



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 43/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2017 027 790**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2020 und vom 20. April 2021 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus dem Unionsanteil der Marke IR 1 164 329 wird die Löschung der Marke 30 2017 027 790 für die Ware „Klasse 09: Brillen“ angeordnet.

II. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I.

Die am 1. November 2017 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 12. März 2018 unter der Nummer 30 2017 027 790 u.a. für die Ware

„Klasse 09: Brillen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 13. April 2018.

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus dem Unionsanteil ihrer am 21. Mai 2013 international registrierten Marke IR 1 164 329

## **ZENNI**

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt u.a. Schutz für die Waren

„Klasse 09: verschreibungspflichtige Brillen“.

Der Widerspruch richtet sich allein gegen die obengenannten, von der angegriffenen Marke zu Klasse 09 registrierten Waren „Brillen“.

Die Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 2. März 2020 und vom 20. April 2021, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie einer nach der Registerlage möglichen Begegnung der Zeichen auf identischen Waren sei zwar ein deutlicher Abstand zwischen den

Zeichen erforderlich, um eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auszuschließen. Den danach gebotenen Abstand halte die angegriffene Marke jedoch ein.

Schriftbildlich seien die Zeichen durch die verschiedenen Wortendungen „-EZ“ in der angegriffenen Marke und „-NI“ in der Widerspruchsmarke, die jeweils keine Entsprechung in der anderen Marke fänden, sowie durch die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke ausreichend voneinander entfernt.

Dies gelte auch in klanglicher Hinsicht. Zwar stimmten die wie „tse-nets“ ausgesprochene angegriffene Marke und die wie „tsen-ni“ artikulierte Widerspruchsmarke in Silbenzahl, Betonung und Sprechrhythmus nahezu überein. Zudem seien die Wortanfänge klanglich identisch („tse“). Die letzten Silben der Vergleichswörter unterschieden sich jedoch klanglich sehr deutlich voneinander. Während die angegriffene Marke deutlich mit einem zischenden [ts] ende, werde die letzte Silbe der Widerspruchsmarke mit dem hellen Vokal „i“ nach dem stimmhaften Verschlusslaut „n“ beendet, was einen erheblichen klanglichen Unterschied ergebe. Daher seien die Vergleichszeichen auch unter Beachtung des Erfahrungssatzes, dass Anfangsbestandteile erfahrungsgemäß stärker beachtet würden als die übrigen Markenteile, selbst im Falle ungünstiger Übertragungsbedingungen auseinander zu halten.

Da auch in begrifflicher Hinsicht keinerlei Ähnlichkeit bestehe, scheidet eine Verwechslungsgefahr aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sie weder begründet hat und zu der sie auch keinen Antrag gestellt hat.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich ebenfalls nicht zur Sache geäußert.

Sie hat jedoch beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig. Für die Zulässigkeit der Beschwerde ist weder ein konkreter Antrag noch eine Beschwerdebegründung erforderlich. Fehlt wie vorliegend ein Antrag, muss von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang ausgegangen werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 66 Rdnr. 40, 41).

In der Sache hat die Beschwerde auch Erfolg, da zwischen den Vergleichszeichen in Bezug auf die mit dem Widerspruch allein angegriffenen Waren „Klasse 09: Brillen“ der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 119 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2020 und vom 20. April 2021 sind daher aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2017 027 790 für die Waren „Klasse 09: Brillen“ aufgrund des Widerspruchs aus der u.a. für die Union international registrierten Marke IR 1 164 329 anzuordnen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

**A.** Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (vgl. BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht wurde, sind bei hiergegen erhobenen Widersprüchen weiterhin die Vorschriften nach § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden

(§ 158 Abs. 3 MarkenG). Die Anwendung der das Widerspruchsverfahren betreffenden Vorschriften für den Widerspruch aus einer Unionsmarke bzw. – wie hier - dem Unionsanteil einer IR-Marke ergibt sich infolge der Änderungen durch das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung zum 1. Mai 2022 aus § 119 Nr. 1 und Nr. 4 MarkenG n. F.

**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. nur 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 GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten und allein mit dem Widerspruch angegriffenen Waren „Klasse 09: Brillen“ zu

bejahen.

1. Die Vergleichszeichen können sich in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffene Ware „Klasse 09: Brillen“ auf identischen Waren begegnen, da unter diesen Oberbegriff auch „verschreibungspflichtige Brillen“ fallen, für die die Widerspruchsmarke nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage Schutz beanspruchen kann. Unerheblich ist, dass der Warenoberbegriff „Brillen“ der angegriffenen Marke nicht auf „verschreibungspflichtige Brillen“ beschränkt ist. Weisen bei den jeweiligen Oberbegriffen der Vergleichsmarken nur einzelne Waren Identität oder Ähnlichkeit auf, führt dies bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr gleichwohl zur Löschung der jüngeren Marke für den gesamten Oberbegriff (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Nr. 11 SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905 Nr. 13 – Pantohexal; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 72).

2. Weiterhin ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da es sich um eine Phantasiebezeichnung handelt.

3. Was die Zeichenähnlichkeit betrifft, weisen die Vergleichsmarken jedenfalls in klanglicher Hinsicht keinen so deutlichen Abstand auf wie ihn die Markenstelle angenommen hat.

Das beim Klangvergleich nach dem Grundsatz „Wort vor Bild“ (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO § 9 Rdnr. 459) bei der angegriffenen Marke allein maßgebliche und wie „tse-nets“ ausgesprochene Markenwort „ZENEZ“ und die wie „tsen-ni“ artikulierte Widerspruchsmarke ZENNI stimmen – wovon auch die Markenstelle zutreffend ausgegangen ist - in Silbenzahl, Betonung und Sprechrhythmus sowie vor allem am - in aller Regel stärker beachteten – Wortanfang „ZEN“ überein. Soweit der Konsonant „N“ bei der angegriffenen Marke bei einer zu erwartenden Aussprache „tse-nets“ den Anlaut der zweiten Silbe und nicht wie bei der Widerspruchsmarke den Endlaut der Anfangssilbe „Zen“ bildet, tritt diese Abweichung im Gesamtklangbild beider Markenwörter aufgrund des

Umstands, dass die zweite Silbe der Widerspruchsmarke ebenfalls mit dem „zweiten“ Konsonanten „N“ beginnt, nicht besonders hervor. Angesichts des bei beiden Markenwörtern identischen Anlauts „N“ der jeweils zweiten Silbe beeinflussen auch die nachfolgenden Abweichungen am Wortende „EZ“ und „I“ das Gesamtklangbild nicht so nachhaltig, dass von einem deutlichen Abstand zwischen den Markenwörtern ausgegangen werden könnte. Mögen diese Abweichungen auch für sich genommen selbst bei etwas ungünstigeren Übermittlungsbedingungen wahrnehmbar sein (heller Vokal „i“ nach dem „stimmhaften Verschlusslaut“ „n“ gegenüber einem „zischenden „ts“), so führen sie insgesamt angesichts der Gemeinsamkeiten im Klangbild beider Markenwörter allenfalls zu einer leicht unterdurchschnittlichen Ähnlichkeit der Zeichen. Insoweit ist auch zu beachten, dass der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird.

**4.** Trotz dieser leicht unterdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit kann aber im Rahmen der Gesamtabwägung aller für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine markenrechtlich relevante unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken jedenfalls insoweit nicht verneint werden, als sie sich auf identischen Waren begegnen können, wie es hinsichtlich der mit dem Widerspruch allein angegriffenen Waren „Klasse 09: Brillen“ der angegriffenen Marke der Fall ist.

**C.** Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG. Dem Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke fehlt bereits deshalb die Grundlage, weil die Widersprechende im Beschwerdeverfahren obsiegt hat.

### III.

#### **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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Wagner

Merzbach