



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 508/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 038 754

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 19. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
- II. Der Kostenantrag der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 15. Juli 2011 angemeldet und am 1. November 2011 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 1: Klebstoffe und chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 2. Dezember 2011 veröffentlicht wurde, ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 5. Mai 2011 angemel-

deten und am 18. September 2011 eingetragenen Gemeinschaftsmarke
009 987 538

iGLUE

die für die Waren der

Klasse 1: Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;

Klasse 16: Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für
Haushaltszwecke, nämlich flüssige Klebstoffe und
Klebstifte

Schutz genießt.

Mit Beschluss vom 15. Februar 2013 hat die Markenstelle für Klasse 1 die Marke
30 2011 038 754 auf den Widerspruch gelöscht. Zur Begründung hat sie
ausgeführt, es bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2
i. V. m. § 125 b Nr 1 MarkenG.

Zwar seien Fragen hinsichtlich der Benutzung der Widerspruchsmarke aufgewor-
fen worden, jedoch befinde sich die rangältere Marke noch in der Benutzungss-
chonfrist, so dass von der Registerlage auszugehen sei. In der Klasse 1 bestehe
für die Waren „Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“ Identität. Überdies enthalte die
angegriffene Marke noch die Waren „chemische Erzeugnisse für gewerbliche
Zwecke“. Aus Mangel an konkretisierenden Zusätzen seien unter diese Formulie-
rung auch „Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“ zu subsumieren, so dass sich die
Waren insoweit im engen Ähnlichkeitsbereich gegenüberstünden.

Der Widerspruchsmarke sei eine durchschnittliche, wenn auch eher am unteren
Rande angesiedelte Kennzeichnungskraft zuzumessen. Sie sei aus den Bestand-

teilen „i“ und „GLUE“ zusammengesetzt. Der Einzelbuchstabe „i“ werde vorrangig als Abkürzung für „Internet“ angesehen, wengleich auch die Bedeutung „intelligent“ in Betracht komme. Für die Behauptung der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Buchstabe „i“ stehe zudem für „innovativ“, fehle es an Nachweisen. Der englische Begriff „glue“ werde ins Deutsche mit „Leim, Klebstoff“ bzw. mit „leimen, kleben“ übersetzt. Selbst wenn man davon ausgehe, dass beschreibende Anklänge des Bestandteils „GLUE“ zu den beanspruchten Waren „Klebstoffe“ vorhanden seien, führe dies noch nicht zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke. Ein Verständnis der Widerspruchsmarke als „Internetkleber“ ergebe schon keine sinnvolle Gesamtaussage. Die Bedeutung „intelligenter Kleber“ sei jedenfalls interpretationsbedürftig, da auch nach intensiven Internetrecherchen keine eindeutige Erklärung ersichtlich sei, welche Eigenschaften einen Klebstoff auszeichnen müssten, um ihn als „intelligent“ bezeichnen zu können. Überdies seien Begriffe wie „i-Kleber“ oder „i-Klebstoff“ im fraglichen Warenbereich völlig unüblich.

Bei dieser Ausgangslage müssten an den Abstand der Marken strenge Anforderungen gestellt werden, die jedoch vorliegend nicht erfüllt seien. Der phonetische Vergleich ergebe eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke enthalte neben dem Wort „GLUE“ ein stilisiertes „i“, welches - wie auch von der Markeninhaberin nicht in Abrede gestellt - als Kleinbuchstabe „i“ erkannt werde. Damit stünden sich aber in klanglicher Hinsicht die Wörter „i-glu“ und „i-glu“ identisch gegenüber. Überdies bestehe eine Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht, da beide Marken einen übereinstimmenden Bedeutungsgehalt aufwiesen. Folglich sei die Löschung der angefochtenen Marke gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG anzuordnen. Entgegen den wechselseitigen Anträgen der Parteien bestehe vorliegend, bei der gegebenen Sach- und Rechtslage, kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Verfahrens einem Verfahrensbeteiligten aufzuerlegen (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Sie hält eine Verwechslungsgefahr für nicht gegeben. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei der Widerspruchsmarke schon keine Kennzeichnungskraft zuzumessen. Die Markenstelle habe bereits im Ausgangspunkt die für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft maßgeblichen „beteiligten Verkehrskreise“ fehlerhaft bestimmt. Tatsächlich wende sich die angegriffene Marke nicht an „Durchschnittsverbraucher“; ihre Produkte seien vielmehr ausschließlich für den industriellen Rahmen im Bereich der Profilummantelung bestimmt. Abnehmer der Produkte seien mithin ausschließlich gewerbliche Kunden aus der Industrie.

Soweit die Marke der Widersprechenden sich aus den Bestandteilen „i“ und „GLUE“ zusammensetze, sei die englischsprachige Bezeichnung „glue“ – wie auch von der Markenstelle richtig festgehalten – die bloße Übersetzung der Begriffe „Leim“ oder „Klebstoff“; sie stehe damit beschreibend für die eingetragenen Waren. Der vorangestellte Buchstabe „i“ werde demgegenüber nicht alleine, wie von der Markenstelle ausgeführt, mit „Internet“ verbunden, sondern auch mit Begriffen wie „intelligent“, „innovativ“, „interessant“, wie sich exemplarisch aus dem als Anlage A 1 vorgelegten Auszug aus einer Marken-Präsentation ergebe. Damit handele es sich bei der Widerspruchsmarke um ein reines Wortzeichen, welches ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehe, so dass es an jeglicher Unterscheidungskraft fehle.

Aber selbst wenn man der prioritätsälteren Marke eine ausreichende Kennzeichnungskraft zumessen wollte, fehle es an der Verwechslungsgefahr. Bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine Wort-/Bildmarke mit graphischen Elementen, während die prioritätsältere Marke eine reine Wortmarke mit wesentlichen beschreibenden Bestandteilen darstelle.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei aber zu berücksichtigen, dass bei sehr kurzen, sich gegenüberstehenden Markenwörtern bereits ein einzelner eingefügter Buchstabe ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr, selbst bei Vorliegen von Warenidentität, auszuschließen (unter Hinweis auf BPatG, Beschl. v.

31.8.2012, 26 W (pat) 109/10 – iMOVE/iMOVIE). Dies müsse „erst recht“ für den Vergleich von Wort-/Bildmarken und Wortmarken gelten. Auch bei identischen Begriffen fehle es insoweit an einer Verwechslungsgefahr, wenn diese Zeichen in verschiedenen Gestaltungen (hier: in graphischer Ausgestaltung) verwendet würden. Vorliegend bestehe die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke nicht lediglich aus banalen Verzierungen im Schriftbild, sondern sie präge das Gesamtbild entscheidend. Der Ausschluss jeglicher Verwechslungsgefahr folge somit einerseits aus den graphischen Elementen der jüngeren Marke sowie andererseits aus der „unterschiedlichen Zielrichtung der angesprochenen Verkehrskreise“.

Hinzu komme, dass der Buchstabe „i“ als Herkunftshinweis auf den Unternehmensnamen der Beschwerdeführerin („Imawell“) verstanden werden könne. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass den angesprochenen Verkehrskreisen – aufgrund der Ausrichtung der Markeninhaberin seien hierunter ausschließlich der Großhandel und die Industrie zu verstehen – die Marken der Beschwerdeführerin lediglich in ihrer bildhaften Erscheinung gegenüberreten würden, sei eine Verwechslungsgefahr mit der reinen Wortmarke der Widersprechenden nicht gegeben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2013 aufzuheben und den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 009 987 538 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

1. die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen;
2. der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten aufzuerlegen.

Sie trägt vor, entgegen den Argumenten der Beschwerdebegründung habe das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in seinem Beschluss vom 11. Dezember 2013 (Löschung Nr 7762 C (Nichtigkeit) – iGlue, vgl. Bl. 51 ff. d. A.) die Kennzeichnungskraft (Unterscheidungskraft) der prioritätsälteren Wortmarke „iGlue“ ohne Einschränkung bejaht. Der Vortrag, „i“ sei ein Hinweis auf die Firma der Anmelderin, sei zu weit hergeholt, um bei der Beurteilung eine Rolle zu spielen. Das Argument könne allenfalls eine Rolle spielen, wenn die Gestaltung des „i“ stets im Zusammenhang mit der Firma der Gestaltung in der angemeldeten Marke entspräche. Dies sei hier jedoch nicht der Fall. Die Verwechslungsgefahr werde schließlich auch nicht durch einen „eingefügten Buchstaben“ ausgeschlossen, da die sich gegenüberstehenden Marken identisch seien. Die graphische Gestaltung des Einzelbuchstabens „i“ könne daran nichts ändern.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht angenommen, dass zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG besteht, so dass es bei der gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ausgesprochenen Löschung zu verbleiben hat.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2013, 923, Nr. 34 - Specsavers - Gruppe/Asda; GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2014, 488, Nr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/

Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen 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. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht verneint werden:

1. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen. Die Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG wurde schon nicht in zulässiger Weise erhoben. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke im Rahmen des Benutzungszwangs zu bestreiten, muss eindeutig erklärt werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 43 Rdn. 31). Dazu zählen nicht allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke in ersichtlich anderem Zusammenhang (vgl. BPatG, Beschl. v. 09.10.2014, 30 W (pat) 13/14 – Dorovit/Korovit, juris, Rdn. 20; Ströbele/Hacker, ebenda). Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke sich mit Schriftsatz vom 4. Juli 2012 auf den pauschalen Vortrag beschränkt hat, sie selbst habe ihre Marke bereits im Jahr 2011 auf einer Messe genutzt, während „auf Seiten der Widersprechenden“ (...) „eine Benutzung des Zeichens oder auch nur deren geplante Aufnahme nicht ersichtlich“ sei, genügt dies den Anforderungen an die Erhebung der Benutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 MarkenG nicht, zumal diese Ausführungen im Zusammenhang mit Fragen der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erfolgt sind. Unabhängig davon

ist die Nichtbenutzungseinrede auch deshalb unzulässig, da die erst am 18. September 2011 eingetragene Widerspruchsmarke noch der Benutzungsschonfrist unterliegt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 29), wie so auch schon zutreffend von der Markenstelle festgestellt und mit der Beschwerde nicht mehr in Zweifel gezogen.

2. Ausgehend von der Registerlage besteht zwischen den zu vergleichenden Waren Identität.

Vorliegend sind die Waren der Klasse 1 „Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“ in beiden Warenverzeichnissen vorhanden, sodass insoweit schon nach dem Wortlaut Warenidentität besteht. Soweit die angegriffene Marke in der Klasse 1 darüber hinaus noch die Waren „*chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke*“ enthält, lassen sich unter diesen Oberbegriff – in Ermangelung einschränkender Zusätze bzw. Disclaimer (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 77) – unbedenklich auch chemisch hergestellte „Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“ subsumieren. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren sind damit auch insoweit zu den für die ältere Marke eingetragenen Waren identisch (vgl. in diesem Sinne zur alten Rechtslage auch schon BPatG, Beschl. v. 7.10.1966 – 28 W (pat) 70/66, Mitt. 1996, 236: „Klebstoffe, Leime“ „unbedenklich und unstreitig gleichartig“ mit „chemischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke“; siehe auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl., S. 55).

Der Einwand der Beschwerdeführerin, ihre Produkte seien „ausschließlich für den industriellen Rahmen im Bereich der Profilmantelung“ bestimmt, bleibt in diesem Zusammenhang unbeachtlich. Denn für den im Widerspruchsverfahren maßgeblichen Warenvergleich ist alleine von den im Register eingetragenen Waren auszugehen, hingegen nicht von denen, für welche die Marken tatsächlich im Verkehr eingesetzt werden (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 71).

3. Die Widerspruchsmarke „iGLUE“ verfügt, entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke, von Haus aus über eine normale (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 55 - Culinaria/Villa Culinaria).

Zwar kommt nach der inzwischen gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Marken, die für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind, keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (BGH GRUR 2013, 833, Nr. 34 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2013, 631, Nr. 59 - AMARULA/Marulablu; GRUR 2012, 1040, Nr. 29 - pjur/pure; GRUR 2011, 826, Nr. 16 - Enzymax/Enzymix; GRUR 2010, 729, Nr. 27 - MIXI; GRUR 2008, 905 - 909, Nr.15 - Pantohexal; GRUR 2008, 803 Nr. 22 - HEITEC). Insoweit weist die Inhaberin der angegriffenen Marke auch zutreffend darauf hin, dass in dem Zeichenbestandteil „GLUE“ ein beschreibender Hinweis enthalten ist, wie im Übrigen auch die Markenstelle nicht verkannt hat. Denn „glue“ ist die englische Entsprechung des deutschen Begriffs „Leim, Kleber“ (vgl. etwa Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, Neubearbeitung Berlin, München 2001). In dieser Bedeutung wird das Wort auch - jedenfalls von dem hier angesprochenen, mit der Welthandelsprache Englisch vertrauten Fachverkehr im Bereich „Klebstoffe“ / „chemische Erzeugnisse“ - unmittelbar verstanden werden.

Dies führt aber vorliegend nicht zur Annahme einer originär geringen (unterdurchschnittlichen) Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens „iGLUE“ (bzw. gar, wie von der Beschwerde vertreten, zu einer Verneinung jeglicher Kennzeichnungskraft). Denn die Kennzeichnungskraft zusammengesetzter Zeichen bestimmt sich nach deren Gesamteindruck (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 136). Dabei ist es in der Regel so, dass das kennzeichnungstärkste Element zugleich die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke bestimmt (Ströbele/Hacker, ebenda, m. w. N; BGH GRUR 2009, 766, 769 – Stofffähnchen). Vorliegend bildet die Widerspruchsmarke aufgrund der Voranstellung des Einzelbuchstabens „i“ vor das Wort „GLUE“ ein neues Kunstwort, was ihr normale Kennzeichnungskraft zukommen lässt.

Der Bedeutungsgehalt des Einzelbuchstaben „i“ als Abkürzung ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen sehr breit gefächert, für die hier konkret betroffenen Waren („Klebstoffe“) verbleibt er, wie noch im Einzelnen aufzuzeigen sein wird, insgesamt diffus und vage. So hat „i“ im Englischen zum einen die selbständige Bedeutung des Personalpronomens der ersten Person Singular „ich“ und steht außerdem als Abkürzung bzw. Kurzwort für die Kraftfahrzeugkennung „Italien“, für „independence“ („Unabhängigkeit“), „institute“ („Institut“), „international“ („international“) oder „island“ („Insel“) (vgl. HABM, Entsch.v. 11.12.2013, Löschung Nr. 7762 C (Nichtigkeit) - „iGlue“ = Bl. 53 d. A.; Collins English, online unter <http://dictionary.reverso.net/>). Im Deutschen steht „i“ lexikalisch nachvollziehbar für „Information“, „Internet“, für die Präpositionen „im“/„in“ bzw. für „innen, innerhalb, innerlich, inter-, intra-“ (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl. 2011). Ein Verständnis als (englische) Abkürzung für „intelligent“ wird ebenso vertreten (vgl. HABM PAVIS PROMA, R0660/07-1, 14.2.2008, „I-player“; offengelassen in BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 24. Mai 2006, 25 W (pat) 28/07 - „iFinder“), während die von der Beschwerdeführerin weiterhin vorgebrachten Bedeutungen als Abkürzung für „innovativ“ und „interessant“ lexikalisch für keine der beiden Sprachen nachweisbar sind und sich auch im Übrigen nicht belegen lassen.

Die Tatsache, dass der Einzelbuchstabe „i“ in umfangreichen Abkürzungsverzeichnissen als Abkürzung verschiedener Begriffe vermerkt und daher mehrdeutig ist, reicht allerdings für sich alleine nicht aus, die Kennzeichnungskraft zu begründen. So wurde dem Einzelbuchstaben „i“ in der Rechtsprechung durchaus schon der Begriffsgehalt einer waren- und dienstleistungsbeschreibenden Angabe zugemessen, wobei sich diese Annahme indes zunächst auf den EDV-/IT-Bereich und die Bedeutung von „i“ als Abkürzung für „Internet“ (siehe ausführlich BPatG, Beschl. v. 24. Mai 2006, 25 W (pat) 28/07 „iFinder“; vgl. auch EuG, 16.12.2010 – T-0161/09 – „ilink“; aA BPatG, Beschl. v. 8.10.2013, 27 W (pat) 553/13, „idays“) oder aber auf die Bedeutung von „i“ als Abkürzung für „Information“ (BPatG, Beschl. v. 12. Mai 2003 – 30 W (pat) 97/02 – „i“) bezog.

Diese einzelfallbezogene Rechtsprechung lässt sich indes nicht unbesehen auf die vorliegend relevanten Waren der Klasse 1 („Klebstoffe...“) übertragen. Vielmehr kommt es nach allgemeinen Grundsätzen darauf an, ob der konkrete Buchstabe (hier: „i“) im Bereich der einschlägigen Waren oder Dienstleistungen eine kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Angabe darstellt, z. B. als Abkürzung beschreibender Angaben oder wegen häufiger anderweitiger Verwendung (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 201 sowie § 9 Rdn. 145); ist dies nicht der Fall, ist es im Regelfall geboten, dem Einzelbuchstaben eine normale Kennzeichnungskraft zuzusprechen (Ströbele/Hacker, ebenda; vgl. auch BGH GRUR 2012, 930, 932 f. (Nr. 27, 29) Bogner B/Barbie B)).

So liegt der Fall hier, da keine der genannten negativen Umstände (beschreibende Angabe, häufige Verwendung) festzustellen sind.

Zunächst führt, wie es auch die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, ein Verständnis des Einzelbuchstabens „i“ im Sinne der lexikalisch nachvollziehbaren Abkürzungsformen im Zusammenhang mit der Warenkategorie „Klebstoffe“ schon nicht zu einer sinnvollen (beschreibenden) Gesamtaussage. Das Gesamtwort „iGlue“ als „Internetkleber“, „Informationskleber“ etc. wahrzunehmen, erscheint von vorneherein abwegig. Soweit demgegenüber Begriffsdeutungen von „iGLUE“ als „innovativer Kleber“ „intelligenter Kleber“ bzw. auch - ausgehend von dem englischen Sprachverständnis - „instant glue“ (Sekundenkleber) jedenfalls grundsätzlich denkbar erschienen, bedarf es hierzu jedenfalls analysierender Gedankenschritte.

Im Übrigen lässt sich in diesem Kontext auch eine Verwendung des Einzelbuchstabens „i“ als gebräuchliche Abkürzung nicht belegen. Der vorgelegte Auszug aus einer Markenpräsentation der Beschwerdeführerin (Anlage A 1 = Bl. 36 d.A.) stellt insoweit keinen geeigneten Nachweis dar. Denn maßgeblich ist das Verkehrsverständnis. Im Übrigen führt die Markenstelle in diesem Zusammenhang zutreffend aus, dass Begriffe wie „i-Kleber“ oder „i-Klebstoff“ völlig unüblich sind, so

dass auch nicht davon ausgegangen werden kann, der (Fach-)Verkehr werde den Einzelbuchstaben „i“ ohne Weiteres als gebräuchliche Abkürzung für eine bestimmte Klebstoffeigenschaft erkennen. Eine ergänzende Internetrecherche des Senats hat zu keinen abweichenden Ergebnissen geführt. Eine Bedeutung des Einzelbuchstabens „i“ für Klebstoffprodukte erschließt sich insoweit selbst den beteiligten Fachkreisen nicht ohne Weiteres. Bereits der Schluss von der Abkürzung „i“ bzw. von dem Kunstwort „iGLUE“ hin zu „intelligentem“ bzw. „innovativem Klebstoff“ liegt jedenfalls nicht unmittelbar nahe.

Damit lässt sich ein sachbezogener Bedeutungsgehalt der Marke „iGlue“ selbst für den Fachverkehr allenfalls in mehreren gedanklichen Schritten ermitteln. Dies rechtfertigt es, dem Einzelbuchstaben „i“ und der von ihr mitgeprägten Gesamtmarke „iGLUE“ eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen. Im Übrigen sind Anhaltspunkte für eine aufgrund weiterer Faktoren herabgesetzte oder aber gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

4. Zwischen den Vergleichszeichen besteht ferner klangliche Identität.

a) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an (z. B. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 15 - Maa-lox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 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 begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR

2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Rn. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rn. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Rn. 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 2014, 382, Nr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2010, 235, Rn. 18 - AIDA/AIDU; m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 254 m. w. N.).

b) In Anwendung dieser Grundsätze stehen sich die Marken „i**GLUE**“ und



klanglich identisch gegenüber.

Dabei ist davon auszugehen, dass nicht nur die Widerspruchsmarke, sondern auch die angegriffene Wort-/Bildmarke mit „i-glu“ bzw. englisch „ai-glu:“ ausgesprochen wird. Dem steht, entgegen dem Beschwerdevorbringen, die graphische Ausgestaltung der angegriffenen Marke nicht entgegen, da der Verkehr auch deren Anfangsbuchstaben unproblematisch als Kleinbuchstaben „i“ wahrnehmen und entsprechend mit seinem Lautwert wiedergeben wird.

Für die Benennung der angegriffenen Wort-/Bildmarke ist dabei der in ständiger Rechtsprechung anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass sich der Verkehr bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, sofern er – wie im vorliegenden Fall – kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet (vgl. etwa BGH, GRUR 2014, 378, Rdnr. 39 – OTTO CAP; vgl. zum Ganzen m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 434). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz „Wort vor Bild“ kann sich zwar ergeben, soweit die graphische Ausgestaltung durch ihren Umfang und ihre kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum mehr beachtet wird (Strö-

bele/Hacker, ebenda); in diesem Fall kann es gerechtfertigt sein, dem Bild auch bei der mündlichen Benennung der Marke den Vorrang einzuräumen (vgl. BGH GRUR 1959, 599, 601 f. Teekanne; BPatG GRUR 1994, 124, 125 Billy the Kid; BPatG, Beschl. v. 10.12.2009, 30 W (pat) 77/09 - Chinese/Mädchen). Diese Grundsätze finden auch bei graphisch ausgestalteten Einzelbuchstaben Anwendung (vgl. BGH GRUR 2012, 930, 934 (Nr. 47) Bogner B/Barbie B; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 435).

Vorliegend ist indes die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke



keinesfalls gegenüber dem Wortbestandteil derart beherrschend. Sie beschränkt sich auf die Darstellung des Stammes des Kleinbuchstabens „i“ in Form von drei Querbalken sowie auf die Orangefärbung des Buchstabens, d. h. der drei Balken einschließlich des regulär wiedergegebenen „i-Punktes“; im Übrigen fällt lediglich noch die Schriftgröße ins Auge, wonach der Kleinbuchstabe „i“ die nachfolgenden Großbuchstaben („GLUE“) überragt. Die Darstellung des Wortes „GLUE“ erschöpft sich (ungeachtet des Fettdruckes, des gewählten Schrifttypes und der Schreibweise in Majuskeln) letztlich in einem herkömmlichen, graphisch nicht weiter verfremdeten Schriftbild.

Ausgehend hiervon wird der Verkehr den vorangestellten Einzelbuchstaben „i“ ungeachtet seiner graphischen Ausgestaltung ohne weiteres als solchen wahrnehmen und lediglich mit seinem Einzellautwert wiedergeben. Für eine abweichende klangliche Wiedergabe bzw. eine nähere Spezifizierung im Hinblick auf das Grafikelement (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 435) hat der Verkehr ersichtlich keinen Anlass. Gleiches gilt sodann für das nachgestellte Wort „GLUE“; auch insoweit hindert die gewählte Schreibweise (in Majuskeln, Fettdruck und in der gewählten Schriftart) den angesprochenen Verkehr keineswegs daran,

den Wortbestandteil unmittelbar als solchen wahrzunehmen und entsprechend klanglich wiederzugeben.

Der danach auch in der jüngeren Marke gegenüber der graphischen Ausgestaltung im Vordergrund stehende Wortbestandteil „iGLUE“ stimmt mit der Widerspruchsmarke „iGLUE“ klanglich überein. Beide Markenwörter werden somit identisch ausgesprochen.

c) Die weiteren, hiergegen gerichteten Argumente der Beschwerdebegründung gehen fehl.

Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke in Bezug genommene Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 31.8.2012, 26 W (pat)109/10 – iMOVE/iMOVIE) ist nicht einschlägig, da vorliegend kein „zusätzlich am Wortende eingefügter Buchstabe“ in den Zeichenvergleich mit einfließt. Vielmehr sind die Vergleichszeichen vorliegend in allen Einzelbuchstaben identisch, während die lediglich graphische Ausgestaltung des Anfangsbuchstabens - wie dargelegt - keinen Einfluss auf die klangliche Benennung der angegriffenen Marke hat.

Schließlich fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei dem Einzelbuchstaben „i“ in seiner graphischen Ausgestaltung sowie in Zusammenhang mit den maßgeblichen Waren um einen dem Verkehr bekannten oder erkennbaren Unternehmenshinweis handelt. Aussagekräftige Unterlagen hierzu sind nicht vorgelegt worden - wobei auch die Fotos von einem Messestand (Anlagen A 1 und A 2, Bl. 20, 21 VA) nicht geeignet sind, den Vortrag der Markeninhaberin zu stützen -, und der Senat hat hierzu auch keine eigenen Erkenntnisse.

5. Ausgehend davon kann in der Gesamtabwägung - angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Identität der sich gegen-

überstehenden Waren sowie schließlich der klanglichen Identität der Kollisionszeichen - eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Die Beschwerde gegen den die Löschung der angegriffenen Marke anordnenden Beschluss der Markenstelle war daher zurückzuweisen.

6. Der Kostenantrag der Widersprechenden ist unbegründet. Die Beteiligten haben die ihnen erwachsenen Kosten im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren selbst zu tragen, da die Billigkeit keine abweichende Kostenentscheidung gebietet (§§ 71 Abs. 1 Satz 1, 63 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG).

Aus § 71 Abs. 1 MarkenG sowie aus § 63 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass - unabhängig vom Ausgang des Verfahrens - jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür nicht. Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauflegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 5, 11, 14 m. w. N.). Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 11; vgl. auch im Einzelnen: BPatG Mitt. 2010, 529 - 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus m. w. N.), wovon auszugehen ist, wenn eine Partei in einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation versucht, ihr eigenes rechtliches Interesse durchzusetzen (st. Rspr, vgl. etwa BGH GRUR 1996, 399 (401) - Schutzverkleidung; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 12). Andererseits ist insoweit jedoch auch Zurückhaltung geboten, da die gesetzliche Grundregel auch für Beschwerden mit geringen Erfolgsaussichten gilt; von einer erkennbar aussichtslosen Rechtslage kann daher etwa dann nicht ausgegangen werden, wenn zu einer bestimmten Frage keine einheitliche Rechtspre-

chung existiert (vgl. zum Ganzen ausführlich und mit umfassenden Nachweisen BPatG, a. a. O., 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus m. w. N.).

In Anwendung der dargelegten Grundsätze lässt sich vorliegend jedenfalls nicht feststellen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke trotz erkennbarer Aussichtslosigkeit versucht hat, ihr Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen. Zwar war in der Gesamtabwägung - ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie bei Warenidentität und klanglicher Zeichenidentität - eine Verwechslungsgefahr festzustellen. Der Annahme eines schuldhaften Verstoßes gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht steht vorliegend dennoch entgegen, dass zu der Frage einer waren- und dienstleistungsbeschreibenden Bedeutung des vorangestellten Einzelbuchstaben „i“ keine einheitliche Rechtsprechung existiert, wenn sich auch die einzelfallbezogen bejahenden Entscheidungen, wie dargelegt, im Ergebnis nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen lassen.

Der Kostenantrag der Widersprechenden konnte somit keinen Erfolg haben.

III.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu