



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 530/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. Februar 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke Nr. 303 37 852**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2014 unter Mitwirkung des Richters Hermann als Vorsitzenden sowie der Richterin Dorn und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle vom 31. Januar 2012 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen wurde für folgende Waren

Klasse 9:

Mess-, Kontrollapparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zum Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Datenverarbeitungsgeräte und Computer

Klasse 14:

Uhren und Zeitmessinstrumente

Klasse 12:

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf Land

Klasse 25:

Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

Klasse 28:

Spielzeuge, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten.

Insoweit wird die angegriffene Marke gelöscht.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 25. September 2003 für die Waren

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf Land, in der Luft oder auf Wasser; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente; Leder und Lederimitate sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, Reise- und Handkoffer, Peitschen, Pferdegeschirr und Sattlerwaren, Häute und Felle, Regen- und Sonnenschirme, Spazierstöcke; Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele; Spielzeuge, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, Christbaumschmuck; Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer

eingetragene Wortmarke Nr. 303 37 852

## **BULL'S STUFF**

ist aus der für die Waren

Fahrradcomputer; Fahrradcomputer mit Pulsmeßeinrichtung zur Trainingskontrolle; Brillen, Schutz-, Sonnen- und Sportbrillen; Helme, Schutz-, Fahrrad- und Motorradhelme; Knie-, Handgelenk- und Ellbogenschützer für Zweiradsport und Inlinersport; Fahrräder und deren Teile; motorisierte Zweiradfahrzeuge und deren Teile; Motorräder; Fahrzeugräder und -reifen, insbesondere für Zweiradfahrzeuge; Flickzeug für Reifenschläuche; Fahrrad- und Zweiradmotoren; mechanische Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge; Fahrradheimtrainer; Fahrrad-Trimmggeräte; Trainings- und Fitnessgeräte; Kinderspielfahrzeuge; Inliner; Rollschuhe; Skateboards; Schützer (Sportartikel)

geschützten Wortmarke EM Nr. 002 724 656

## **BULLS**

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 25, besetzt durch einen Beamten des gehobenen Dienstes, hat diesen Widerspruch durch Beschluss vom 31. Januar 2012 zurückgewiesen.

Nach den Entscheidungsgründen des Erinnerungsbeschlusses halte die angegriffene Marke selbst den im Bereich identischer Waren gebotenen deutlichen Zeichenabstand gegenüber der Widerspruchsmarke ein. Die Marken als Ganzes unterschieden sich durch den der angegriffenen Marke eigenen Bestandteil „Stuff“ zulänglich. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde ferner nicht dominie-

rend durch die Komponente „BULL‘S“ bestimmt. Denn die angegriffene Marke werde im Hinblick auf die Genitivform dieses Elements als einheitlicher Gesamtbegriff aufgefasst. Überdies seien keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten.

In ihrer gegen diesen Beschluss gerichteten Beschwerde verfolgt die Beschwerdeführerin den Widerspruch aus dieser Widerspruchsmarke bezogen auf die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren

Klasse 9:

Mess-, Kontrollapparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zum Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Datenverarbeitungsgeräte und Computer

Klasse 14:

Uhren und Zeitmessinstrumente

Klasse 12:

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf Land

Klasse 25:

Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 28:

Spielzeuge, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten

weiter. Insoweit bestehe unter Abwägung der maßgebenden Faktoren Verwechslungsgefahr zwischen den streitbefangenen Marken. Die Widerspruchsmarke habe ausweislich näherer Angaben zum Umsatz und zum Werbeaufwand bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke ausgeprägte Verkehrsbe-

kanntheit in Bezug auf Fahrräder genossen und könne daher hohe Kennzeichnungskraft in Anspruch nehmen. Im Umfang des Widerspruchs bestehe zwischen den für die Marken registrierten Waren jedenfalls erhebliche Warennähe, namentlich auch im Verhältnis „Fahrräder, Trainings- und Fitnessgeräte“ sowie „Handgelenk- und Ellbogenschützer“ gegenüber „Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der jüngeren Marke. Ferner werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch den Bestandteil „BULL'S“ geprägt, der in klanglicher und begrifflicher Hinsicht mit der Widerspruchsmarke übereinstimme. Das englischsprachige Wort „STUFF“ werde, wie auch verschiedene Verwendungsbeispiele erkennen ließen, von den beteiligten Verkehrskreisen im Sinn von „Zeug“, „Material“ verstanden. Mit dem Zeichen „BULL'S STUFF“ versehene Waren würden demgemäß lediglich als Artikel mit der Bezeichnung „BULL“ wahrgenommen werden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 31. Januar 2012 im Umfang des Widerspruchs aufzuheben und die angegriffene Marke insoweit zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Markeninhaber bringt vor, die Beschwerde sei verspätet erhoben worden. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe ferner keine Verwechslungsgefahr, da das angegriffene Zeichen als Wortkombination, die aus zwei miteinander verknüpften Bestandteilen bestehe, keine erhebliche Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke aufweise.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 5 MarkenG statthafte Beschwerde der Widersprechenden ist auch ansonsten zulässig. Sie ist insbesondere fristgerecht am 6. März 2012 innerhalb eines Monats nach Zustellung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle am 6. Februar 2012 erhoben worden, s. § 66 Abs. 2 MarkenG. Hiervon wurde dem Beschwerdegegner im Übrigen am 18. April 2012 durch Zustellung der Beschwerdeerklärung Kenntnis gegeben.

Die Beschwerde hat in dem Umfang, in dem der Widerspruch zuletzt noch verfolgt wird, Erfolg (vgl. den Tenor). Insoweit besteht zwischen den streitbefangenen Marken Verwechslungsgefahr nach § 125 b Nr. 1 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Nachdem die Widersprechende den Widerspruch im Beschwerdeverfahren teilweise zurückgenommen hat, ist das Widerspruchsverfahren dadurch insoweit beendet. Der Beschluss der Markenstelle ist in diesem Umfang wirkungslos (vgl. BPatGE 43, 96).

Dem Begriff der Verwechslungsgefahr liegt eine Wechselwirkung zwischen allen im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde, insbesondere dem Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Streitmarken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz).

1. Die Widerspruchsmarke verfügt mangels Anhaltspunkten für einen sachbezogenen oder sonst kennzeichnungsschwächenden Bedeutungsgehalt über normale originäre Kennzeichnungskraft und damit über einen durchschnittlichen Schutzzumfang.

Inwieweit der Tatsachenvortrag der Widersprechenden es rechtfertigt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Jahr 2003 bezogen auf Fahrräder als erhöht zu betrachten, kann dahingestellt bleiben. Auch bei Zugrundelegung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat der Widerspruch nämlich in vollem Umfang Erfolg.

2. Zwischen den Vergleichsmarken besteht entgegen der Bewertung durch die Markenstelle hohe klangliche Ähnlichkeit, da der Bestandteil „BULL'S“ den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägt.

In Zusammenhang der Bewertung der Zeichenähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen vorrangig als Ganzes zu vergleichen. Denn es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine Marke von den Verkehrskreisen in der Erscheinungsform wahrgenommen wird, in der sie ihnen entgegentritt (s. BGH GRUR 2000, 233, 235 – RAUSCH/ELFI RAUCH). In ihrer Gesamtheit unterscheiden die Vergleichsmarken sich durch den Bestandteil „STUFF“ der angegriffenen Marke in jeder Hinsicht ausreichend.

Allerdings können Zeichenbestandteile unterschiedlichen Einfluss auf die Wahrnehmung einer Kombinationsmarke ausüben. Deswegen kann einem Bestandteil im Einzelfall eine besondere, den Gesamteindruck des Zeichens prägende Kennzeichnungskraft zukommen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60 Rn. 19 – coccodrillo). Die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen beruht in diesem Fall auf der Übereinstimmung der Zeichen in ihren sie jeweils prägenden Bestandteilen.

Ein Bestandteil prägt den Gesamteindruck, wenn die übrigen Elemente weitgehend in den Hintergrund treten und deshalb den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2008, 258 Rn. 25 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903 Rn. 18 – Sierra Antiquo). Der Gesamteindruck, den das Publikum in Ansehung einer Marke in Erinnerung behält, richtet sich nach al-

len Umständen des konkreten Einzelfalls (s. BGH GRUR 2002, 342, 343 – ASTRA/ESTRA-PUREN).

Das englischsprachige Substantiv „stuff“, das dem englischen Grundwortschatz zuzurechnen ist (PONS Englisch Grundwortschatz, 2007, S. 101; Klett, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1977, S. 100), bedeutet u.a. „Sachen, Zeug“ (Langenscheidt/Collins, Großwörterbuch Englisch, 2008, S. 837). Wie die durch die Widersprechende insbesondere in der mündlichen Verhandlung eingeführten Verwendungsbeispiele aufzeigen, wird dieser Begriff jedenfalls im Bereich der Bewerbung von Trendsportartikeln, die entsprechend den sprachlichen Konventionen der zugehörigen Szene von englischsprachigen Begriffen bestimmt wird (vgl. etwa „Skateboarding“, „Inline-Skating“, „Streetball“, „Snowboarding“, „Kitesurfen“, „Beach-Volleyball“, „Street-Soccer“, „Mountainbiking“), weithin in der Bedeutung „Sachen, Zubehörsachen“ benutzt (vgl. auch [www.enzyklo.de](http://www.enzyklo.de): „Neudeutsch für Kram, Krempel, Zeugs“). Nachdem verschiedene Trendsportarten einschließlich der hiermit verbundenen Kultur seit geraumer Zeit im Inland etabliert sind, kann ein entsprechendes Sprachverständnis auch zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, dem 25. Juli 2003, zugrunde gelegt werden.

In Verknüpfung mit dem Bestandteil „BULL’S“, dem kein sachbeschreibender oder sonst kennzeichnungsschwächender Bezug zu entnehmen ist, erschöpft sich der Aussagegehalt der Komponente „STUFF“ damit in einer bloßen Bezugnahme auf die Waren, die Gegenstand der Kennzeichnung durch das Element „BULL’S“ sind.

Zwar kann der Gesamteindruck einer mehrteiligen Wortmarke auch durch einen ausschließlich sachbezogenen und daher schutzunfähigen Wortbestandteil beeinflusst werden, etwa auf der Grundlage einer sprachlichen Zeichenfassung, die den schutzunfähigen und den schutzfähigen Bestandteil – wie vorliegend – in Form einer Genitivbildung verschränkt. Im Streitfall vermag die dadurch vermittelte formalsprachliche Anbindung mangels kennzeichnender Bedeutung des Bestandteils „STUFF“, deren Vernachlässigung das Verständnis des Elements BULL’S nicht

berührt, jedoch keinen nachhaltigen Zusammenhang herzustellen. Jedenfalls bei nachlassender Erinnerung und damit einhergehender Verdichtung der Zeichenaussage auf den markenspezifischen Kerngehalt ist zu erwarten, dass das Publikum die Angabe „STUFF“ in erheblichem Umfang außer acht lässt. Insofern ist der Bestandteil „STUFF“ nicht anders als eine Gattungsbezeichnung zu bewerten, die trotz sprachlicher Verknüpfung in Genitivform im Gesamteindruck zurücktritt (vgl. BGH Mitt. 1981, 60 – Toni's Hütten Glühwein). Auch wenn das Publikum an einer verbundenen Wiedergabe der jüngeren Marke festhalten sollte, wird die Komponente „STUFF“ als außerhalb des eigentlichen Zeichens stehende Angabe begriffen. Entsprechend ist bezogen auf die Widerspruchsmarke im Rahmen von typischen Kundenanfragen nach „BULLS' Artikeln“ oder „BULLS' STUFF“ auch nahe liegend mit einer Ergänzung durch eine generische Angabe wie „Stuff“ zu rechnen.

Der Bestandteil „BULL'S“ bzw. auch die bei sprachlicher Verkürzung der jüngeren Marke mutmaßlich herangezogene Nominativform „BULL“ und die Widerspruchsmarke „BULLS“ sind Wortformen desselben Begriffs, ohne dass der zu unterstellende Unterschied betreffend den Endlaut „S“ eine klanglich klar hervortretende Abgrenzung zuließe. Ähnlich ausgeprägt ist, selbst wenn für die jüngere Marke auf die Form „BULL“ abzustellen ist, die begriffliche Ähnlichkeit.

3. Unter Zugrundelegung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und hoher Markenähnlichkeit hält die jüngere Marke den zur sicheren Vermeidung von Herkunftsverwechslungen erforderlichen Abstand der Waren im Umfang, in dem der Widerspruch noch aufrechterhalten ist, nicht ein.

Hinsichtlich der Warenlage ist, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, von der Registerlage auszugehen.

Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen,

so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus dem demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 25 – Metrobus).

Gegenüber „Mess- und Kontrollapparaten und Instrumenten“ und „Datenverarbeitungsgeräten und Computern“ (Klasse 9) der angegriffenen Marke besteht schon angesichts der begrifflichen Überschneidung Warenidentität zu „Fahrradcomputern“ der älteren Marke

„Apparate und Instrumente zum Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität“ und andererseits die für die Widerspruchsmarke eingetragenen „motorisierten Zweiradfahrzeuge und deren Teile; Fahrradmotoren“ weisen jedenfalls enge Berührungspunkte auf. Elektromotoren für Fahrräder beziehen die erforderliche Energie aus Energiequellen und -speichern, die aufgrund der technischen Abhängigkeit und der notwendigen bautechnischen Integration nahe liegend denselben oder verbundenen Herstellern zugeordnet werden.

„Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf Land“ (Klasse 12) entsprechen den für die ältere Marke registrierten Waren der Klasse 12.

„Uhren und Zeitmessinstrumente“ (Klasse 14) und „Fahrradcomputer“ können insbesondere im Zusammenhang der Bestimmung der Uhrzeit oder anderer zeitgebundener Angaben denselben Zwecken dienen. Dieser funktionellen Übereinstimmung kann auch eine entsprechende technische Ausstattung korrespondieren, die eine Zurechnung der Waren gegenüber demselben Anbieter ohne Weiteres plausibel macht.

Zwischen „Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“, die auch Fahrradbekleidung und -ausstattung umfassen, und „Fahrrädern“ sind unter den gegebenen Ausgangsvoraussetzungen im Hinblick auf klare Berührungspunkte im Warenvertrieb und aufgrund sachlicher Bezüge – wie auf die Nutzung von Fahrrädern

abgestimmte Funktionsbekleidung oder im Trendsportbereich durch fahrradspor-  
torientierte Mode – noch hinreichende Anhaltspunkte für Herkunftsverwechslun-  
gen zwischen den Marken gegeben (vgl. BPatGE 38, 1).

„Spielzeuge, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten“ sind jeweils  
zumindest teilidentisch auch für die Widerspruchsmarke geschützt.

Der Beschwerde der Widersprechenden war daher stattzugeben.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das  
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-  
schwerde 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 still-  
schweigend 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 Beschlus-  
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Hermann

Dorn

Schmid

Hu