



# BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 90/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die eingetragene Marke Nr. 30 2009 068 504**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Dezember 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie des Richters Kruppa und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Waren

Leder und Lederimitationen, Reise- und Handkoffer; Regenschirme Webstoffe- und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

in nicht farbiger Ausführung eingetragene Wort-/Bildmarke Nr. 30 2009 068 504



ist aus der eingetragenen Wortmarke Nr. 399 64 178

## CHIEMSEE

Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz u.a. für

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten); Reise-, Akten- und Handkoffer; Taschen, Sporttaschen, Handtaschen, Schulranzen, Rucksäcke; Webstoffe und Textilien, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Herren- und Damen-Oberbekleidung; Kindermode; Babywäsche; Unterwäsche; Dessous; Miederwaren; Strumpfwaren; Gürtel, Hosenträger, Tücher, Schals, Handschuhe, Krawatten, Stirnbänder; Herren- und Damen-Bademoden; Wander-, Trecking-, Outdoor- und Kletterbekleidung; Herren- und Damen-/Stadt- und Freizeitschuhe, Kinderschuhe; Wander-, Trecking-, Outdoor- und Kletterschuhwerk; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Fußball-, Basketball-, Handball- und Volleyball-Sport; Bekleidungsstücke für das Jogging, das Fitness-Training sowie für die Gymnastik; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Tennis-, Squash- sowie Badminton-Sport; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für das Inline-Skaten, Skateboardfahren, Rollschuhlaufen sowie für den Hockeysport, Football-Sport, Baseball-Sport und das Boxen; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Radsport; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Reitsport; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Golfsport; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Wassersport, insbesondere für das Surfen, Segeln, Rudern, Kanufahren und Tauchen; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbe-

deckungen für den Ski-alpin-, den Ski-Langlauf-Sport und das Snowboardfahren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für das Schlittschuhlaufen und den Eishockey-Sport.

Die Markenstelle für Klasse 25, besetzt durch ein Mitglied des DPMA, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 18. Juni 2012 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, zwischen den streitbefangenen Marken, die für identische Waren eingetragen sind, bestehe keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine durch intensive Nutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien nicht gegeben. Eine klangliche Verwechslungsgefahr könne bei zugunsten der Widersprechenden unterstellter durchschnittlicher originärer Kennzeichnungskraft nicht aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Vergleichsmarken den identischen Wortbestandteil „Chiemsee“ enthalten.

Angesichts des beschreibenden Gehalts der Wortkomponenten „sailing-chiemsee“ komme diesen gegenüber den Bildbestandteilen keine den Gesamteindruck prägende Bedeutung zu. Jedenfalls trete der vorangestellte Bestandteil „sailing“ nicht in den Hintergrund.

Auch unter dem Gesichtspunkt der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, sei der Widerspruch nicht begründet. Eine Assoziation, die über die beschreibende Angabe „Chiemsee“ vermittelt würde, rechtfertige es nicht, in dieser Weise gekennzeichnete Waren demselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zuzurechnen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 20. Juli 2012. Sie ist der Auffassung, der Widerspruchsmarke komme gesteigerte Kennzeichnungskraft aufgrund umfangreicher Benutzung zu. Sie genieße ausweislich einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2009 und weiteren Gutachten in Deutsch-

land einen Bekanntheitsgrad in Höhe von 88 %. Seit 1993 habe bereits die Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin Jahresumsätze von ca. ... Mio. DM erzielt und jährlich ... Mio. DM, ab 2003 mehr als ... Mio. € für Werbemittel aufgewendet. Die Marke habe insgesamt ihre durch Verkehrsdurchsetzung erreichte Unterscheidungskraft noch erheblich steigern können.

Bezogen auf Wort-Bild-Marken orientiere sich das Publikum regelmäßig am kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil, da er die einfachste Form der Markenbenennung zulasse. Das Bildelement der angegriffenen Marke, das das Publikum auch angesichts verschiedener vergleichbarer Drittzeichen nicht als geeignetes Unterscheidungsmittel wahrnehme, trete deswegen im Gesamteindruck zurück. Innerhalb der Wortfolge komme der Komponente „Chiemsee“ prägendes Gewicht gegenüber der beschreibenden Angabe „sailing“ zu. Jedenfalls nehme „Chiemsee“ eine selbständig kennzeichnende Stellung ein, da andernfalls eine kennzeichnungskräftige Wortmarke durch bloße Hinzunahme einer beschreibenden Angabe übernommen werden könne. Das Wort „Chiemsee“ bilde für die in Rede stehenden Waren gerade keine schutzunfähige geografische Angabe. Hieraus ergäbe sich vorliegend bildliche, klangliche und begriffliche Verwechslungsgefahr.

Jedenfalls sei mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens gegeben. Die Widersprechende habe im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke eine Zeichenserie benutzt. Zumal unter Berücksichtigung der Marke DE 2031204 WINDSURFING CHIEMSEE liege es nahe, die angegriffene Marke als Ausdruck einer Segellinie der Widersprechenden zu verstehen. Ferner bilde „Chiemsee“ auch das Firmenschlagwort der Widersprechenden. Hieraus ergebe sich wenigstens die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

## II.

1. Über die Beschwerde kann ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung entschieden werden. Die Beteiligten haben von einem entsprechenden Antrag abgesehen. Auch der Senat erachtet es nicht als sachdienlich, den Vorgang mündlich zu erörtern, § 69 MarkenG.

2. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht das Vorliegen von Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint.

Dem Begriff der Verwechslungsgefahr liegt eine Wechselwirkung zwischen allen insoweit im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz). Daraus ergibt sich hier, dass die angegriffene Marke zur Vermeidung von Verwechslungen einen deutlichen Abstand zur durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke einzuhalten hat, weil in vollem Umfang der Eintragung der angegriffenen Marke Warenidentität gegenüber den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren bestehen kann.

a) Zugunsten der Widerspruchsmarke kann durchschnittlicher Schutzzumfang unterstellt werden.

Im Widerspruchsverfahren ist von der Eintragung der Widerspruchsmarke auszugehen. Aus der Bindung an diese Eintragung folgt, dass der Marke nicht jeder Schutz zu versagen ist (vgl. BGH GRUR 2002, 814, 815 – Festspielhaus).

Wie bereits die Markenstelle zutreffend angemerkt hat, erschöpft die Widerspruchsmarke sich in einer Angabe, die im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren dienen kann und die im Übrigen jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrt.

Der Chiemsee ist als größter See Bayerns weithin bekannt. Der Name des Sees verweist als bezeichnende Kurzform auch auf die umliegende Region (EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 34 – CHIEMSEE). Die Angabe verfügt dadurch über hinreichenden Warenbezug. Das Publikum wird nämlich naheliegend annehmen, dass die betroffenen Waren in dieser Region entworfen werden, und hieraus entwickelte positive Vorstellungen, insbesondere zur geradezu idyllischen Lage der Region im Voralpenland, die andererseits Zugang zu dem angrenzenden Wirtschaftszentrum München bietet, auf die Waren übertragen (EuGH, a.a.O., (36) bzw. (26) – CHIEMSEE). Die als Anlage 1 eingereichte Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des HABM vom 8. Mai 2001, die allein auf eine mit der Entscheidung EuGH a.a.O. Chiemsee nicht vereinbare amtsinterne Vorgabe gestützt war, rechtfertigt offenbar keine andere Einschätzung. Die Eignung des Begriffs, sich unabhängig von der Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen, ist daher an sich nur schwach ausgebildet.

Entgegen der Behauptung der Widersprechenden, dass die Eintragung der Widerspruchsmarke auf Verkehrsdurchsetzung beruhe, ergibt sich dies weder aus der Eintragungsakte noch aus der Eintragung oder ihrer Veröffentlichung. Selbst wenn dem so wäre, würde sich hieraus keine grundsätzlich andere Betrachtung ergeben. Denn das Maß der Kennzeichnungskraft ist im Kollisionsfall selbständig zu bestimmen. Allerdings kommt Marken, deren Eintragung auf Verkehrsdurchsetzung beruht, regelmäßig durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (std. Rspr., BGH GRUR 2007, 1071 (24, 28) – KINDER II). Dieser Kennzeichnungsgrad kann hier zugunsten der Widerspruchsmarke unterstellt werden.

Die Ausführungen der Widersprechenden ergeben zum maßgeblichen Zeitpunkt, dem 18. November 2009 als Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 187), keine Anhaltspunkte, die darüber hinaus eine gesteigerte Kennzeichnungskraft begründen könnten (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rn. 30 – Ostsee Post: 80 % nicht ausreichend).

Die Erhebung der Metrixlab BHM Mai 2009 (Anlage 3) lässt insofern keine klaren Schlüsse zu. Das bloße Ergebnis von 88 % „Awareness“ unter ausgewählten Mitgliedern der Zielgruppe ist für sich nichtssagend. Die Erhebung zielt offenbar vorrangig darauf ab, betriebswirtschaftliche Aspekte der Markenresonanz zu untersuchen („Brand Health Monitor“). Was in diesem Zusammenhang unter „Awareness“ zu verstehen ist, erschließt sich nicht ohne weiteres. Jedenfalls bleiben die methodischen Grundlagen, auf denen das Ergebnis beruht, offen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, welches (ggf. Bild-) Kennzeichen konkret Gegenstand der Befragung war, wer befragt wurde und wie welche konkreten Fragen beantwortet wurden.

Die A... Gutachten wurden 1996/1997 erstellt, betreffen also nicht den maßgebenden Zeitpunkt. Im Übrigen beziehen sie sich auf einen anderen Gegenstand, nämlich die Bekanntheit einer Firmenkennzeichnung.

Die eidesstattliche Versicherung Anl. 5 bezieht sich vorrangig auf Sachverhalte vor dem Jahr 2000. Die Anlage 6, in der Umsätze und Werbeaufwand benannt ist, betrifft zwar die Entwicklung bis 2011, aber ohne insoweit eine klare Steigerung des Geschäftsvolumens erkennen zu lassen. Vor allem beantwortet sie aber nicht die hier relevante Frage, inwieweit Umsätze und Werbeinvestitionen in konkretem Zusammenhang zum Wortzeichen „Chiemsee“ stehen.

Soweit sich aus den genannten Umfragen, Werbemaßnahmen und Umsatzangaben Schlüsse zugunsten der Widersprechenden ableiten lassen sollten, wären derartige Tatsachen im Übrigen bereits in der Anerkennung nicht von Haus aus gegebener durchschnittlicher Kennzeichnungskraft enthalten.

b) Unter dem Gesichtspunkt unmittelbarer Verwechslungsgefahr besteht klangliche Zeichenähnlichkeit jedenfalls deswegen nicht, weil der maßgebende Gesamteindruck der angegriffenen Marke (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 – Thomson Life; BGH GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/il Portone) nicht durch die Komponente „chiemsee“ allein geprägt wird und deswegen zumindest der weitere Wortbestandteil „sailing“ Verwechslungen entgegenwirkt.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke würde nur dann durch den mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt werden, wenn der andere Wortbestandteil demgegenüber weitgehend in den Hintergrund träte (BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling). Dies ist hier allerdings nicht der Fall, da beide Komponenten für sich warenbeschreibender Natur sind („sailing“ als Zweckangabe für Segelkleidung; „chiemsee“ für den Ort der Sportausübung), aber demgegenüber gerade in ihrer Verbindung einen sinnfälligen und kennzeichnungskräftigen Bedeutungsgehalt ergeben. „sailing-chiemsee“ verweist auf die Ausübung des Segelsports gerade am Chiemsee und kann insofern auch durch das regionale Ambiente in der Nähe der Voralpen Grundlage vielfältiger Assoziationen sein. Warenbeschreibende Bedeutung hat der Gesamtbegriff allerdings nicht, da die Ausübung des Segelsports am Chiemsee keinen eigenen sachlichen Anforderungen unterliegt und sich daher hieraus keine Hinweise auf die Beschaffenheit derart gekennzeichneten Waren ableiten lassen. Eine Verkürzung dieses Begriffs auf eine nur eingeschränkt kennzeichnungskräftige Bezeichnung kann daher ausgeschlossen werden (siehe im Übrigen auch die Entscheidung des Senats v. 3. Juni 2013, 27 W (pat) 563/11 – Chiemsee/Waterski Chiemsee).

Eine andere Sichtweise könnte nur veranlasst sein, wenn der Widerspruchsmarke aufgrund gesteigerter Kennzeichnungskraft Einfluss darauf zukäme, ob ein Bestandteil den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt (BGH GRUR 2003, 880 – cityplus; GRUR 2005, 513, 514 – MEY/ELLA May). Die dafür erforderliche gesteigerte Kennzeichnungskraft ist aber nicht gegeben.

Noch geringer ist die bildliche Zeichenähnlichkeit ausgeprägt. Bildbestandteile treten insofern im Gesamteindruck nur in den Hintergrund, wenn es sich um eine nichtssagende oder geläufige, nicht ins Gewicht fallende grafische Gestaltung handelt (BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT). Deswegen ist hier im Gesamteindruck auch der auffällige Bildbestandteil, dem die Wortfolge zugeordnet ist, einzubeziehen.

c) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) scheidet vorliegend ebenfalls aus.

Sie wäre gegeben, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb andere Zeichen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 38 – METROBUS).

Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt nach neuerer Rechtsprechung zwingend die Benutzung *mehrerer* Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (EuGH MarkenR 2007, 427 – BAINBRIDGE; BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI II).

Schon diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, da die Widersprechende keine substantiierten Aussagen zur konkreten Benutzung der Widerspruchsmarke und anderer Marken zum Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke getroffen hat. Hinzu kommt hier, dass das Element „Chiemsee“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie aufgrund seiner Schutzunfähigkeit bzw. Kennzeichnungsschwäche nicht als Serienbestandteil geeignet ist (vgl. auch BGH GRUR 2009, 484 Rn. 40, 80 – Metrobus).

d) Auch eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „chiemsee“ der angegriffenen Marke, auf die die Widersprechende eine unter den gegebenen Umständen hinreichende Zeichenähnlichkeit stützt, kann nicht festgestellt werden.

Auf der Grundlage dieser Rechtsfigur kann im Einzelfall eine mittelbare oder „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn“ anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser ausnahmsweise in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 861 – Malteserkreuz).

Gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung des Elements „Chiemsee“ spricht die Schutzunfähigkeit dieser Zeichenkomponente. Überdies steht der gegebene begriffliche Zusammenhang zwischen den Wortelementen der angegriffenen Marke, der auch Grundlage der markenrechtlichen Kennzeichnungskraft der Wortfolge ist, entgegen.

Außerdem sind qualifizierte Anhaltspunkte, unter denen ausnahmsweise eine *selbständig* kennzeichnende Stellung eines Markenbestandteils gegeben ist (s. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 – Culinaria/Villa Culinaria), nicht erfüllt. Insbesondere ist keine der typischen Fallgestaltungen gegeben, in der die ältere Marke unter Hinzufügung lediglich des Handelsnamens oder einer bekannten Marke übernommen wird oder – soweit dann nicht bereits eine Prägung gegeben ist – in der die ältere Marke über überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt (so der Fall BGH, a.a.O., Rn. 80 – Metrobus).

Eine andere Betrachtung ist auch nicht unter Einbeziehung des Vorbringens der Widersprechenden gerechtfertigt, der Begriff „Chiemsee“ werde auch als Firmenschlagwort der Widersprechenden genutzt. Dies könnte allenfalls dann Bedeutung haben, wenn der Widersprechenden insoweit tatsächlich eine schutzfähige

Rechtsposition gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG zugeordnet wäre. Dem steht allerdings die Bedeutung des Begriffs „Chiemsee“ als geografische Angabe entgegen (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 5 Rn. 31). Nachdem die Widersprechende sich im Widerspruchsverfahren nicht substantiiert zur tatsächlichen Verwendung der Firmenbezeichnung und zum Bestehen diesbezüglicher Verkehrsgeltung im Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke geäußert hat, kann sie sich nicht mit Erfolg auf das behauptete Firmenschlagwort zu berufen (s. auch BGH BIPMZ 2001, 210, 212 – WINDSURFING CHIEMSEE). Selbst wenn dies abweichend zu bewerten und zugunsten der Widersprechende gewisse Bekanntheit anzunehmen wäre, könnte dies ohne klare Anhaltspunkte für gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht die Wahrnehmung des integralen Bestandteils „chiemsee“ der angegriffenen Marke beeinflussen (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rn. 36 – OSTSEE-POST).

Unter Abwägung der einzelnen Faktoren, die das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr beeinflussen, ergibt sich daher, dass diese trotz der Warenidentität bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund des deutlichen Zeichenabstands zu verneinen war. Dass das angegriffene Zeichen geeignet sein mag, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen zu wecken, reicht nicht aus (Ströbele/Hacker, a.a.O., Rn. 442).

Dr. Albrecht

Kruppa

Schmid

Hu