



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 73/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. Juli 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2009 019 334

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung am 2. Juli 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterin Uhlmann und der Richterin kraft Auftrags Akintche

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 8. Mai 2012 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke EM 004346326 zurückgewiesen wurde für die Waren der Klasse 16, nämlich

Behälter und/oder Kästen für Papier- und Schreibwaren;
Bucheinbände; Büroartikel (ausgenommen Möbel);
Schreibgarnituren; Schreibmappen (Schreibnecessaires)

und die Waren der Klasse 25

Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Anzüge; Badeanzüge, -hosen, -mäntel, -mützen, -schuhe; Bikinis; Einstecktücher; Faschings-, Karnevalskostüme; Fußballschuhe; Gürtel (Bekleidung); Gymnastikbekleidung; Gymnastikschuhe; Halstücher; Handschuhe (Bekleidung); Hemden und/oder Hemdblusen; Hosen, soweit in Klasse 25 enthalten; Hüte; Jacken; Kapuzen; Krawat-

ten; Krawattentücher; Mäntel; Mützen; Oberbekleidungsstücke; Overalls; Pullover; Radfahrerbekleidung; Regenmäntel; Röcke; Schals; Schlafanzüge; Schuhe, soweit in Klasse 25 enthalten; Schürzen; Socken; Sportschuhe, soweit in Klasse 25 enthalten; Strandanzüge; Strümpfe; Strumpfhosen; Trikotkleidung; T-Shirts; Unterwäsche.

Im vorgenannten Umfang wird die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 25. März 2009 angemeldet und am 8. September 2009 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2009 019 334 eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Bücher; Veröffentlichungen (Schriften); Zeitschriften, Zeitungen; Papier und Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel

(ausgenommen Apparate), insbesondere in Form von Druckereierzeugnissen, Darstellungsgeräte, nämlich Wandtafeln, Flipcharts, Whiteboards, Moderations- und/oder Planungstafeln, Stellwände, Stelltafeln, Magnettafeln, Infotafeln; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Abreißkalender; Adressenstempel; Aktenhüllen und/oder -ordner; Anzeigekarten (Papeteriewaren); Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Bedienungs- und Benutzeranleitungen in gedruckter Form; Behälter und/oder Kästen für Papier- und Schreibwaren; Bierdeckel; Bilder; Bleistifte; Bleistiftspitzer (elektrisch oder nicht elektrisch); Blöcke (Papier- und Schreibwaren); Briefpapier; Broschüren; Bucheinbände; Buchstützen; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Datenblätter und/oder -bögen; Datenverarbeitungsprogramme in gedruckter Form; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Fahnen und/oder Wimpel (aus Papier); Farbdrucke; Farbkästen (Schülerbedarf); Federhalterclips; Federn (Büroartikel); Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke; Folien aus regenerierter Zellulose für Verpackungszwecke; Formblätter; Fotografien; Fotogravuren; Geschenkpapier; Glückwunschkarten; grafische Darstellungen und/oder grafische Reproduktionen; Handbücher; Handbücher sowie anderes schriftliches Begleitmaterial für Computerprogramme; und/oder technische Apparate und Geräte; Hüllen (Papier- und Schreibwaren); Kalender; Karteikarten; Kataloge; Kunststofffolien für Verpackungszwecke; Lesezeichen; Loseblattbinder; Magazine (Zeitschriften); Musikglückwunschkarten; Notizbücher, -zetteln, -karten; Papierblätter (Papeteriewaren); Plakate aus Papier oder Pappe; Poster; Postkarten; Prospekte; Schablonen (Papier- und Schreibwaren); Schachteln aus Pappe oder Papier; Schreibgarnituren; Schreibgeräte; Schreibhefte; Schreibmappen (Schreibnecessaires); Schreibmaterialien; Sets (Platzdeckchen aus Papier); Siegel; Siegellack; Stempel; Stempelhalter, -kästen, -kissen; Vordrucke; Zeichenbedarfsartikel;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Anzüge; Badeanzüge, -hosen, -mäntel, -mützen, -schuhe; Bikinis; Einstecktücher; Faschings-, Karnevalskostüme; Fußballschuhe; Gürtel (Bekleidung); Gymnastikbekleidung; Gymnastikschuhe; Halstücher; Handschuhe (Bekleidung); Hemden und/oder Hemdblusen; Hosen, soweit in Klasse 25 enthalten; Hüte; Jacken; Kapuzen; Krawatten; Krawattentücher; Mäntel; Mützen; Oberbekleidungsstücke; Overalls; Pullover; Radfahrerbekleidung; Regenmäntel; Röcke; Schals; Schlafanzüge; Schuhe, soweit in Klasse 25 enthalten; Schürzen; Socken; Sportschuhe, soweit in Klasse 25 enthalten; Strandanzüge; Strümpfe; Strumpfhosen; Trikotbekleidung; T-Shirts; Unterwäsche;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Unterricht; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); sportliche und kulturelle Aktivitäten; Aufzeichnung von Videobändern; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Bücherbusses; Betrieb eines Clubs (Unterhaltung und Unterricht); Betrieb von Feriencamps (Unterhaltung); Betrieb von Gesundheitsclubs (Fitness); Betrieb von Kindergärten (Erziehung); Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen eines Ton- und/oder Fernsehstudios; digitaler Bilderdienst; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von Spielen im Internet; Erziehung auf Akademien; Fernkurse; Fernsehunterhaltung; Fernunterricht; Filmproduktion, -vermietung, -vorführung, -verleih; Gymnastikunterricht; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Herausgabe von Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet (ausgenommen für Werbezwecke); Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckerzeugnissen, ausgenommen für Werbezwecke, gespeichert auf analogen oder digitalen Medien; Mitteilung von datenbankgespeicherten Informationen, nämlich durch Herausgabe von Druckereierzeugnissen, Büchern, Zeitungen und/oder Zeitschriften (ausgenommen für Werbezwecke); online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Onlinepublikation von elektronischen Büchern und/oder Zeitschriften; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien, Schulungen, Lehr- und Vortragsveranstaltung (Unterricht); Rundfunkunterhaltung; Schulung und Fortbildung Dritter; Theateraufführungen; Unterricht durch Rundfunk und/oder Fernsehen; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von sportlichen Wettkämpfen; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und/oder Unterhaltung); Verleih von Druckschriften (Bücherverleih); Vermietung von Druckschriften (Bücherverleih); Vermietung von Fernseh- und Rundfunkgeräten; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften (ausgenommen für Werbezwecke); Videofilmproduktion; Videoverleih (Kassetten); Weiterbildung; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen zur Verbreitung über Telekommunikationsmedien; Dienstleistungen eines Tonstudios, nämlich digitale Tonbearbeitung; Herausgabe von Texten, ausgenommen für Werbezwecke, mittels interaktiv kommunizierender (Computer-)Systeme und/oder im Internet; Verfassen von Texten (ausgenommen für Werbezwecke); digitale Bildbearbeitung;

Klasse 42: Beratung auf dem Gebiet der Energiesparung.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 9. Oktober 2009 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren Gemeinschaftswortmarke 004346326

ENERGIE

die für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 03: Parfümerien

Klasse 09: Optische Apparate; Optikerwaren, Brillen, Sonnenbrillen, Brillengestelle, Brillenetuis;

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

geschützt ist, gegen alle identischen und ähnlichen Waren und/oder Dienstleistungen der jüngeren Marke Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 8. Mai 2012 hat die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Marken könnten sich zwar teilweise, nämlich hinsichtlich der Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhe auf identischen Waren begegnen. Zudem verfüge die Widerspruchsmarke über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Den vor diesem Hintergrund erforderlichen deutlichen Abstand halte die angegriffene Marke zu der Widerspruchsmarke aber ein. Die Vergleichsmarken unterschieden sich in klanglicher, in schriftbildlicher und in begrifflicher Hinsicht wegen der zusätz-

lichen Wort- und Bildbestandteile in der angegriffenen Marke deutlich. Obwohl der Bestandteil „Projekt 30/40/30“ als beschreibender Zusatz für ein bestimmtes Projekt eher vernachlässigt werde, werde die jüngere Marke nicht allein durch den Wortbestandteil „ENERGIE“ geprägt. Denn die jüngere Marke enthalte mit der Wortfolge „ENERGIE erleben und verstehen“ eine gesamtbegriffliche Einheit. Für andere Arten von Verwechslungsgefahr sei weder etwas dargetan noch ersichtlich. Da auch andere Firmen den Bestandteil „Energie“ in ihren Marken benutzten, weise dieser auch nicht zwingend auf die Widersprechende hin.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden und Beschwerdeführerin.

Sie ist der Auffassung, die sich gegenüberstehenden Waren, insbesondere die der Klasse 25, seien identisch oder ähnlich. Die Widerspruchsmarke sei originär kennzeichnungskräftig, weil „ENERGIE“ keinen beschreibenden Gehalt für die Waren der Klasse 25 aufweise. Eine Schwächung durch Drittmarken liege nicht vor. Vielmehr komme der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufgrund der langjährigen intensiven Benutzung und Bewerbung in Deutschland und auch zahlreichen anderen Ländern Europas zu, so gebe es in Deutschland eigene Energie-Boutiquen. Die jüngere Marke werde durch den Bestandteil „ENERGIE“ geprägt, während die weiteren, beschreibenden Bestandteile zurückträten, wodurch sich eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ergebe. Eine gesamtbegriffliche Einheit zwischen dem Bestandteil „ENERGIE“ und der Wortfolge „erleben und verstehen“ liege nicht vor, denn die Wortfolge sei durch mehrere visuelle Gestaltungselemente, nämlich die Größe, die Schrifttype, die Position und den nur für die Wortfolge verwendeten Hintergrund von Linien, die an ein Schul-Schreibheft erinnerten, sehr deutlich von dem Wort „ENERGIE“ abgesetzt. Diese überdeutliche Absetzung spreche klar gegen die Annahme, der angesprochene Verkehr diese Wortbestandteile als Einheit bzw. Gesamtbezeichnung verstehen. Dies gelte umso mehr als „erleben und verstehen“ auch allein als Slogan verstanden werde, der für sich stehe. Es sei werbeüblich, dass Produkte mit Wortfolgen beworben würden,

die keinen vollständigen Satz bildeten, wie z.B. „come in and find out“, „surfen und genießen“, „prima leben und sparen“. Der angesprochene Verkehr werde daher in dem Markenbestandteil „ENERGIE“ den eigentlichen Herkunftshinweis erblicken.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA vom 8. Mai 2012 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

Sie ist der Auffassung, dass im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorliegend allein auf die Waren der Klasse 25 abzustellen sei. Die übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien absolut unähnlich zu den Widerspruchswaren. Im Rahmen einer summarischen Registerrecherche seien zudem sieben Drittzeichen festgestellt worden, deren wesentlicher Bestandteil das Wort „Energie“ ist und die für Waren der Klasse 25 geschützt sind. Der darin zum Ausdruck kommende Originalitätsmangel der Widerspruchsmarke sei zumindest ein starkes Indiz für eine geringe Kennzeichnungskraft und damit für einen engen, eingeschränkten Schutzzumfang des Widerspruchszeichens. Allenfalls verfüge aber die Widerspruchsmarke über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Da es sich bei den Waren „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren“ noch nicht einmal um Massenartikel und Produkte des täglichen Bedarfs handle, sondern um Gebrauchsgegenstände, die wegen der Auswahlkriterien Größe, Passform, Material und Preis mit Bedacht und darüber hinaus mit großem Markenbewusstsein gekauft würden, sei sogar von einem gesteigert aufmerksamen Durchschnittsverbraucher auszugehen. Aufgrund des enorm weiten Abstands des angegriffenen Zeichens zur Widerspruchsmarke scheidet eine Verwechslungsgefahr

aus. Die angegriffene Marke setze sich aus mehreren unterscheidungskräftigen Bestandteilen zusammen und vermittele dadurch einen komplexen Gesamteindruck, der kaum Gemeinsamkeiten mit der Widerspruchsmarke aufweise. Eine Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „Energie“ komme nicht in Betracht, zumal auch der weitere Wortbestandteil „Projekt 30/40/30“ nicht beschreibend sei und daher in jeglicher Hinsicht den Gesamteindruck des Zeichens mit bestimme. Die gegenteilige Auffassung der Widersprechenden laufe auf eine unzulässige zergliedernde Betrachtung des angegriffenen Zeichens hinaus.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in Sache im tenorierten Umfang Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht insoweit die Gefahr von Verwechslungen nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Übrigen ist jedoch schon mangels Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen und daher die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH, GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237, Rdnr. 18 - PICARO/PICASSO; BGH, GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010,

235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - PantoHexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo m.w.N.). Allerdings kann eine absolute Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EuGH, GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rdnr. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484, Rdnr. 25 - METROBUS).

Von Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, a.a.O., Rdnr. 12 - DESPERADOS/DESPERADO; a.a.O., Rdnr. 34 - Pelikan; GRUR 2006, 941 Rdnr. 13 - TOSCA BLU).

1. Nach der hier maßgeblichen Registerlage besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Waren teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit. Ein Teil der angegriffenen Waren und Dienstleistungen liegt dagegen außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu den Widerspruchswaren.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie

stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH, GRUR-RR 2009, 356, Rdnr. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; GRUR 2006, 582, Rdnr. 85 - VITAFRUIT; BGH, GRUR 2012, 1145, Rdnr. 34 - Pelikan; GRUR 2007, 321 Rdnr. 20 - COHIBA; GRUR 2009, 484 Rdnr. 25 - METROBUS).

Die Widersprechende hat unbeschränkt Widerspruch erhoben, weil die Formulierung, gegen alle identischen und ähnlichen Waren und/oder Dienstleistungen Widerspruch zu erheben, nur als Angriff gegen alle Waren und Dienstleistungen ausgelegt werden kann (vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 42 Rdnr. 46).

- a) Die sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 25 sind überwiegend identisch. Die Widerspruchswaren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ finden sich wortgleich im Verzeichnis der angegriffenen Marke. Die darüber hinaus aufgeführten speziellen Waren sind größtenteils unter die Oberbegriffe der Widerspruchsmarke zu subsumieren, so dass auch insoweit Identität besteht. Im Übrigen - in Bezug auf „Einstecktücher“ und „Gürtel“ dieser Warenklasse - ist im Hinblick auf die regelmäßige betriebliche Herkunftsstätte, die Möglichkeit gleicher Beschaffenheit sowie wegen der funktionellen Zusammenhänge jedenfalls hochgradige Ähnlichkeit gegeben.
- b) Die im Tenor aufgeführten Waren der Klasse 16 „Behälter und/oder Kästen für Papier- und Schreibwaren; Bucheinbände; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Schreibgarnituren; Schreibmappen (Schreibnecessaires)“ liegen im mittleren bis entfernteren Ähnlichkeitsbereich zu den „Waren aus Leder oder Lederimitationen“ der Klasse 18. Denn die erstgenannten Waren werden auch in Leder oder Kunstleder bzw. als Leder-Schreibtisch-Accessoires angeboten und sind damit von gleicher Beschaffenheit wie die Widerspruchswaren, stammen insoweit regelmäßig von denselben Produzenten und werden auch in kleineren Lederwarengeschäften vertrieben.

- c) Im Übrigen ist eine Ähnlichkeit der angegriffenen Waren der Klasse 16 zu den Widerspruchswaren trotz vereinzelter Berührungspunkte bei ihrem Vertrieb und deren Verwendung angesichts der regelmäßig festzustellenden Unterschiede bei der Beschaffenheit und der Herstellungsstätte nicht festzustellen.

Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit darf nämlich der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren verleiten, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können. Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zukommt (BGH, a.a.O., Rdnr. 13 und 16 - DESPERADOS/DESPERADO).

- d) Auch die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen aus den Klassen 41 und 42 liegen außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu den Widerspruchswaren. Zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen grundlegende Abweichungen. Gleichwohl kommt grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits in Betracht (vgl. BGH, GRUR 2004, 241 - GeDIOS; GRUR 1999, 731 – Canon II). Generell sind aber Dienstleistungen weder den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich. Vielmehr muss bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH, GRUR 1989, 347 – MICROTRONIC). Es genügt also nicht, wenn der Verkehr von einer unselbständigen Nebenleistung oder -ware ausgeht. Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die

miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung unterliegen (BGH a.a.O. – Canon II).

Eine Ähnlichkeit liegt nach diesen Maßgaben nicht vor. Bei einigen der Dienstleistungen aus der Klasse 41 (so z.B. „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Unterricht; Betrieb eines Clubs; Betrieb von Kindergärten; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Betrieb von Feriencamps; Erziehung auf Akademien“) mögen im Rahmen der Leistungserbringung bzw. im Rahmen der Veranstaltung auch Bekleidungsstücke oder sonstige Waren wie sie die angegriffene Marke beansprucht, getragen oder als Merchandising-Produkte vertrieben werden. Dies reicht jedoch nicht für die Annahme einer Ähnlichkeit aus (vgl. u.a. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage, S. 31 mittl. Spalte; S. 34 li. Spalte oben). Insoweit nimmt der Verkehr nämlich nicht an, dass es sich um eine eigenständige Dienstleistung des Bekleidungs- bzw. Warenherstellers handelt. Entsprechendes gilt auch für den Fall, dass Bekleidungshersteller ihre eigenen Mitarbeiter aus- oder fortbilden. Umgekehrt stellen diejenigen Unternehmen, die ausbilden und erziehen, regelmäßig keine Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhe oder die weiteren Widerspruchswaren her (vgl. BPatG, Beschluss vom 26.06.2007, 25 W (pat) 2/05). Auch der Umstand, dass bei Sport- und Freizeitveranstaltungen zunehmend Sponsoring betrieben wird und insbesondere Modemarken auf diese Weise bei den relevanten Verbraucherkreisen präsentiert werden, begründet allein noch keine Ähnlichkeit dieser Waren mit den gesponserten Dienstleistungen. Wenn Maßnahmen lediglich einem Imagetransfer dienen, wird dadurch der Bereich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht erweitert (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 - TOSCA BLU). Auch soweit es sich bei den Dienstleistungen um die Durchführung und Organisation von Modeschauen handelt bzw. handeln kann (so bei „Un-

terhaltung“ oder „Durchführung von Live-Veranstaltungen“), folgt daraus nicht ohne weiteres eine Ähnlichkeit dieser Dienstleistungen mit den Waren der Widerspruchsmarke. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist nicht entscheidend, ob vereinzelte Dienstleister auch die in Rede stehenden Waren anbieten bzw. die Hersteller der Waren die fraglichen Dienstleistungen vereinzelt anbieten, da das Verkehrsverständnis über die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen von Einzelfällen nicht notwendigerweise beeinflusst wird (vgl. z.B. zur fehlenden Ähnlichkeit zwischen „Verpflegung“ und „Zigarren“ trotz Gastronomieformen wie Raucherclubs, BGH, GRUR 2007, 321 - COHIBA). Die Präsentation eigener Waren auf Ausstellungen führt noch nicht dazu, dass diese Waren einer selbständigen für andere erbrachten Dienstleistung ähnlich sind (BPatG, Beschluss vom 26.06.2007, 25 W (pat) 2/05).

Im Umfang der unter d) und c) genannten unähnlichen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke muss der Widerspruch und mithin die Beschwerde schon aus diesem Grund erfolglos bleiben.

2. Der Widerspruchsmarke kommt von Haus aus durchschnittliche (normale) Kennzeichnungskraft zu (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH, GRUR 2013, 833 Rdnr. 55 - Culinaria/Villa Culinaria). Anhaltspunkte für eine Schwächung oder eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar.

So ist ein beschreibender Begriffsinhalt von „Energie“ in Bezug zu den hier relevanten Widerspruchswaren der Klasse 18 und 25 nicht festzustellen. Zwar gibt es vereinzelt sog. „Energiekleidung“ (z.B. Kleider und Shirts mit Energiesymbolen und bewusst eingesetzten Chakrafarben, Wellness-Kleidung zur Unterstützung des Energieflusses), Schuhe mit Energie-Chip oder auch Schuhe, ausgestattet mit einem System, das es ermöglicht, die Trittenergie beim Gehen in eine nutzbare Energie umzuwandeln. In Alleinstellung vermag „Energie“ aber

allenfalls vage Andeutungen in diese Richtungen zu vermitteln. Ohne nähere Überlegung wird eine entsprechende Sach- oder auch Werbeaussage nicht erkannt werden.

Eine Benutzung von Drittmarken mit dem Bestandteil „Energie“ auf dem hier relevanten Warengbiet von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht nachgewiesen worden und auch ansonsten nicht liquide (vgl. hierzu BGH, GRUR 2009, 685, Rdnr. 25 - ahd.de; GRUR 2008, 1104, Rdnr. 25 - Haus und Grund II), so dass auch aus diesem Grund keine Schwächung in Betracht kommt. Die Zahl der angeführten eingetragenen Drittmarken in der Klasse 25 (Wort-Bildmarke „Energie Cottbus“, „Energie lebt!“, „WunschEnergie“, „Energie-Fluter“, „FC Energie“, „TOUR D' ENERGIE“, Wortmarke „Energie Cottbus“) ist so gering, dass sie nicht einmal ein Indiz für eine verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dienen können.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Widerspruchsmarke aber auch keine gesteigerte Kennzeichnungskraft beizumessen, weil ein hoher Bekanntheitsgrad von ihr nur behauptet, aber in keiner Hinsicht belegt ist.

3. Die hier relevanten Vergleichswaren richten sich an den Endverbraucher. Diese begegnen den Waren nicht durchweg mit erhöhter Aufmerksamkeit. So wird bei – teils auch preislich gehobenen – Produkten, bei denen die Verbraucher im Allgemeinen markenbewusst sind, die Aufmerksamkeit und Sorgfalt beim Kauf eher höher, bei sonstigen, häufig niedrigpreisigen Waren der Klasse 25 dagegen geringer sein. Deshalb kann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr allenfalls von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der beteiligten breiten Verkehrskreise ausgegangen werden.
4. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei identischen und ähnlichen Waren und trotz Anwendung einer

etwas erhöhten Sorgfalt hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH, GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/ Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2008, 909, Rdnr. 13 - Pantogast; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Pantohexal), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u.a. EuGH, GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2012, 64, Rdnr. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487, Rdnr. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60, Rdnr. 17 - coccodrillo). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH, GRUR 2006, 413, Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 32 - METROBUS). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (vgl. BGH, GRUR 2010, 235 Rdnr. 18 - AIDA/AIDU, m.w.N.).

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht danach die Gefahr klanglicher Verwechslungen.

- a) Die Marken in ihrer jeweiligen Gesamtheit unterscheiden sich deutlich durch die in der jüngeren Marke enthaltenen zusätzlichen Wort- und Zahlenbestandteile „erleben und verstehen PROJEKT 30/40/30“, die grafische Ausgestaltung und das Bildes eines „Energimännchens“.
- b) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kommt daher nur in Betracht, wenn der in der angegriffenen Marke enthaltene Wortbestandteil „ENERGIE“ eine kollisionsbegründende Stellung einnimmt, indem er eine die Gesamtmarke prägende Funktion aufweist, und demzufolge die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können.
- aa) Dies kommt zwar in schriftbildlicher Hinsicht zweifellos nicht in Betracht, weil die weiteren Bestandteile, insbesondere das „Energimännchen“ im visuellen Erinnerungsbild haften bleiben.
- bb) Klanglich wird die jüngere Marke jedoch durch das Wort „ENERGIE“ geprägt, weil davon auszugehen ist, dass sie in rechtserheblichem Umfang allein mit diesem Begriff benannt werden wird.

Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil - sofern er kennzeichnungskräftig ist - den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH, GRUR 2014, 378, Rdnr. 39 - OTTO CAP). Zudem ist für den phonetischen Zeichenvergleich maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben.

Für die im Tenor genannten Waren der Klasse 25 und 16 handelt es sich bei „ENERGIE“ nicht um einen beschreibenden, sondern einen schutzfähigen, durchschnittlich kennzeichnungskräftigen und damit zur Prägung geeigneten Begriff. Die weiteren darunter angeordneten Wortbestandteile „erleben und verstehen“ bzw. „PROJEKT 30/40/30“ sind zwar auch keine (unmittelbar) beschreibenden Angaben für die hier relevanten Waren. Allerdings spricht einiges dafür, dass das Publikum im Rahmen mündlicher Wiedergabe der angegriffenen Marke von einer vollständigen Benennung der Wortelemente absieht und im Kontext des klanglichen Gesamteindrucks die verkürzte Benennung mit „ENERGIE“ nutzt. Denn zum einen kann die klangliche Wiedergabe auch durch die grafische Gestaltung der Marke beeinflusst werden. Grafisch gestaltete Markenbestandteile können daher wegen unsicherer oder schwieriger Aussprache hinter klar und eindeutig auszusprechenden Bestandteilen zurücktreten (BPatGE 51, 261 - pⁿ printnet/PRINECT; Hacker in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 250). Zum anderen neigt das Publikum erfahrungsgemäß dazu, Bezeichnungen in einer die Merkmalsbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Die Benennung der Marke mit „ENERGIE - erleben und verstehen - PROJEKT 30/40/30“ ist viel zu lang und auch insgesamt nicht flüssig auszusprechen; auch eine Mitbenennung der Marke durch den nicht ohne weiteres als solchen erkennbaren Buchstaben „e“, der die Nase des Energiemännchens bildet, ist eher unwahrscheinlich.

Für eine klangliche Prägung der Marke durch den Bestandteil „ENERGIE“ spricht zudem, dass sich dieser Bestandteil grafisch durch die Position, die Schriftgröße und die Farbe deutlich von den weiteren Wortbestandteilen abhebt. Die angegriffene Marke wird durch die blickfangartige Herausstellung des Wortbestandteils „ENERGIE“ beherrscht; der darunter stehende Slogan „erleben und verstehen“ ist schon durch die Verwendung von Linien eines Schulhefts deutlich abgesetzt und zudem in Schreibschrift wesentlich kleiner und dünner gehalten. Die in unterster

Reihe platzierte Wort-/Zahlenfolge ist zwar auch in Fettdruck und die Zahlenangabe in grün ausgestaltet, sie ist aber erkennbar kleiner als das Wort „ENERGIE“.

Schließlich drängt sich - entgegen der Auffassung der Markenstelle - eine gesamtbegriffliche Einheit zwischen „ENERGIE“ und der Wortfolge „erleben und verstehen“ in Bezug auf die hier relevanten Waren der Klasse 16 und 25 nicht bzw. nicht zwangsläufig auf (anders als z.B. bei den außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs liegenden Dienstleistungen „Beratung auf dem Gebiet der Energiesparung“). Vielmehr spricht im vorliegenden Fall die konkrete Ausgestaltung gerade für die Eigenständigkeit der Bestandteile. Zutreffend weist die Widersprechende unter Nennung von Beispielen darauf hin, dass Wortfolgen bzw. Slogans vielfach keine ganzen Sätze bilden und sich nur aus zwei Tätigkeitsangaben ergeben, so dass die Wortfolge „erleben und verstehen“ vom Publikum durchaus auch als eigenständige bloße Werbeaussage aufgefasst werden kann und im relevanten Umfang auch wird.

Die danach sich klanglich gegenüberstehenden Markenwörter „ENERGIE“ und „Energie“ sind identisch.

Für die in einem Identitäts- oder Ähnlichkeitsverhältnis stehenden Waren besteht daher in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr, was für eine Löschung ausreicht (vgl. BGH GRUR 2008, 714, 717, Nr. 37 - idw).

Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand kein Anlass.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu