



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 31/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 20 2009 048 049.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Oktober 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Emmy accessoires

ist am 9. Juli 2009 angemeldet und am 10. Dezember 2009 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Sie ist nach einer am 8. Februar 2010 erklärten Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere Edelmetalle [roh oder teilweise bearbeitet]; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, insbesondere Amulette, Anstecknadeln, Armbänder, Elfenbeinschmuck, Bernsteinschmuck, Broschen, Draht aus Edelmetall, Golddraht, Halbedelsteine, Halsketten, Ketten, Manschettenknöpfe, Medaillen, Medaillons, Ohringe,

Perlen, Ringe, Schlüsselanhänger, Schmuckkästen, Schmucknadeln, Silberdrähte, Silberschmuck, Strass (Edelsteinimitation); Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Armbanduhren, Chronografen [Uhren], Chronometer [Zeitmesser], Uhrenarmbänder, elektrische Uhren;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Regenschirme; Reise- und Handkoffer; Aktentaschen, Dokumentenmappen, Badetaschen, Brieftaschen, Campingtaschen, Clutch (Handtaschen), Dokumentenkoffer, Einkaufsnetze, Einkaufstaschen, Geldbörsen, Handtaschen, Hüfttaschen, Kartentaschen [Brieftaschen], Kindertragtaschen, Kosmetikkoffer, Kulturbeutel, Kulturtaschen, Kunstleder, Ledergurte, Notenmappen, Reisetaschen, Rucksäcke, Schlüsseletuis [Lederwaren], Schulranzen, Schultaschen, Schulterriemen, Sporttaschen, Taschen mit Rollen, Taschen, Tornister [Ranzen], Umhängerriemen;

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels, auch über das Internet, in den Bereichen Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Armbanduhren, Armbänder, Ketten, Ohrringe, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, insbesondere Handtaschen, Brieftaschen, Rucksäcke, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Dienstleistungen des Großhandels, auch über das Internet, in den Bereichen Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Armbanduhren, Armbänder, Ketten, Ohrringe, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, insbesondere Handtaschen, Brieftaschen, Rucksäcke, Reise- und Handkoffer und Regenschirme

geschützt.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 15. Januar 2010 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus ihrer 2. März 2009 eingetragenen Wortmarke 30 2009 000 939

Kenny S.

die für die folgenden Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Taschen, Handtaschen und Portemonnaies; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;
- Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, insbesondere Handtücher, Badetücher und Bettwäsche; Bett- und Tischdecken;
- Klasse 25: Bekleidungsstücke für Damen, Herren, Kinder, Babys und Schwangere, ausgenommen Miederwaren, Unterwäsche, Nachtwäsche und Badebekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;
- Klasse 26: Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; Haarschmuck (Spangen); künstliche Blumen;
- Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Einzel-, Groß-, Zwischen- und Versandhandelsdienstleistungen einschließlich Internet-Handelsdienstleistungen und Online-Handelsdienstleistungen mit den zuvor genannten Waren der Klassen 18, 24, 25 und 26, insbesondere Handelsdienstleistungen, Internet-Handelsdienstleistungen, Versandhandelsdienstleistungen (ausgenommen Transport) im Bereich der Waren Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, insbesondere Taschen, Handtaschen und Portemonnaies, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Webstoffe und Textilwaren, insbesondere Handtücher, Badetücher und Bettwäsche,

Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücke für Damen, Herren, Kinder, Babys und Schwangere, ausgenommen Miederwaren, Unterwäsche, Nachtwäsche und Badebekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder, Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, Haarschmuck (Spangen), künstliche Blumen; Unternehmensberatung in allen Bereichen des Franchisings, wirtschaftliche Interessenvertretung der Mitglieder, Öffentlichkeitsarbeit; Publicrelations

geschützt ist.

Mit Beschlüssen vom 13. April 2012 und 12. April 2013, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 14 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke halte den wegen der teilweise identischen Waren und Dienstleistungen und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlichen deutlichen Zeichenabstand zu der älteren Marke ein. Der von den Waren und Dienstleistungen angesprochene Durchschnittsverbraucher werde die Marken nicht verwechseln. Die Vornamen Emmy und Kenny hätten zwar die gleiche Vokalfolge, unterschieden sich aber durch die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben und die Dauerlaute mm und nn. Während es sich bei den Buchstaben mm um weiche Lippenlaute handele, seien die Konsonanten nn Zahnlaute. Auch der Umstand, dass sich ein Mädchen- und ein Jungenname gegenüberstünden, verhindere eine Verwechslung. Zudem trügen die weiteren Bestandteile „accessoires“ bzw. „S.“ zur Unterscheidbarkeit der Marken bei. Auch wenn „accessoires“ isoliert betrachtet eine beschreibende Aussage darstelle, präge es den Gesamtcharakter mit, weil beide Elemente als sinngemäße Einheit erschienen. Mangels eines übereinstimmenden Elements bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich in Verbindung gebracht würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 24. Mai 2013. Sie hat den Widerspruch, die Erinnerung und die Beschwerde nicht begründet.

Die Beschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 13. April 2012 und 12. April 2013 aufzuheben und die Marke 30 2009 048 049 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2009 000 939 zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Verfahren nicht geäußert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle für Klasse 14 hat den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Der Senat konnte über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entscheiden, da die Beteiligten keine Anträge auf mündliche Verhandlung gestellt haben und eine solche auch nicht sachdienlich erschien, § 69 MarkenG.

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 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 Rn. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rn. 12 – coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. – Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación [Carbonell/La Española]; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen.

1. Zwar können sich die Marken teilweise auf identischem Gebiet begegnen. Dabei ist auf die Registerlage abzustellen, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind. Die Waren der jüngeren Marke „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“, „Regenschirme“ „Reise- und Handkoffer“ stimmen im Wortlaut mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke überein. Inwieweit im Übrigen Warenidentität bzw. -ähnlichkeit besteht, kann im Ergebnis dahinstehen, weil die jüngere Marke selbst den bei Warenidentität erforderlichen Zeichenabstand einhält.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Kenny S.“ ist von Haus aus durchschnittlich. „Kenny“ ist die Verkleinerungsform der männlichen Vornamen Kenneth und Kennedy. Das Element „S.“ erscheint durch seine Platzierung hinter dem Vornamen als die Initiale eines Familiennamens. „Kenny S.“ ist ein Fantasiename und bezeichnet keine bekannte Persönlichkeit, deshalb fehlen Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen Verbraucher den Namen „Kenny S.“ nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern als Sachhinweis auf die beanspruchten Produkte verstehen könnten. Auch von einer Steigerung der von Haus aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft durch Benutzung oder von ihrer Verringerung durch im Ähnlichkeitsbereich liegende benutzte Drittmarken ist nicht auszugehen.

3. Die jüngere Marke hält den im Hinblick auf die Teilidentität der Waren und die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlichen weiten Zeichenabstand zu der Widerspruchsmarke ein. Die als maßgebliche Verkehrskreise angesprochenen Durchschnittsverbraucher, die den Waren mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen, werden die Vergleichszeichen nicht verwechseln.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Dabei gilt der allgemeine Erfahrungssatz, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz 11. Aufl. 2014, § 9 Rdn. 237).

Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begriffli-

cher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 254 m. w. N.).

a) Schriftbildlich unterscheiden sich die Vergleichszeichen „Emmy accessoires“ und „Kenny S.“ deutlich. Zwar kann man zugunsten der Beschwerdeführerin davon ausgehen, dass die jüngere Marke „Emmy accessoires“ durch das erste Wortelement „Emmy“ geprägt wird. Der weitere Bestandteil „accessoires“ ist der Gattungsbegriff für einen Teil der im Identitätsbereich liegenden Vergleichswaren; unter „Accessoires“ versteht man modisches Zubehör zur Kleidung (www.duden.de), wozu auch Lederwaren wie Handtaschen gehören. Deshalb tritt er für diese Waren im Gesamteindruck der jüngeren Marke so weit zurück, dass er im Zeichenvergleich vernachlässigt werden kann. „Emmy“ ist ein Mädchename. Gleichzeitig ist Emmy die Kurzbezeichnung des berühmtesten amerikanischen Fernsehpreises (Emmy Awards), dessen jährliche Verleihung auch im Inland große Aufmerksamkeit erfährt. Das jüngere Zeichen verfügt damit über einen einzigen prägenden Wortbestandteil mit einem Vokal als Anfangsbuchstaben.

Demgegenüber ist die Widerspruchsmarke „Kenny S.“ ein zweiteiliges Kombinationszeichen. Es besteht kein Anlass für die Annahme, dass das Widerspruchszeichen „Kenny S.“ allein durch den Vornamen geprägt wird mit der Folge, dass die Initiale des Nachnamens im Zeichenvergleich keine Berücksichtigung fände. Dagegen spricht schon, dass „Kenny S.“ als einheitlicher Personennamen bestehend aus Vornamen und abgekürztem Nachnamen und damit als Gesamtbegriff verstanden wird. Eine Kennzeichnungsgewohnheit im Modebereich, entsprechend zusammengesetzte Personennamen ausschließlich mit dem aus-

geschriebenen Vornamen zu benennen, lässt sich nicht feststellen. Zudem lässt sich die Wort-/Buchstabenkombination leicht aussprechen und bleibt als Gesamtheit einfach im Gedächtnis haften. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass es sich bei dem männlichen Vornamen Kenny um eine verkürzte Koseform für mehrere Vornamen handelt, die Initiale des Nachnamens also auch aus diesem Grund als zusätzliches Identifizierungsmerkmal berücksichtigt werden wird. Eine kraft Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft des Vornamens „Kenny“, die zu einer Prägung der Widerspruchsmarke durch dieses Element führen könnte, ist ebenfalls nicht ersichtlich.

Damit weicht die Widerspruchsmarke in Länge, Buchstabenanzahl und Zusammensetzung schriftbildlich wesentlich von dem prägenden Bestandteil der jüngeren Marke „Emmy“ ab. Sie beginnt mit einem Konsonanten und weist einen zusätzlichen Bestandteil in Form einer Initialie mit Punkt auf. Zwar stimmen die Zeichen in den Buchstaben „e“ und „y“ überein, unterscheiden sich aber am besonders beachteten Zeichenanfang und in der Zahl und Art ihrer weiteren Konsonanten.

b) Klanglich bestehen ebenfalls hinreichende Unterschiede zwischen den Zeichen. Zwar weisen beide in den ersten Silben die gleiche Klangfolge „e-i“ auf. Die erste Silbe der älteren Marke beginnt jedoch mit dem klangstarken Konsonanten „K“. Das zusätzliche Buchstabenelement „S.“ der Widerspruchsmarke hat in der jüngeren Marke ebenfalls keine Entsprechung. Es wird wegen des nachfolgenden Punktes als Abkürzung eines Nachnamens erkannt und deshalb nicht unmittelbar an den letzten Buchstaben y des Vornamens klanglos wie eine Genitivform angehängt, sondern getrennt und betont „es“ ausgesprochen. Klanglich stehen sich deshalb zweisilbig „em-mi“ und dreisilbig „ken-ni-es“ gegenüber, wobei die Endsilbe der Widerspruchsmarke deutlich betont wird. Verwechslungsmindernd wirken sich zudem die Bedeutungsunterschiede der Vergleichszeichen aus. Während die ältere Marke aber aus einem männlichen Vornamen mit Initialie des Nachnamens besteht, ist die jüngere Marke ein Mädchenname, der weiten Teilen

des Publikums zudem als Name des besagten Fernsehpreises geläufig ist. Diese klanglichen und inhaltlichen Abweichungen führen dazu, dass eine Verwechslung auch bei undeutlicher Übermittlung oder Erinnerung ausgeschlossen ist.

c) Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr liegt nicht vor. Begriffliche Verwechslungen sind zu befürchten, wenn sich deutsche oder fremdsprachige Wörter gegenüberstehen, die ihrem Sinn nach vollständig oder doch im wesentlichen übereinstimmen, also Synonyme darstellen (Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rn. 285). Daran fehlt es hier schon deshalb, weil sich zwei unterschiedliche Namen gegenüberstehen, die keine inhaltliche Bedeutung aufweisen.

d) Anhaltspunkte für sonstige Arten der Verwechslungsgefahr bestehen nicht.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MakenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

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.

Friehe

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me