



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 63/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die IR-Marke 806 927

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. August 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 34 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juli 2009 und 2. August 2011 aufgehoben, soweit die Widersprüche in Bezug auf die Waren der Klasse 34 der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist.
2. Der IR-Marke 806 927 wird auf Grund der Widersprüche aus den deutschen Marken 927 836 und 2 001 491 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren „Briquets et articles pour fumeurs, tabatières, cendriers, tous les produits précités n'étant ni en métaux précieux, ni en leurs alliages ni en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, bourre-pipes et coupe-cigares“ verweigert.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Schutzbewilligung in der Bundesrepublik Deutschland für die IR-Marke 806 927 für die Waren

„14 Horlogerie, porte-clés de fantaisie

16 Instruments d'écriture, articles de bureau, à l'exception des meubles

26 Fermoirs de ceintures

34 Briquets et articles pour fumeurs, tabatières, cendriers, tous les produits précités n'étant ni en métaux précieux, ni en leurs alliages ni en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, bourre-pipes et coupe-cigares“

ist Widerspruch erhoben worden

1. aus der für die Ware der Klasse 34

„Tabakpfeifen zum Export in oder zum Import aus Ländern des englischen Sprachbereichs“

seit dem 12. Februar 1975 eingetragenen Wortmarke 927 836

Bentley

2. aus der für die Waren der Klasse 34

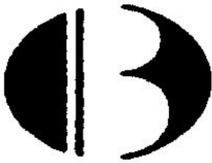
„Raucherartikel, nämlich Tabakdosen, Aschenbecher, sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetallen, deren Legierungen oder damit plattiert, Pfeifenständer, Pfeifenreiniger, Pfeifen, Feuerzeuge“

seit dem 22. Mai 1991 eingetragenen Bildmarke

34

2 001 491

B 90964/34 Wz



BENTLEY

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 34 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche zurückgewiesen, weil die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede hin nicht gemäß Art. 5 PMMA i. V. m. §§ 119, 124, 114 Abs. 1, 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG glaubhaft gemacht habe. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Widersprechende habe zwar zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung ihrer Marken verschiedene Unterlagen eingereicht, die jedoch zur Glaubhaftmachung

einer ernsthaften rechtserhaltenden Benutzung der Marken in dem gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum für die Waren, für die die Widerspruchsmarken eingetragen wurden, jedenfalls hinsichtlich des Benutzungsumfangs nicht ausreichend seien. Die der eidesstattlichen Versicherung vom 18. März 2005 beigefügten Lizenzabrechnungen ließen nicht erkennen, welche Waren von der Lizenznehmerin der Widersprechenden in dem nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum verkauft worden seien. Insbesondere ließen die in diesen Lizenzabrechnungen aufgelisteten Artikelgruppen und Bezeichnungen mit dem Namen „Bentley“ keine Rückschlüsse darauf zu, auf welche einzelnen Produkte sie sich bezögen. Deshalb sei nicht feststellbar, in welchem Umfang eine Benutzung der einzelnen Widerspruchsmarken für welche Waren der Eintragungen erfolgt sei. Auch aus den als Anlage zur eidesstattlichen Versicherung vom 18. März 2005 vorgelegten Rechnungen und Auftragsbestätigungen ergebe sich nicht, welche Waren vertrieben worden seien und ob diese unter einer der Widerspruchsmarken angeboten worden seien. Auch fehle eine Aufschlüsselung des Umsatzes in Bezug auf die einzelnen Waren. Notwendig sei aber eine konkrete Erklärung, welche Kennzeichnung in welchem Zeitraum und in welchem Umfang für welche Waren und Dienstleistungen in welcher Form verwendet worden sei. Die Frage, ob die dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarken für die Dauer von nur zwei Jahreshälften als eine kontinuierliche, tatsächliche und dauerhafte Benutzung in dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum und nicht nur als bloße Scheinhandlung anzusehen sei, könne angesichts der sonstigen Mängel der Glaubhaftmachung ebenso dahingestellt bleiben wie die Frage, ob die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG glaubhaft gemacht habe.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, sie habe eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht. Ergänzend trägt sie vor, es gebe zwischen den beiden Widerspruchsmarken keinen Unterschied, der sich in den zur Glaubhaftmachung vorgelegten Unterlagen habe niederschlagen können. Die

Widerspruchsmarke sei für Pfeifen auch in einem ausreichenden Maße benutzt worden. Da es sich bei den von der Widersprechenden gefertigten Pfeifen um Designer-Pfeifen mit einem relativ hohen Preis handele, sei der Verkauf in großen Stückzahlen nicht zu erwarten. Hinsichtlich des weiteren Sachvortrags der Widersprechenden wird auf deren im Beschwerdeverfahren und im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle des DPMA eingereichten Schriftsätze und Unterlagen Bezug genommen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 34 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juli 2009 und 2. August 2011 aufzuheben und der IR-Marke 806 927 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch sonst eine Äußerung zur Beschwerdebegründung der Widersprechenden eingereicht.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet, soweit die Widersprüche gegen die Schutzbewilligung für die IR-Marke 806 927 für die von der Markeninhaberin beanspruchten, in Ziffer 2 des Beschlusstextes im Einzelnen aufgeführten Waren der Klasse 34 zurückgewiesen worden sind. Zwischen den für die Ware „Pfeifen“ rechtserhaltend benutzten Widerspruchsmarken und der um Schutz nachsuchenden IR-Marke besteht in dem zuvor benannten Umfang Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Übrigen ist die Beschwerde jedoch unbegründet, weil es an der erforderlichen Ähnlichkeit der von

der IR-Marke beanspruchten Waren der Klassen 14, 16 und 26 mit der von der Widersprechenden benutzten Ware „Pfeifen“ fehlt.

1. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sind entgegen der im angegriffenen Beschluss vertretenen Auffassung geeignet, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken auf die zulässigen Nichtbenutzungseinreden hin für die maßgeblichen Zeiträume gemäß § 43 Abs. 2 S. 1 und S. 2 MarkenG glaubhaft zu machen.

Eine Widersprechende, die nach zulässigem Bestreiten einer rechtserhaltenden Benutzung die Obliegenheit zu deren Glaubhaftmachung trifft, hat Unterlagen vorzulegen, die eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke nach Art, Dauer, Umfang und Form durch sie selbst oder mit ihrer Zustimmung durch einen Dritten im Inland für die Waren und/oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, erkennen lassen. Die Beurteilung der zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen hat verfahrensorientiert und ohne erfahrungswidrige Überspannung zu erfolgen, wobei insbesondere nicht ohne Weiteres auf die strengen Regeln über die Beweisführung zurückgegriffen werden darf; denn im Gegensatz zum Beweis muss die Glaubhaftmachung nicht zur vollen Überzeugung führen, sondern es genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, welche die Möglichkeit des Gegenteils nicht ausschließen muss (BGH GRUR 2006, 152 - GALLUP). Hiervon ausgehend reichen die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen aus, um eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken in jeder Hinsicht für beide sich aus § 43 Abs. 1 MarkenG ergebenden Benutzungszeiträume glaubhaft zu machen.

Die Widersprechende hat eine Benutzung der Widerspruchsmarken nur für Tabakpfeifen behauptet und auch nur in Bezug auf diese Ware Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt. Die Widerspruchsmarken sind jeweils für Pfeifen bzw. Tabakpfeifen im Register eingetragen, so dass eine Benutzung für eine eingetragene Ware erfolgt ist. Die vorgelegten Fotografien von Pfeifen und

Pfeifenverkaufsverpackungen lassen auch erkennen, dass die Widerspruchsmarken funktionsgemäß auf der Ware und/oder ihrer Verpackung angebracht worden sind. Die Widersprechende hat auch eine Benutzung der Widerspruchsmarken gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der schutzsuchenden IR-Marke (22.08.1998 - 21.08.2003) sowie gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung des Senats über die Widersprüche (28.08.2008 - 27.08.2013) glaubhaft gemacht. Sie hat am 18. März 2005 eidesstattlich versichert, mit Pfeifen selbst bzw. durch einen Lizenznehmer im 2. Halbjahr 2000 einen Umsatz von über ... DM und im ersten Halbjahr 2001 einen Umsatz von über ... DM erzielt zu haben. Diese Umsätze fallen in den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG. Sie hat ferner am 26. März 2010 ergänzend eidesstattlich versichert, mit Pfeifen selbst bzw. durch einen Lizenznehmer Umsätze in Höhe von ca. ... EUR im Jahre 2007 und von ca. ... EUR im Jahre 2008 erzielt zu haben. Von diesen glaubhaft gemachten Umsätzen liegt der erstgenannte zwar vor dem maßgeblichen Glaubhaftmachungszeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG. Zumindest ein Teil der im Jahr 2008 erzielten Umsätze entfällt jedoch auf den nämlichen Zeitraum. Die erzielten Umsätze sind zwar sämtlich als nicht besonders hoch zu bewerten. Sie sind jedoch, wie die Widersprechende glaubhaft vorgetragen hat, mit Designerpfeifen erzielt worden, bei denen es sich nicht um Massenartikel handelt, und bei denen hohe Umsatzzahlen, insbesondere bei handwerklicher Fertigung der Pfeifen, nicht erwartet werden können. Die Benutzung der Widerspruchsmarken ist zudem - wenn auch mit Unterbrechungen - über einen sehr langen Zeitraum erfolgt, was ebenfalls für einen dauerhaften und ernsthaften Benutzungswillen der Widersprechenden und gegen eine bloße Scheinbenutzung zur Aufrechterhaltung der Markenrechte spricht.

Soweit die Markenstelle in den angegriffenen Beschlüssen die Ansicht vertreten hat, aus den in Bezug auf den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen sei nicht zu ersehen, welche Waren unter den Widerspruchsmarken verkauft worden seien, weil die Lizenzabrechnungen keine

konkreten Warenangaben enthielten, ist diese Sichtweise zu eng und wird den gegenüber einem Vollbeweis verminderten Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Benutzung nicht gerecht. Sie lässt insbesondere außer Acht, dass aus der zeitgleich mit den Lizenzabrechnungen vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 18. März 2005 zu entnehmen ist, dass die Widerspruchsmarken für Tabakpfeifen benutzt und „Bentley-Pfeifen“ durch die Lizenznehmerin der Widersprechenden vertrieben wurden. Auch die nachfolgend in der eidesstattlichen Versicherung vom 18. März 2005 aufgeführten Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf den Vertrieb von „Bentley-Pfeifen“. Da alle Glaubhaftmachungsunterlagen als im Zusammenhang miteinander stehend anzusehen sind (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissenschaft; BPatG GRUR 2007, 596, 597 - La Martina), kann nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden, dass sich die zur Glaubhaftmachung vorgelegten Unterlagen und die in ihnen enthaltenen Angaben einschließlich der Umsatzzahlen ausschließlich auf Pfeifen beziehen.

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sind auch geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken glaubhaft zu machen.

Die vorgelegten Fotografien von Pfeifen und deren Verpackungen zeigen zum Teil die Widerspruchsmarke 2 001 491 vollständig, zum Teil unter Beifügung des Zusatzes „FORMER^SDESIGN“ (so z. B. auf den Verpackungen der Pfeifen), zum Teil aber auch nur das Wort „Bentley“ (Widerspruchsmarke 927 836) oder nur das Bildelement der Widerspruchsmarke 2 001 491, ein stilisiertes „B“ in einem Oval.

Gemäß § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Diese Bestimmung ist gemäß § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.

Hiervon ausgehend ist zunächst der Zusatz der Angabe „FORMER^sDesign“ unschädlich, weil er in beschreibender Weise auf den Namen des Designers der Pfeifen hinweist und von der Marke zeilenmäßig auch deutlich abgesetzt ist. Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarken tritt dadurch folglich nicht ein.

Soweit von der Widerspruchsmarke 927 836 (Wortmarke „Bentley“) ausgegangen wird, ist eine Benutzung in der eingetragenen Form auf Pfeifenköpfen und Pfeifenmundstücken aus den eingereichten Unterlagen ersichtlich. Soweit eine Benutzung des Wortes „Bentley“ unter Hinzufügung des stilisierten Buchstabens „B“ in einem Oval erfolgt ist, die der Widerspruchsmarke 2 001 491 entspricht, steht die Eintragung dieser weiteren Marke der Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke 927 836 nach § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG nicht entgegen (EuGH, Urteil vom 18.07.2013 - Specsavers). Durch die Beifügung dieses Bildbestandteils tritt auch keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Wortmarke „Bentley“ ein. Die Wortmarke „Bentley“ verfügt über eine normale Kennzeichnungskraft. Die Hinzufügung von Bildelementen verändert den kennzeichnenden Charakter einer eingetragenen Wortmarke nicht, wenn dadurch die wörtliche Aussage lediglich zusätzlich illustriert wird, ohne dass die bildliche Darstellung des Motivs eine eigenständige kennzeichnende Wirkung erzielt. Aber auch sonstige, nicht nur begriffsverstärkende Bildbestandteile können akzeptiert werden, wenn durch ihre Anfügung der eigenständige Aussagegehalt der Wortmarke nicht beeinträchtigt wird (BGH GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA - Hinzufügung eines nicht näher benennbaren Bildelements). Unter dieser Voraussetzung muss auch eine durch die Kombination von Wort- und Bildelementen entstandene einheitliche Emblemwirkung der Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke nicht entgegenstehen (BGH GRUR 2000, 1038, 1040 - Kornkammer; GRUR 2002, 167, 168 - Bit/Bud - jeweils mit ausdrücklicher Abgrenzung gegenüber den strengeren Aussagen in BGH GRUR 1984, 872, 873 - Wurstmühle). Durch die Anfügung des fraglichen Bildelements wird der eigenständige Aussagegehalt des Wortes „Bentley“ nicht beeinträchtigt, so dass in der Benutzung der der

Widerspruchsmarke 2 001 491 entsprechenden Wort-Bild-Kombination zugleich auch eine Benutzung der Wortmarke 927 836 liegt.

Auch die Widerspruchsmarke 2 001 491 (Wort-Bild-Marke) ist rechtserhaltend benutzt worden. Diese findet sich auf allen von der Widersprechenden vorgelegten Verpackungen, in denen die „Bentley“-Pfeifen der Widersprechenden verkauft worden sind. Die Frage, ob die Benutzung der kombinierten Wort-Bild-Marke durch das Wort „Bentley“ allein eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters dieser Widerspruchsmarke darstellt, bedarf deshalb keiner Entscheidung. Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass auch bei Wort-Bild-Marken die Weglassung von Bildbestandteilen unschädlich ist, soweit der als selbständig hervortretende Wortbestandteil unverändert erhalten bleibt (BGH GRUR 1999, 167, 168 - Karolus-Magnus; GRUR 2003, 530, 532 – Waldschlößchen), was vorliegend der Fall ist.

Die fehlende Differenzierung der erzielten Umsätze nach den beiden Widerspruchsmarken ist im vorliegenden Fall angesichts der ansonsten rechtserhaltenden Benutzung beider Widerspruchsmarken ebenfalls unschädlich.

Soweit die Markeninhaberin im Verfahren vor der Markenstelle noch geltend gemacht hat, die Widerspruchsmarke 927 836 sei deshalb nicht rechtserhaltend benutzt, weil die Pfeifen der Widersprechenden in Dänemark produziert und von dort nach Deutschland exportiert worden seien, während die Widerspruchsmarke nur für „Tabakpfeifen zum Export in oder zum Import aus Ländern des englischen Sprachbereiches“ eingetragen sei, vermag dies die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 927 836 ebenfalls nicht in Frage zu stellen, weil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1975, 258, 259 – Importvermerk), der sich der Senat anschließt, derartigen Im- und Exportvermerken keine das Schutzrecht einschränkende Wirkung zukommt (ebenso: Fezer, MarkenR, § 26 Rdn. 129; Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 26 Rdn. 15; a. A.: Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rdn. 19; HK-MarkenR/Bous § 26 Rdn. 80).

Die rechtserhaltende Benutzung der beiden Widerspruchsmarken ist durch die vorgelegten Unterlagen damit für die Waren „Pfeifen“ glaubhaft gemacht.

2. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, soweit die um Schutz nachsuchende IR-Marke Schutz für Waren der Klasse 34 beansprucht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Die Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren führt dazu, 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. u. a. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 437, 438 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf diejenigen Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff. - Arsenal Football Club plc.; GRUR 2007, 318, 319 - Adam Opel/Autec).

Soweit die Benutzung einer Widerspruchsmarke bestritten worden ist, sind für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG). Deshalb ist im vorliegenden Fall bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren auf Seiten der Widerspruchsmarken allein von der benutzten Ware „Tabakspfeifen“ auszugehen. Diese sind nach ständiger Praxis und Rechtsprechung mit allen anderen Waren der Klasse 34, also auch den Raucherbedarfsartikeln, wie sie von der schutzsuchenden IR-Marke beansprucht werden, ähnlich, weil es sich insoweit um einander ergänzende Waren handelt, die zudem häufig in denselben Verkaufsstätten unmittelbar nebeneinander angeboten werden.

Dagegen weisen die übrigen Waren, für die die IR-Marke um Schutz nachsucht, zu Tabakspfeifen keinerlei Berührungspunkte auf, sodass die Widersprüche und die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben können, soweit sich die Widersprüche gegen die Schutzbewilligung der IR-Marke für die Waren der Klassen 14, 16 und 26 richten.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist von Haus aus normal. Für eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft ist von Seiten der Widersprechenden nichts vorgetragen worden.

Die beiderseitigen Marken weisen sowohl in klanglicher wie in bildlicher Hinsicht eine große Ähnlichkeit auf, die angesichts einer mindestens durchschnittlichen Ähnlichkeit der Waren der Klasse 34 und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken in Bezug auf diese Waren die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet.

Sowohl die angegriffene Marke als auch die Widerspruchsmarke 2 001 491 enthalten das Wort „BENTLEY“ sowie die Darstellung eines Buchstabens „B“ in einer ovalen Umrandung. Zwar ist die Abfolge des Wort- und des Bildbestandteils in beiden Marken nicht identisch und der Bildbestandteil der angegriffenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke geringfügig abweichend gestaltet. Auch weist die angegriffene Marke noch einen weiteren Buchstaben „B“ vor dem Wort „BENTLEY“ auf. Dennoch überwiegen auch im Gesamteindruck der Marken die Übereinstimmungen die Unterschiede so deutlich, dass ein sicheres Auseinanderhalten der Marken nicht gewährleistet ist. In klanglicher Hinsicht ist zudem von einer Prägung der beiderseitigen Marken durch ihre Wortbestandteile auszugehen, wobei sich dann „B BENTLEY“ und „BENTLEY“ gegenüberstehen. Innerhalb der Bezeichnung „B BENTLEY“ kommt dabei dem Wort „BENTLEY“ die prägende Bedeutung zu, denn die Hinzufügung einer einen Vornamen andeutenden Initialie zu einem identisch übernommenen Wort in der jüngeren Marke oder die Weglassung einer solchen in der älteren Namensmarke reicht im Allgemeinen nicht aus, bei Übereinstimmung im Übrigen eine Verwechslungsgefahr auszuschließen (BPatG PAVIS ROMA 30 W (pat) 40/09 - D.BOSS/BOSS).

Angesichts der Tatsache, dass das Wort „BENTLEY“ den Gesamteindruck der schutzsuchenden, aus mehreren Elementen bestehenden IR-Marke in klanglicher Hinsicht prägt, besteht auch eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit dieser Marke mit der weiteren, allein aus dem Wort „Bentley“ bestehenden Widerspruchsmarke 927 836, die eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet, soweit die erforderliche Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren gegeben ist, so dass wie aus dem Tenor dieses Beschlusses ersichtlich zu entscheiden war.

Tatsachen, die die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitsgründen erfordern würden (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG), sind weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich, so dass nach § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG jede Beteiligte die ihr erwachsenen Kosten selbst trägt.

Dr. Fuchs-Wisseemann

T. Hermann

Reker

Fa