft zukomme. Der Begriff „EASYVAN“ bedeute nichts anderes als leichte Großraumlimousine. Sowohl „easy“ als auch „van“ seien Begriffe, die den nicht englischsprachigen Verkehrskreisen geläufig seien. Ihnen komme in Verbindung mit den Waren der Klasse 12 lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Zwischen den beiderseitigen Waren der Klasse 12 bestehe zwar Ähnlichkeit. Die Waren der Klasse 7 der angegriffenen Marke und die Waren der Widerspruchsmarke seien jedoch nicht ähnlich, da Fahrzeuge und Förderanlagen nicht den gleichen Produktionsstätten entstammen würden. Schließlich seien die Vergleichszeichen auch nicht ähnlich. Eine schriftbildliche oder begriffliche Ähnlichkeit habe das Deutsche Patent- und Markenamt zu Recht nicht festgestellt. Auch eine klangliche Ähnlichkeit liege auf Grund der unterschiedlichen Lautfolgen nicht vor, da die Widerspruchsmarke wie „isiwän“ und die angegriffene Marke wie „isile:in“ mit einem langgezogenen „e:i“ ausgesprochen werde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. August 2017 aufzuheben, soweit die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2016 219 635 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke UM 012 491 841 angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus der Marke UM 012 491 841 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die beiden Widersprüche gegen die angegriffene Marke seien ausweislich der Übermittlungsprotokolle fristgerecht am 9. Januar 2017 eingelegt worden. Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke liege eine Ähnlichkeit auch zu den Waren der Klasse 7 der jüngeren Marke vor. Sie verkenne, dass die von ihr beanspruchten Produkte aus dem Bereich der Förder-technik und Fahrzeug(bau-)teile nicht nur theoretisch aus derselben Produktionsstätte kommen könnten, sondern dies tatsächlich auch der Fall wäre. So seien die großen und bekannten Automobilzulieferer nicht nur im Bereich der Fahrzeug-, sondern gerade auch im Bereich der Fördertechnik tätig. Die Vergleichszeichen seien zudem phonetisch hochgradig ähnlich, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt bereits zutreffend hingewiesen habe. Darüber hinaus lägen jedoch auch die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens vor. Die Widersprechende sei Inhaberin einer Familie von Marken mit vorangestelltem Stammbestandteil „easy“ in Kombination mit beschreibenden Begriffen und biete darunter verschiedene Waren und Dienstleistungen an. So verwende sie die Marken „easyJet“, „easyHotel“, „easyCar“, „easyCruise“ sowie „easyGym“. Diese Markenfamilie mit dem Präfix „easy-“ sei seit vielen Jahren Gegenstand medialer Berichterstattung. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke eine vermeintliche Schwäche des Stammbestandteils „easy“ behauptet habe, sei dies vorliegend nicht relevant, da die Markenfamilie der Widersprechenden tatsächlich seit Jahren intensiv benutzt werde und hierdurch ein entsprechender werttbewerblicher Besitzstand entstanden sei. Durch jahrelange und intensive Verwendung unterschiedlichster Marken mit dem Präfix „easy“ im Geschäftsverkehr durch die Widersprechende und ihre Lizenznehmer sei der Verkehr daran gewöhnt, diesem Markenbestandteil einen Herkunftshinweis zu entnehmen. Zudem füge sich die angegriffene Marke in die Markenfamilie der Widersprechenden ein, da Struktur und Stammbestandteil überein-

stimmten. Der Verkehr werde die jüngere Marke daher mit der Widersprechenden in Verbindung bringen, zumal bekannt sei, dass die „Easy-Markenfamilie“ in den unterschiedlichsten Bereichen benutzt werde.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Mit ihr wurde lediglich die Anordnung der Löschung der Eintragung der jüngeren Marke DE 30 2016 219 635 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke UM 012 491 841 angegriffen. Diese Vergleichszeichen stehen sich nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG).

1. Der Widerspruch aus der Marke UM 012 491 841 ist fristgerecht am 9. Januar 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt worden. Die Widerspruchsfrist lief ausweislich des Registerauszugs der angegriffenen Marke mit Ablauf des 9. Januar 2017 ab. Auf dem in der Amtsakte befindlichen Faxausdruck des Formblatts zur Einlegung des Widerspruchs aus der Marke UM 012 491 841 befindet sich oben links die hardwareseitig erstellte Bestätigung „Faxeingang: 2017-01-09 15:05:39 ...“. Daraus ergibt sich, dass der Widerspruch aus der Marke UM 012 491 841 nicht erst am 10. Januar 2017 bei der Behörde eingegangen ist.

2. 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 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERA-DOS/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 SL; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

a) Zu Gunsten der Widersprechenden kann von Identität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der Waren der Marke DE 30 2016 219 635 einerseits und der Waren der Klasse 12 sowie insbesondere der Dienstleistungen „Transportwesen; Beförderung von Waren auf dem Luft-, Land-, See- und Schienenweg“ der Klasse 39 der Marke UM 012 491 841 andererseits ausgegangen werden.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke UM 012 491 841 in Verbindung mit den im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen kann von Hause aus als durchschnittlich angesehen werden. Der erste Bestandteil „EASY“ der englischsprachigen Bezeichnung „EASYVAN“ hat mit den Bedeutungen „leicht“ oder „keine Schwierigkeiten mit sich bringend“ bereits Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff: „easy“). Er weist in beschreibender Weise auf die einfache Handhabbarkeit

von Waren oder die unkomplizierte und einfache Inanspruchnahme von Dienstleistungen hin (vgl. BPatG, 25 W (pat) 128/14 - easySchutz). Das zweite Markenelement „VAN“ ist ebenfalls Teil der deutschen Sprache geworden und wird im Sinne eines Personenkraftwagens mit besonders großem Innenraum, meist mit Sitzmöglichkeiten für mehr als fünf Personen und mit teilweise herausnehmbaren Sitzen, verstanden oder als Kurzform für Großlimousine verwendet (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff: „Van“). Damit kommt der Widerspruchsmarke UM 012 491 841 die Gesamtbedeutung eines leicht zu bedienenden Kraftfahrzeugs zu, womit sie einen Sachhinweis auf ihre im Identitäts- bzw. Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen vermittelt. Allerdings ist nicht zu verkennen, dass mit dem Begriff „EASYVAN“ eine gewisse Unschärfe verbunden ist, da er beispielsweise auch als leichte Großlimousine interpretiert werden kann.

Allerdings kann nicht von einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Marke UM 012 491 841 auf überdurchschnittlich ausgegangen werden, da die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen nicht auf eine umfangreiche Benutzung gerade der Bezeichnung „EASYVAN“ schließen lassen. Zudem fehlen konkrete Aussagen zu ihrer Bekanntheit im Verkehr. Hierfür bedarf es im Regelfall der Vorlage von Statistiken oder demoskopischer Befragungen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9, Rdnr. 168).

c) Die angegriffene Marke



und die Widerspruchsmarke

EASYVAN

sind nicht ähnlich.

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist vorliegend zu verneinen.

(a) Im maßgeblichen Gesamteindruck überwiegen die Unterschiede der beiderseitigen Marken.

Zwar stimmen sie in ihrem ersten Bestandteil „easy“ bzw. „EASY“ überein. Allerdings werden Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang auf Grund der zweiten Markenkomponten ausgeschlossen. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass sie einen schnell erfassbaren abweichenden Begriffsgehalt haben, der die Unterscheidung der Vergleichszeichen erleichtert (vgl. u. a. BGH GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal). Während - wie oben dargelegt - das Element „VAN“ eine Großlimousine benennt, ist das Element „lane“ das englische Wort für „Gasse“, „Spur“ oder „Route“ (vgl. Pons, Großwörterbuch, Englisch – Deutsch, 1. Auflage, Seite 493). Es ist davon auszugehen, dass es zumindest ein großer Teil des inländischen Verkehrs kennt, da es zum englischen Grundwortschatz gehört und in Begriffen wie zum Beispiel „Fast Lane“ vorkommt, die auch im Inland Verwendung finden.

Schriftbildlich weichen das Element „lane“ auf Seiten der angegriffenen Marke und das Element „VAN“ auf Seiten der Widerspruchsmarke unabhängig von Groß- und Kleinschreibweise deutlich voneinander ab. Die Anfangsbuchstaben besitzen eine völlig andere Kontur. Zudem findet der Buchstabe „e“ in der älteren Marke keine Entsprechung. Er führt auch dazu, dass die jüngere Marke länger ist. Demgegenüber tritt die übereinstimmende Buchstabenfolge „an“ bzw. „AN“ in den Hintergrund.

Ebenso scheidet eine begriffliche Verwechslungsgefahr aus. Unter Zugrundelegung vorgenannter Ausführungen kommen den sich gegenüber stehenden Mar-

ken die deutschen Bedeutungen „leichte Spur“ („easy lane“) und „leichte Großlimousine“ („EASYVAN“) zu.

Darüber hinaus liegen entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes die Voraussetzungen einer klanglichen Ähnlichkeit nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil des Verkehrs die beiden Marken auf Grund ihrer Zusammensetzung aus englischsprachigen Begriffen auch englisch aussprechen wird. Dementsprechend werden der Zeichenbestandteil „lane“ eher kurz wie „lein“ und der Zeichenbestandteil „VAN“ deutlich breiter wie „wähn“ wiedergegeben. Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt ausführt, das Element „lane“ der angegriffenen Marke würde „lähn“ ausgesprochen, ist dies unzutreffend, da es dann „lan“ lauten müsste. Auch im Falle einer deutschen Aussprache unterscheiden sich die zweiten MarkenkompONENTEN deutlich voneinander. Die Lautfolgen „lane“ auf Seiten der angegriffenen Marke und „wan“ auf Seiten der Widerspruchsmarke rufen durch die abweichenden Anfangskonsonanten und den zusätzlichen Endvokal „e“ insgesamt einen jeweils ausreichend abweichenden Klangindruck hervor.

(b) Des Weiteren kommt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr allein auf Grund des übereinstimmenden Zeichenbestandteils „easy“ bzw. „EASY“ nicht in Betracht.

Dies setzt voraus, dass er den jeweiligen Gesamteindruck der Vergleichsmarken prägt (vgl. u. a. BGH GRUR 2009, 772, 776, Rdnr. 57 - Augsburger Puppenkiste). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist eine solche Prägung zwar auch bei einteilige Zeichen - wie hier die Widerspruchsmarke - möglich (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Rdnr. 26 - Pantoheaxal; GRUR 2010, 729, Rdnr. 34 - MIXI; GRUR 2013, 631, Rdnr. 33 - AMARULA/Marulablu). Dies setzt allerdings voraus, dass der Verkehr auf Grund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (vgl. BGH GRUR 2010, 729, Rdnr. 34 - MIXI; GRUR 2013,

631, Rdnr. 33 - AMARULA/Marulablu). Ein solcher besonderer Umstand wurde z. B. für das Zeichen „Pantohexal“ (für Arzneimittel) bejaht, weil der Verkehr trotz der Zusammenschreibung die ihm bekannte Firmenbezeichnung „-hexal“ erkennt, kombiniert mit der Produktkennzeichnung „Panto-“ (BGH GRUR 2008, 905, Rdnr. 26, 38 - Pantohexal). Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Andere besondere Umstände zeigt die Widersprechende nicht auf und können auch seitens des Senats nicht festgestellt werden. Insbesondere reicht es insoweit nicht aus, dass ein Zeichenteil wie vorliegend „VAN“ für einen Teil der von der Widerspruchsmarke erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibender Natur ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 3. Juli 2014, 30 W (pat) 41/12 - SCAPE/Glasscape).

Zudem ist dem gemeinsamen Zeichenbestandteil „easy“ bzw. „EASY“ als kennzeichnungsschwaches Element aus Rechtsgründen die Eignung abzusprechen, den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken zu prägen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 395).

(2) Auch ist eine Verwechslungsgefahr durch Gedankliches-In-Verbindung-Bringen, insbesondere in Form der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, zu verneinen.

Die mittelbare Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Vergleichszeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Marken eines bestimmten Unternehmens ansieht. Aus diesem Grund ordnet er nachfolgende Bezeichnungen, die den gleichen oder einen wesensgleichen Stamm aufweisen, diesem Unternehmen zu. Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammbestandteils zu bedienen, der durch ein weiteres, von den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen abhängiges variables Element ergänzt wird (vgl. u. a. BGH GRUR 2009, 484, 487 - Metrobus; GRUR 2009, 672, 676 - OSTSEE-POST).

Für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens muss darüber hinaus der als Stammbestandteil in Betracht kommenden Markenkomponente Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommen (vgl. BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Edition, Stand: 14.01.2019, § 14, Rdnrn. 492 ff. m. w. N.). Dieser Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils ist allerdings kennzeichnungsschwachen Markenkomponenten abzusprechen. Der Grundsatz, dass aus ihnen für sich gesehen keine Rechte hergeleitet werden können, gilt erst recht in diesem Zusammenhang. Beschreibende Angaben oder daran angelehnte Bezeichnungen kommen als Stammbestandteil von Serienmarken nicht in Betracht, weil der Verkehr in ihnen nur einen Hinweis auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen, nicht jedoch auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 526).

Vorliegend macht die von der Beschwerdegegnerin als Stammbestandteil ins Feld geführte Zeichenkomponente „EASY“ bzw. „easy“ deutlich, dass auf einfache Weise die Waren verwendet und die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können. Es handelt sich um eine beschreibende Angabe, die von Hause aus nicht geeignet ist, die Funktion eines herkunftshinweisenden Stammbestandteils einer Zeichenserie zu übernehmen (vgl. hierzu auch BGH GRUR 1999, 240 - STEPHANSKRONE I; GRUR 2010, 646 - OFFROAD). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn der Verkehr auf Grund der bereits existierenden Serie von aus „easy“ bzw. „EASY“ und einem beschreibenden Zusatz gebildeten Marken der Beschwerdegegnerin den originär nicht unterscheidungskräftigen Stammbestandteil tatsächlich vornehmlich mit ihr in Verbindung bringt (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG).

Gegen die Annahme eines Hinweischarakters der Markenkomponente „easy“ bzw. „EASY“ spricht jedoch zum einen die Verschiedenheit der Waren und Dienstleistungen, die unter den Serienzeichen von der Beschwerdegegnerin selbst oder ihrer Lizenznehmer in Deutschland angeboten werden. So vertreiben sie unter dem

Zeichen „easyJet“ Flugdienstleistungen, unter dem Zeichen „easyHotel“ Hotel-dienstleistungen, unter dem Zeichen „easyCar“ Dienstleistungen im Zusammen-hang mit Mietfahrzeugen sowie unter dem Zeichen „easyGym“ Dienstleistungen eines Fitnessstudios. Hierbei handelt es sich um Tätigkeiten aus den unterschied-lichsten Bereichen, die zum Teil keinerlei Verbindung zueinander aufweisen. Je weiter sich die Waren bzw. Dienstleistungen jedoch voneinander entfernen, umso weniger drängt sich der Gedanke an Serienmarken desselben Markeninhabers auf (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 888 - Bayer/BeiChem). Der angesprochene Verkehr hat dann keine Veranlassung, die angebotenen Waren und Dienstleistungen allein wegen der übereinstimmenden Zeichenkomponente „easy“ bzw. „EASY“ einem einzigen Anbieter zuzuordnen.

Zum anderen wirkt der Gewöhnung des Verkehrs, die Zeichenkomponente „easy“ bzw. „EASY“ ausschließlich mit der Beschwerdegegnerin in Verbindung zu brin-gen, entgegen, dass es eine Vielzahl von Marken Dritter, wie beispielsweise „easyCredit“, „EASYBANK“, „easyApotheke“ oder „easyautosale“, mit der Kompo-nente „easy“ bzw. „EASY“ sowie einem sich daran anschließenden weiteren be-schreibenden Zeichenelement gibt. Die Kombination des Adjektivs „easy“ bzw. „EASY“ mit einem Substantiv ist beliebt, um dem Abnehmer der Waren oder Dienstleistungen das Gefühl zu vermitteln, auf einfache Weise seine Wünsche erfüllt zu bekommen. Dementsprechend hat auch die Beschwerdekammer des EUIPO in der Rechtssache R 1538/2007-2 betreffend die Unionsmarkenanmel-dung „EASY LIVING“ auf den Widerspruch der hiesigen Beschwerdegegnerin aus ihren „easy“- bzw. „EASY“-Marken“ u. a. die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens deshalb verneint, weil es sich bei „easy“ um einen „banalen Bestandteil“ („banal component“) mit einem „extrem ge-ringen innewohnenden unterscheidungskräftigen Charakter für alle Waren und Dienstleistungen“ („extremely low inherent distinctive character für all goods and services“) handele.

Zusammenfassend ist die Zeichenkomponente „easy“ bzw. „EASY“ somit nicht geeignet, nur auf die Beschwerdegegnerin hinzuweisen (vgl. auch BGH WRP 1998, 1179 - STEPHANSKRONE II; BPatG GRUR 2002, 345 - ASTRO BOY/Boy).

Der Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war daher stattzugeben.

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.

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

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

prä