

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 27 W (pat) 531/13

**Entscheidungsdatum:** 11. März 2014

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** § 9 MarkenG

---

### Bunte Zebras

In einer aus dem Rahmen fallenden Wortkombination (bunte Zebras), die einen kognitiven Konflikt erzeugt, ist eine Verkürzung auf einen der Bestandteile nicht zu erwarten, so dass kein Bestandteil prägend oder selbständig verwechselbar ist. (Abgrenzung zu 29 W (pat) 15/09 – blue Panther/Panther; 29 W (pat) 145/10 – blue Gecko/Geco).



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 531/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke Nr. 30 2010 003 045**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. März 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht, des Richters Hermann und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 1. Juni 2012 eingetragene Wortmarke Nr. 30 2012 003 045

Bunte Zebras

ist in vollem Umfang aus der prioritätsälteren Wortmarke EM Nr. 000 153 023

ZEBRA

Widerspruch erhoben worden.

Die angegriffene Marke ist eingetragen für die Waren:

- 09: Bespielte Datenträger aller Art, soweit in Klasse 09 enthalten; elektronische Publikationen (herunterladbar)
- 16: Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckereierzeugnisse

41: Organisation und Durchführung von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, Seminare, Schulungen, Kursen und Workshops (Ausbildung); Ausbildung; Coaching.

Die Widerspruchsmarke ist geschützt für:

09: Aufzeichnung von Büchern und Erzählstoffen auf Ton- und Videobändern und anderen elektronischen Medien zu Unterhaltungs- und/oder Bildungs- und Unterrichtszwecken

16: Bücher (jedoch keine über Pferde)

41: Dienstleistungen von Buchverlagen.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 27. März 2013 zurückgewiesen.

Die Markenstelle hat nach der Begründung des Beschlusses den bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweiser Identität der Waren und Dienstleistungen gebotenen deutlichen Zeichenabstand zwischen den Vergleichszeichen gewahrt gesehen.

In der Gesamtheit seien die Zeichen zuverlässig zu unterscheiden. Insbesondere bestehe aufgrund des Attributs „Bunte“ der jüngeren Marke kein verwechslungsbegründender begrifflicher Ähnlichkeitsgrad.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht durch das Substantiv „Zebras“ geprägt. Anhaltspunkte für eine dahingehende Verkürzung des Zeichens bestünden nicht. Die Komponente „Bunte“, die im Kontext der registrierten Waren und Dienstleistungen nicht über beschreibenden Bedeutungsgehalt verfüge oder grafisch in den Hintergrund trete, nehme eine gleichwertige Stellung

unter den Zeichenelementen ein. Anzeichen für andere Verwechslungsformen seien nicht erkennbar.

In der hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Widersprechende geltend, die Markenstelle habe dem Element „Zebras“ unzutreffend eine den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Bedeutung abgesprochen. Jedenfalls nehme die Komponente eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Zeichens ein. Die Inhaberin der angegriffenen Marke mache sich die Widerspruchsmarke zu eigen, indem sie diesen Ausdruck lediglich um den vorangestellten Begriff „Bunte“ ergänze. „Bunte“ sei ein sehr häufig verwendetes Adjektiv, dem nur geringe Kennzeichnungskraft zu eigen sei. Es werde von Verbrauchern lediglich als Hinweis auf Eigenschaften des nachfolgenden Substantivs aufgefasst und insofern nur als untergeordnetes Element wahrgenommen. Jedenfalls könne das Publikum unter dem Gesichtspunkt assoziativer Verwechslungsgefahr annehmen, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen zuzurechnen seien.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 27. März 2013  
aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

## II.

Über die Beschwerde kann ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung entschieden werden. Die Beteiligten haben von einem entsprechenden Antrag

abgesehen. Es bestanden auch keine Anhaltspunkte für die Sachdienlichkeit einer Verhandlung, § 69 MarkenG.

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 im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz).

Daraus ergibt sich hier, wovon auch die Markenstelle ausgegangen ist, dass die angegriffene Marke zur Vermeidung von Verwechslungen einen deutlichen Abstand zur durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke einzuhalten hat, soweit identische Waren der Klassen 9 und 16 berührt sind. Zutreffend bezieht die Widersprechende in Bezug auf die betroffenen Waren auch einen breit angelegten Adressatenkreis ein, der den dem Alltagsbedarf zurechenbaren Waren der Klassen 9 und 16 mit allenfalls durchschnittlicher Aufmerksamkeit zu begegnen pflegt.

Ungeachtet der genannten Ausgangsvoraussetzungen hat die Markenstelle bezogen auf den Aspekt unmittelbarer Verwechslungsgefahr zutreffend selbst im Bereich identischer Waren eine hinreichende Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen. Erst recht gilt dies gegenüber Dienstleistungen der Klasse 41 der angegriffenen Marke, in Bezug auf die allenfalls mittlere Ähnlichkeit gegeben ist.

In Zusammenhang der Bewertung der Zeichenähnlichkeit sind die einander 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 klanglicher und visueller Hinsicht lässt der am Zeichenanfang der angegriffenen Marke exponiert hervortretende Bestandteil „Bunte“ eine sichere Unterscheidung der streitbefangenen Zeichen zu

Begriffliche Ähnlichkeit, die voraussetzt, dass der Bedeutungsgehalt jedenfalls im Wesentlichen übereinstimmt (vgl. BPatG v. 9.8.2004, 30 W (pat) 160/02), ist ebenfalls zu verneinen. Denn das jüngere Zeichen löst sich durch das Attribut „Bunte“ von Zebras mit charakteristischem schwarz-weißen Streifenmuster. Sie bezieht sich demgegenüber auf eine durch dieses farbliche Alleinstellungsmerkmal abgegrenzte und insofern sogar im Widerspruch zu realen Zebras stehende Gruppe von Tieren. Eine wesentliche Übereinstimmung im Bedeutungsgehalt der Zeichen ist mithin nicht festzustellen. In diesem Sinn differenziert der 26. Senat in der von der Widersprechenden zitierten Entscheidung BPatG v. 29.9.2004 – 28 W (pat) 214/02 SPECHT/BUNTSPECHT explizit danach, ob – wovon hier ausgegangen wird – ein neuer begrifflicher Kontext entsteht; während der Buntspecht eine Unterart der Spechte ist.

Allerdings können Zeichenbestandteile unterschiedlichen Einfluss auf die Wahrnehmung einer Kombinationsmarke ausüben. Deswegen kann einem Bestandteil im Einzelfall eine besondere, den Gesamteindruck des gesamten 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 einem solchen Fall auf der Übereinstimmung der Zeichen in ihren sie jeweils prägenden Bestandteilen.

Ein Bestandteil prägt den Gesamteindruck aber nur, 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 Antiguo).

Ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass das hier angesprochene Publikum in Abweichung vom Regelfall einer Zeichenaufnahme als Ganzes den substantivischen Bestandteil „Zebras“ als prägend ansieht, fehlen hier. Der Bestandteil „Zebras“ wird nämlich als integrale Komponente einer begrifflichen Einheit wahrgenommen. Das Attribut „Bunte“ zu vernachlässigen, würde den Bedeutungsgehalt der Marke – entgegen der Bewertung der Widersprechenden – substantiell verkürzen. Gerade das Attribut „Bunte“ charakterisiert nämlich die hier beschriebenen Zebras als solche, die gattungstypischer (Farb-) Merkmale entbehren und im Gegenteil sogar gewissermaßen aus dem Rahmen fallen (s. BGH GRUR 2004, 589, 599 – Kleiner Feigling). Der kognitive Konflikt erregt Aufmerksamkeit und erhöht die Aufmerksamkeit. Der kognitive Konflikt erregt Aufmerksamkeit und erhöht die Aufmerksamkeit. Eine Verkürzung oder sonstige auf den Bestandteil „Zebras“ verengte Verwendung oder Wahrnehmung der angegriffenen Marke ist danach nicht zu erwarten. Der Bestandteil „Bunte“, der auch keinen klaren Sachbezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen enthält oder sonst als kennzeichnungsschwach einzuordnen wäre, verhindert deswegen unmittelbare Zeichenverwechslungen.

Jedenfalls in dieser Hinsicht unterscheidet sich der vorliegende Fall von den Entscheidungen, auf die die Widersprechende sich bezogen hat (siehe auch BPatG, Beschl. vom 16.9.2009 – 29 W (pat) 15/09 – BLUE PANTHER / Panther; Beschl. vom 3.8.2011 – 29 W (pat) 145/10 – Blue Gecko / GECO), weil „Blauer Panther“ ein Fernsehpreis ist und der „rosarote Panther“ bekannt ist und es verschiedenfarbige Geckos gibt.

Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „... Zebras“ der angegriffenen Marke kann ebenfalls nicht festgestellt werden. Auf der Grundlage dieser Rechtsfigur kann im Einzelfall eine mittelbare oder Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn anzunehmen sein (zur Einordnung in die Verwechslungsformen vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 432), 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).

Allerdings sind vorliegend die Anforderungen, unter denen ausnahmsweise aufgrund qualifizierter Anhaltspunkte (s. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 – Culinaria / Villa Culinaria; BPatG GRUR-RR 2009, 96, 99 – FlowParty / flow) eine *selbständig* kennzeichnende Stellung eines Markenbestandteils anzuerkennen wäre, bezogen auf den Bestandteil „Zebras“ der angegriffenen Marke nicht gegeben.

Keiner der anerkannten Tatbestände, die positiv eine selbstständig kennzeichnende Stellung eines Zeichenelements nahe legen, ist vorliegend erfüllt. Weder wird die ältere Marke von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten enthält (vgl. EuGH Rn. 29 f. – THOMSON LIFE), noch ist „Zebra“ als Firmenhinweis auf die Widersprechende eingeführt (s. BGH GRUR 2009, 484, 489 Rn. 80 – Metrobus) oder ergeben sich aus spezifischen Bezeichnungsgepflogenheiten Anhaltspunkte für eine selbstständig kennzeichnende Stellung (vgl. BGHZ 167, 322 Rn. 21 f. - Malteserkreuz I). Demgegenüber führt die begriffliche Einheit der Marke „Bunte Zebras“ davon weg, die Komponente „Zebras“ als eigenständig kennzeichnend wahrzunehmen (vgl. BGH GRUR 2010, 646, 648 – OFFROAD).

Auch eine – von der Rechtsfigur selbständiger Kennzeichnung eines Bestandteils unabhängige – mittelbare Verwechslungsgefahr liegt nicht vor.

Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung setzt, nachdem der BGH die Auffassung des EuGH aufgegriffen hat, die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Bestandteil voraus (vgl. BGH MarkenR 2013, 456 Rn. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion). Die Widersprechende hat dergleichen nicht geltend gemacht.

Mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr oder der Tatbestand "aufeinander bezogener Zeichen" (Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 2. Aufl., 2011, § 14 Rn. 490) ist ebenfalls nicht gegeben. Eine klare Veranlassung für spezifisch herkunftshinweisende Assoziationen ist nicht erkennbar. Der Aufbau der ein- bzw. zweigliedrigen Marken weicht erkennbar voneinander ab. Auch die Wortform der Substantive unterscheidet sich im Numerus (Plural bzw. Singular). Zwischen den Bedeutungen der Zeichen besteht überdies kein sinnfälliger Zusammenhang, der unter Einbeziehung der betroffenen Waren und Dienstleistungen die eine Marke als Modernisierung, als zielgruppenspezifische oder in sonstiger Weise plausible Variante der anderen erscheinen lassen würde, da „Bunte“ keine erwartbare Beschreibung von Zebras ist.

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. Erst recht gilt dies bei deutlicherem Abstand der eingetragenen Dienstleistungen. Dass das angegriffene Zeichen geeignet sein mag, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen zu wecken, reicht nicht aus (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., Rn. 442).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu