



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 563/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 220 209

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. September 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Akintche und Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die angegriffene Wortmarke

Leo & Emma

ist am 6. Juli 2018 angemeldet und am 25. Juli 2018 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren eingetragen worden:

Klasse 16: Modelliermassen;

Klasse 20: Stützkopfkissen für Babys;

Klasse 28: Bauklötze [Spielwaren]; Luftballons [Spielwaren]; Puzzlematten [Spielzeug]; Spielwaren; Spielwaren für Kleinkinder; Spielzeug aus Bambus.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 24. August 2018.

Gegen die Eintragung der Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 2. Februar 2017 eingetragenen Unionswortmarke UM 015 953 201

Emma

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die Waren der

Klasse 20: Matratzen; Kissen für Matratzen; Lattenroste für Matratzen; Betten;

Klasse 24: Matratzenüberzüge; Matratzen- und Kopfkissenbezüge; Bettzeug [Bettwäsche]; Bettwäsche; Bettlaken; Bettdecken [Bettwäsche]; Bettbezüge.

Der Widerspruch ist beschränkt erhoben worden und richtet sich nur gegen die oben unterstrichenen Waren der Klasse 20 „Stützkopfkissen für Babys“.

Mit Beschluss vom 4. Juli 2019 hat die Markenstelle für Klasse 28 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen, weil eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden könne. Zwischen den angegriffenen Waren „Stützkopfkissen für Babys“ und den Widerspruchswaren „Kissen für Matratzen“ bestehe eine hohe Warenähnlichkeit bis hin zur Identität, da sie denselben Verwendungszweck, denselben Hersteller und dieselben Vertriebswege aufwiesen. Zudem werde von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Die jüngere Marke halte den danach zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand ein. Die Vergleichsmarken insgesamt seien durch die zusätzlichen Zeichenelemente „Leo &“ in der angegriffenen Marke, die keine Entsprechung in der Widerspruchsmarke fänden und zu einer unterschiedlichen Zeichenlänge führten, ausreichend voneinander entfernt. Eine Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke nur durch den Bestandteil „Emma“ komme nicht in Betracht. Das Publikum werde die jüngere Marke in ihrer Gesamtheit als Kombination aus dem männlichen Vornamen „Leo“ und dem weiblichen Vornamen „Emma“ verstehen. Dem

Verbraucher begegneten in der Werbung täglich Marken, die aus einer solchen Vornamenkombinationen verbunden mit einem kaufmännischen „Und“-Zeichen bestünden. Dabei ergebe sich gerade aus der Kombination ein hoher Wiedererkennungswert der Marke. Der Verbraucher habe daher bei der Benennung der jüngeren Marke keine Veranlassung, die Bestandteile „Leo &“ wegzulassen. In Bezug auf die Waren „Stützkopfkissen für Babys“ sei zudem kein beschreibender Sinngehalt des Bestandteils „Leo“ ersichtlich, weshalb dieser Bestandteil nicht kennzeichnungsschwach sei und daher nicht hinter den weiteren Bestandteil „Emma“ zurücktrete.

Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen sei nicht zu befürchten. Zu den Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens habe die Widersprechende nichts dargelegt. Ferner bestehe auch keine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Übernahme der Widerspruchsmarke in das jüngere Zeichen, weil keine besonderen Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass diese in der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehme. Solche Umstände könnten etwa dann vorliegen, wenn der älteren Marke in dem jüngeren Zeichen lediglich ein Handelsname oder eine bekannte Marke hinzugefügt werde, wovon im vorliegenden Fall nicht auszugehen sei.

Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Sie macht geltend, dass eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und damit ein Verstoß gegen § 59 MarkenG vorlägen, da ihr ein Schriftsatz der Gegenseite nicht zugeleitet worden sei. Sie verweist ferner auf sieben zu ihren Gunsten beim DPMA und beim EUIPO eingetragene Marken mit dem Bestandteil „Emma“ und rügt, dass die Markenstelle in ihrer Entscheidung unberücksichtigt gelassen habe, dass die Widersprechende Inhaberin von all diesen Marken sei und mithin ein Serienzeichen vorliege. Die Widersprechende meint, sie sei nicht gehalten, auf jede einzelne Marke hinzuweisen, deren Inhaberin sie sei. Es gelte der Amtsermittlungsgrundsatz.

Mit einem kurzen Blick in das Markenregister wären die Serienzeichen der Widersprechenden erkennbar gewesen. Die vorgenannten Marken würden von der Widersprechenden auch dauerhaft genutzt. Unter den zuvor genannten Marken vertriebe die Widersprechende Produkte über ihren Online-Shop. Dieser richte sich deutschlandweit an interessierte Verbraucher. Die Homepage der Widersprechenden werde im Schnitt von über 130.000 Besuchern pro Monat aufgerufen. Darüber hinaus seien die Produkte, die unter den vorgenannten Marken vertrieben würden, auch bei anderen Händlern erhältlich. Die Widersprechende gehöre zu den führenden Online-Händlern für Matratzen und Zubehör, laut dem Statistikportal www.statista.de werde sie auf Rang 2 der Online-Matratzen-Händler nach Umsatz in Deutschland im Jahr 2017 geführt. Die Widersprechende verfüge daher über ein dauerhaft genutztes Serienzeichen, so dass durch die Präsenz und Marktbekanntheit der Widersprechenden der Begriff „Emma“ insbesondere für Produkte wie Matratzen und Kissen mit der Widersprechenden assoziiert werde.

Die Ausführungen der Markenstelle, der erforderliche Abstand zwischen den Vergleichsmarken werde eingehalten, könnten nicht überzeugen. Da der Vorname „Emma“ im Jahr 2019 auf dem 10. Platz der beliebtesten Vornamen in Deutschland rangiere, sei der Verkehr mit dem Vornamen „Emma“ vertrauter als mit dem Vornamen „Leo“. Daraus folge, dass dieser Bestandteil automatisch die Aufmerksamkeit des Verbrauchers mehr binde und ein prägenderes Element innerhalb des Gesamtzeichens darstelle. Jedenfalls liege aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr in Form einer Serienmarkenverwechslung vor, weil der in beiden Marken übereinstimmend enthaltene Bestandteil „Emma“ Hinweischarakter auf die Widersprechende besitze. Der Zusatz „Leo &“ werde insoweit als reiner Zusatz verstanden, der in Bezug auf die besondere Produktgruppe „Stützkopfkissen für Babys“ gewählt worden sei. Zumindest werde der Verkehr aber davon ausgehen, dass die Widersprechende an den fraglichen Waren beteiligt sei. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde durch das kaufmännische „Und“-Zeichen jedenfalls dahingehend vorgeprägt, dass der Verkehr eine Verknüpfung von „Leo und Emma“ herstellen und davon ausgehen werde, dass die Widersprechende für den Zusatz „Emma“ stehe

und daher wenigstens mit demjenigen Unternehmen, das hinter dem Zusatz „Leo“ stehe, kooperiere. Das Publikum müsse daher glauben, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten. Dem Widerspruch hätte daher stattgegeben werden müssen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2019 aufzuheben und die Eintragung der Marke 30 2018 220 209 wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 015 953 201 im beantragten Umfang, nämlich für die Waren der Klasse 20 „Stützkopfkissen für Babys“, zu löschen.

Die Markeninhaberin hat sich sowohl im Amtsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Antrag gestellt.

Der Senat hat in einer Sachstandsmitteilung vom 18. Mai 2021 u. a. auf seine Entscheidung vom 9. Oktober 2020 in Sachen 29 W (pat) 502/19 sowie darauf hingewiesen, dass sich die angegriffene Marke nicht in die von der Widersprechenden geltend gemachte Markenserie einfügen dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

A) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (im Folgenden „MarkenG“) anzuwenden.

B) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten 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.; vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH a. a. O. Rn. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YO/YOOFOOD; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach den vorgenannten Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen.

1. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage können sich beide Marken im Bereich identischer Waren begegnen. Denn bei den allein angegriffenen Waren „Stützkopfkissen für Babys“ kann es sich auch um (Baby-Stützkopf)Kissen für Matratzen handeln, so dass diese von dem Warenbegriff „Kissen für Matratzen“ der Widerspruchsmarke umfasst werden.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang (vgl. BGH GRUR 2013, 833, 838, Rn. 55 – Culinaria/ Villa Culinaria, zu den Graden der Kennzeichnungskraft). Bei „Emma“ handelt es sich in Deutschland um einen gerade in den letzten Jahren wieder sehr populären, weiblichen Vornamen mit der Bedeutung „die Allumfassende“ und „die Große“. Daneben ist „Emma“ aber u. a. auch der Name einer Insel vor der Antarktischen Halbinsel (Emma-Insel) und steht für verschiedene Orte in den USA (vgl. Wikipedia Online Enzyklopädie).

Als geografische Angabe kommt Emma nicht ernsthaft in Betracht. Auch eine in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren sonstige beschreibende Bedeutung oder ein beschreibender Anklang, der zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft führen würde, ist nicht erkennbar.

Von einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft der älteren Unionsmarke infolge ihrer Benutzung kann vorliegend ebenfalls nicht ausgegangen werden.

a) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es grundsätzlich hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des 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 (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; a. a. O. Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria). Die Frage nach einer erhöhten Verkehrsbekanntheit ist zudem abhängig von der Benutzungslage im Kollisionsgebiet, also in Deutschland, zu beantworten (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 28 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 75 Rn. 42 - Wunderbaum II).

Eine erhöhte Kennzeichnungskraft beschränkt sich zwar auf die Waren und Dienstleistungen, für die durch eine entsprechende Benutzung eine erhöhte Bekanntheit anzuerkennen ist (BGH GRUR 2009, 484, 491 Rn. 38 - Metrobus; GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II). Diese erhöhte Kennzeichnungskraft kann aber auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen ausstrahlen. Die Ausstrahlungswirkung erstreckt sich aber nicht auf den gesamten Bereich der ähnlichen Waren und Dienstleistungen und kann jedenfalls unähnliche Waren und Dienstleistungen nicht erfassen (BPatG, Beschluss vom 02.07.2007, 30 W (pat) 67/06 – FOCUsept/FOCUS; Beschluss vom 30.12.2005, 27 W (pat) 59/04 – ELLE/Ellee).

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge von Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft im Inland muss zudem bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. zuletzt BGH GRUR 2020, Rn. 870 22 - INJEKT/INJEX, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP; GRUR 2017, 75 Rn. 29, 31 – Wunderbaum II; GRUR 2008, 903 Rn. 14 - SIERRA ANTIGUO; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 225; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 523ff.; BeckOK Kur/v. Bomhard/Albrecht, Markenrecht, 3. Aufl., § 9 Rn. 27-29; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 Rn. 283, 284).

Schließlich ist eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung nach dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall

amts- oder gerichtsbekannt ist (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; GRUR 2006, 152 Rn. 19 – GALLUP; BPatG, Beschluss vom 09.10.2020, 29 W (pat) 502/19 – Mona Bella Comfort ≠ Mona; Beschluss vom 11.08.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken).

b) Unter Zugrundelegung dieser Kriterien bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft wegen Bekanntheit der Widerspruchsmarke „Emma“, weder in Bezug auf die Waren „Kissen für Matratzen“ noch auf die Waren „Matratzen“.

Die Beschwerdeführerin hat zwar - in erster Linie im Zusammenhang mit dem Vortrag zu einer Markenserie - ausgeführt, dass sie zu den führenden Online-Händlern für Matratzen und Zubehör gehöre und laut dem Statistikportal www.statista.de auf Rang 2 der Online-Matratzen-Händler nach Umsatz in Deutschland im Jahr 2017 geführt werde. Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung zum Kollisionszeitpunkt gesteigert war und derzeit noch ist, sind hierdurch allerdings nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Solche Tatsachen sind auch nicht gerichtsbekannt.

Es bestehen schon Zweifel, ob aus dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2017 als zweitumsatzstärkste Online-Händlerin in Deutschland für Matratzen aufgeführt war, überhaupt Schlüsse für den vorliegenden Fall gezogen werden können. Denn die Widerspruchsmarke ist gar nicht für (Online)Handelsdienstleistungen der Klasse 35 geschützt, so dass auch keine Ausstrahlungswirkung auf die dort üblicherweise angebotenen und vertriebenen Waren möglich ist (vgl. dazu BGH GRUR 2009, 484 Rn. 76 – Metrobus; GRUR 2012, 635 Rn. 19 - METRO/ROLLER's Metro). Selbst wenn man jedoch davon ausgeht, dass sich die Umsatzangaben allein auf die unter der Marke der Widersprechenden vertriebenen Waren beziehen – was durchaus wahrscheinlich sein dürfte, weil die Widersprechende offenbar über ihren Onlineshop nur Eigenwaren vertreibt (so dass in markenrechtlicher Hinsicht

gar keine Handelsdienstleistung vorliegt) – lässt dies allein, mithin ohne weitere Angaben, die Schlussfolgerung auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit nicht zu. Insbesondere fehlt jeglicher Vortrag zum derzeitigen Zeitpunkt.

Hinsichtlich der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gilt im Widerspruchsverfahren – wie bereits ausgeführt – der Beibringungsgrundsatz, so dass es für den Senat keinen Anlass gab, von Amts wegen zu ermitteln. Über den in der Sachstandsmitteilung vom 18. Mai 2021 gegebenen Hinweis auf die Entscheidung des erkennenden Senats in Sachen 29 W (pat) 502/20 hinaus, in der ausführlich die Anforderungen an den Vortrag zur Erhöhung der Kennzeichnungskraft dargestellt sind, war der Senat nicht verpflichtet, weitere Hinweise zu geben.

Die Widerspruchsmarke kann daher keine gesteigerte Kennzeichnungskraft in Anspruch nehmen.

3. Die hier relevanten Vergleichswaren aus der Klasse 20 richten sich an den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Endverbraucher. Bei dem Erwerb von Produkten für Babys werden die Aufmerksamkeit und Sorgfalt des Verbrauchers aber durchaus etwas höher sein.

4. Auch wenn von identischen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist, ist selbst bei zugunsten der Beschwerdeführerin zugrunde gelegter durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verbraucher eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Denn in markenrechtlicher Hinsicht besteht allenfalls eine weit unterdurchschnittliche und damit in der Gesamtabwägung nicht ausreichende Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können

(EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Für die Bejahung der Markenähnlichkeit genügt dabei regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke). Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; GRUR 2010, 933 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 23 - YO/YOOFOOD; a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2013, 833, 837 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH a. a. O. Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. - Culinaria/Villa Culinaria). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander

verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a. a. O. Rn. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 772, 776 Rn. 57 – Augsburgischer Puppenkiste).

a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist nicht zu besorgen.

(1) Die Vergleichsmarken

Leo & Emma

und

Emma

in ihrer Gesamtheit zeigen - trotz des übereinstimmenden Bestandteils Emma - wegen des zusätzlichen Wortes „Leo“ und des kaufmännischen Und-Zeichens „&“ in der angegriffenen Marke ausreichend deutliche Unterschiede in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht.

(2) Von einer (hinreichenden) Markenähnlichkeit könnte allenfalls dann ausgegangen werden, wenn der für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Bestandteil „Emma“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägen würde. Dies ist jedoch entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht der Fall.

Gründe, warum der angesprochene Verkehr den weiteren Bestandteil „Leo“ vernachlässigen und dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „Emma“ eine den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Bedeutung beimessen sollte, sind nämlich nicht erkennbar.

Bei „Leo“ handelt es sich um einen geschlechtsneutralen Vornamen mit der Bedeutung „der Löwe/die Löwin“, direkt übersetzt vom lateinischen „leo“ (Löwe) bzw. abgeleitet vom altgriechischen „leon“ (Löwe). In Deutschland wird er in erster Linie als männlicher Vorname verwendet, seltener als weiblicher Vorname (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de). Er ist aber auch die Kurzform von „Leonhard, Leopold, Leonid“ (männlich) oder von „Leonora, Leonie“ (weiblich). Vereinzelt findet sich „Leo“ auch als Nachname.

In Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren der Klasse 20 hat der Bestandteil „Leo“ – wie auch der Bestandteil „Emma“ – keine beschreibende Bedeutung, so dass von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen ist. Sind aber die einzelnen Markenbestandteile hinsichtlich ihrer Kennzeichnungskraft gleich zu beurteilen – unabhängig davon, ob gleich schwach oder gleich stark -, so vermag keiner von diesen den Gesamteindruck der jüngeren Marke zu prägen. Dies gilt umso mehr, als sich die Namen aufeinander beziehen und die jüngere Marke damit eine einheitliche Aussage vermittelt.

Der hier angesprochene Verkehr wird in der jüngeren Marke eine Verbindung eines männlichen Vornamens mit einem weiblichen Vornamen sehen. Namen, die durch das &-Zeichen verbunden werden, verschmelzen regelmäßig zu einer gesamtbegrifflichen Einheit, wie die Namen der Paare Adam & Eva, Romeo & Julia, Bonnie & Clyde, Susi & Strolch, Bernhard & Bianca, Ernie & Bert, Hänsel & Gretel, Maria & Josef, Cindy & Bert, Pünktchen & Anton, Max & Moritz u. v. m. belegen mögen. Bei solchen Namenspaaren – wie auch dem streitgegenständlichen - hat der Verkehr in der Regel keine Veranlassung, den einen oder den anderen Namen bei der Benennung wegzulassen. Dies gilt im Übrigen – anders als die Widersprechende meint - unabhängig von der Frage, wie beliebt die Vornamen „Leo“ und „Emma“ in Deutschland sind und welche Stelle die beiden Namen auf der Vornamenshitliste einnehmen.

(3) Eine Prägung des angegriffenen Zeichens durch den Bestandteil „Emma“ ergibt sich auch nicht aus anderen Erwägungen, nämlich der Berücksichtigung der Widerspruchsmarke. Zwar kann, wenn – wie im vorliegenden Streitfall - ein mit einer älteren Marke identisches Zeichen in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen wird, eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile eines jüngeren Zeichens berücksichtigt

werden. Da der Widerspruchsmarke aber schon keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugebilligt werden kann, erübrigt sich eine weitere dahingehende Prüfung (vgl. hierzu BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 42 – KNEIPP).

(4) Stehen sich demnach für den klanglichen Markenvergleich „Leo & Emma“ und „Emma“ gegenüber, so wird das Publikum die Zeichen nicht füreinanderhalten, vielmehr wird es die Unterschiede der Marken erkennen. In klanglicher Hinsicht ergibt sich durch den in der angegriffenen Marke vorangestellten zusätzlichen Namen eine andere Silbenzahl, eine andere Vokalfolge sowie ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus; die Anfangssilben „Le-o“ und „&“ bzw. „und“ werden nicht überhört.

Klanglich sind die Marken daher nur in so einem geringen Grad ähnlich, dass in der notwendigen Gesamtbetrachtung eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht anzunehmen ist. Gleiches gilt in Bezug auf die schriftbildliche und begriffliche Ähnlichkeit.

b) Eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken durch gedankliches Inverbindungbringen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG kann ebenfalls nicht bejaht werden.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, liegt dann vor, wenn die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, die Vergleichszeichen aufgrund besonderer Umstände aber derselben betrieblichen Herkunft zuordnen (mittelbare Verwechslungsgefahr) oder davon ausgehen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne; vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 - OFFROAD).

(1) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens scheidet vorliegend aus.

Diese Art der Verwechslungsgefahr setzt die Benutzung mehrerer verschiedener Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke voraus (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR 2013, 1239 Rn. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion). Das Vorliegen einer Serienmarke ist eine Frage des tatsächlichen Marktauftritts. Deshalb reicht der Umstand, dass für die Widersprechende Marken mit dem gemeinsamen Bestandteil „Emma“ im Register eingetragen sind, ohne näheren Vortrag der Widersprechenden zu Inhalt und Umfang einer Benutzung dieser Marken für die Annahme einer Markenserie nicht aus. Soweit die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf den Amtsermittlungsgrundsatz der Markenstelle vorwirft, diese hätte den Registerstand leicht ermitteln können, verkennt sie offensichtlich ihre Pflicht, die tatsächlichen Voraussetzungen einer entsprechenden Verwendung derartiger Serienmarken im Verkehr darzulegen und ggf. glaubhaft zu machen.

Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende folgende zu ihren Gunsten eingetragene Marken aufgelistet:

- Emma Matratze, DE 3020152174502
- Emma Kids, DE 3020172126538
- Emma Air, DE 3020172294686
- Emma Kissen, EM 015394621
- Emma Boxspringbett, EM 015394653
- Emma Bettwäsche, EM 015394653
- Emma Matratze, EM 015444326

Die Beschwerdeführerin hat zudem recht pauschal geltend gemacht, dass die vorgenannten Marken auch dauerhaft genutzt würden. Zum Nachweis hat sie Auszüge von drei Internetauftritten (www.emma-matratze.de, www.amazon.de und www.segmueeller.de) eingereicht; diese datieren jeweils auf 8. August 2019. Ob und in welchem Umfang die als Serienmarken geltend gemachten Zeichen bereits zum

Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke benutzt wurden, kann den eingereichten Unterlagen nicht entnommen werden. Unabhängig von einem tatsächlichen Bestehen einer benutzten Markenserie mit dem Stammbestandteil „Emma“ der Widersprechenden kommt eine Serienmarkenverwechslung aber schon deshalb nicht in Betracht, weil sich die angegriffene Marke jedenfalls nicht in das Markenbildungsprinzip der Widersprechenden einfügt. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass dem Namen Emma jeweils ein beschreibender Begriff nachgestellt wird. Dem gegenüber stellt die angegriffene Marke ein Namenspaar dar und weicht damit deutlich von dem Markenbildungsprinzip der Widersprechenden ab.

(2) Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Marken usurpation durch Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung in die jüngere Marke kann nicht bejaht werden.

Zwar wird die ältere Marke „Emma“ in die jüngere Marke übernommen. Dort kommt ihr aber keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Allein der Umstand, dass beide Bestandteile der zusammengesetzten jüngeren Marke den Gesamteindruck der Marke gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt nicht zur Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy a. a. O. § 14 MarkenG Rn. 420); es reicht auch nicht aus, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 - MIXI). Es müssen vielmehr besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen.

Anhaltspunkte hierfür können darin bestehen, dass der älteren Marke lediglich die bekannte Unternehmensbezeichnung des Inhabers der jüngeren Marke oder eine andere bekannte Marke des Inhabers der jüngeren Marke hinzugefügt wird. Solche besonderen Umstände sind im Streitfall nicht erkennbar. Weder ist dem übernom-

menen Wort „Emma“ in der jüngeren Marke ein Firmenbestandteil hinzugefügt worden noch handelt es sich bei „Leo“ um ein bekanntes Zeichen der Inhaberin der jüngeren Marke.

Auch ansonsten sind keine Umstände ersichtlich, die die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung von „Emma“ rechtfertigen. So wird dem Verkehr zunächst nicht aufgrund der Ausgestaltung der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung von „Emma“ nahegelegt, da – wie bereits dargelegt - die Markenbestandteile „Leo“ und „Emma“ mit einem &-Zeichen verbunden, gleich groß und mit identischem Schriftbild nebeneinander angeordnet sind.

Besondere das Verkehrsverständnis beeinflussende Kennzeichnungsgewohnheiten in dem hier betroffenen Warengbiet, die entgegen der Ausgestaltung als zusammengehöriges Namenspaar für eine selbständig kennzeichnende Stellung des übereinstimmenden Bestandteils „Emma“ sprechen könnten, sind im hiesigen Streitfall weder vorgetragen worden noch erkennbar.

(3) Schließlich ist auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu verneinen. Zwar übernimmt die jüngere Marke mit „Emma“ einen Teil des Firmennamens der Widersprechenden „E... GmbH“. Die Beschwerdeführerin vermochte allerdings nicht bzw. nicht ausreichend zu belegen, dass die Angabe „Emma“ ein bekanntes Unternehmensschlagwort aus ihrer Firmenbezeichnung darstellt und Hinweischarakter auf die Widersprechende hat.

Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr kann nach alledem nicht bejaht werden.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

D) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Auch eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Widersprechende aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist nicht veranlasst. Der Markenstelle kann weder eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorgeworfen werden noch ist sie dem Amtsermittlungsgrundsatz nicht nachgekommen (§ 59 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG). Eine die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigende fehlerhafte Sachbehandlung durch das DPMA liegt daher nicht vor.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou