



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 30/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. November 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 031 309.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. November 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

- 1) Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
- 2) Die Widersprechende hat die Kosten der Terminsverlegung zu tragen. Der weitergehende Kostenantrag des Beschwerdegegners wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 26. Mai 2010 angemeldet und am 6. Juli 2010 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Sie ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 3: Duftwasser, Parfums

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen; aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten); Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Halbedelsteine, Perlen (Schmuck); Uhren und Zeitmessinstrumente; Uhrenarmbänder, Etais für Uhren

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Gürtel, Halstücher, Schals

Klasse 26: Bekleidungsaccessoires, nämlich Broschen und Gürtelschließen

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in den Produktbereichen Edelmetalle und deren Legierungen, aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten), Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Halbedelsteine, Perlen (Schmuck), Uhren und Zeitmessinstrumente, Uhrenarmbänder sowie Etais für Uhren

Klasse 36: Schätzen von Schmuck

Klasse 37: Reinigung, Reparatur und Instandhaltung von Schmuckwaren, Juwelierwaren und Uhren

Klasse 40: Metallbearbeitung und -härtung, Schleifen von Schmucksteinen

Klasse 42: Entwurf von Schmuck- und Juwelierwaren

geschützt.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 6. August 2010 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin am 5. November 2010 Widerspruch erhoben aus ihrer am 1. März 2010 für die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und Kölnischwasser, Badeöle, Puder, Aftershaveotionen, Deodorants; Haarwässer; Zahnputzmittel; Eau de Toilette, Parfum, Gesichts- und Körperlotionen und -cremes, Mittel für die Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinische Hautpflegemittel.
- Klasse 9: Optische Artikel; Brillengestelle, Brillengläser, Brillenetuis, Brillen; Okulare; Brillenetuis; Brillengestelle; Brillengläser; Brillen; Kontaktlinsen; Behälter für Kontaktlinsen; Sonnenbrillen; Schutzbrillen; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.
- Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Edelsteine; Ziergegenstände aus Edelmetall; Tafelgeschirr, Aschenbecher, Kästen für Zigarren und für Zigaretten, Zigarren- und Zigarettenspitzen, alle aus Edelmetallen oder deren Legierungen oder damit plattiert; Juwelierwaren/Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhr/Taschenuhren, Manschettenknöpfe, Krawattennadeln, Raucherartikel aus Edelmetall; Uhren und Zeitmessinstrumente.

- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren, vollständig oder überwiegend aus Leder, Lederimitationen; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Brieftaschen, Akten- taschen, Koffer, Kosmetikkoffer, Geldbörsen, Reisegepäck, Hand- taschen; Aktenkoffer; Gürtel aus Leder und Lederimitationen; Einkaufstaschen; Wochenendtaschen; Schultertaschen; Armbänder; Unterarmtaschen; Scheckkartenhüllen; Geldbörsen; Beutel.
- Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Wohnungseinrichtungen, Laken, Handtücher, Kopfkissen, Wäsche, Decken.
- Klasse 25: Bekleidungsartikel; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Jeans, Cargo- Hosen; Freizeithosen; Hemden, Hemden im Westernstil, Polo- hemden, Poloshirts; Jacken; Westen, Tanktops, Vliesbekleidung, Kapuzenshirts; Hosen, Sweater, Einteiler, Shorts, Cargo-Shorts, eingeschnittene Hosen, abgeschnittene Shorts, Hüte, Overalls, Mützen, Kleider, Blusen, Sweatshirts, T-Shirts, Sweathosen, Kra- watten, Büstenhalter, Korsett Leibchen, Badeanzüge, Sportmäntel, Anzüge, Morgenmäntel, Schlafanzüge, Gürtel, Slips, Mäntel, Gym- nastikanzüge, Wirkwaren, Handschuhe, Strumpfhosen, Halstücher, Bandanatücher, Ponchos, Unterröcke, Sonnenblendschirme, Ober- bekleidung, Unterbekleidung, Röcke, Stirnbänder mit Schirm; Strumpfhosen und Schuhwaren, Trainingsschuhe, Turnschuhe, San- dalen, Leinenschuhe; Kinderwäsche; Hosen, Schuhe, Socken, Hosenträger, Lätzchen, Stiefeletten, Umhänge, Pullover; Kinder- trainingsanzüge und -trainingshosen; Bekleidungsstücke für Klein- kinder und Babys; Unterwäsche, Badebekleidung.

Klasse 35: Werbung und Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen, die über E-Mail-Bestellung und das Internet verfügbar sind; Fernseh- und Direktwerbung; Marketing und Verkaufsförderung; Bereitstellung von Homeshoppingdienstleistungen für eine große Vielfalt von Waren über das Fernsehen; Versandhandels- und -katalogdienstleistungen für eine große Vielfalt von Waren; Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung, Kopfbedeckungen, Modeaccessoires, persönliche Pflegeprodukte und Wohnungseinrichtungen; Online-Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung, Kopfbedeckungen, Modeaccessoires, persönliche Pflegeprodukte und Wohnungseinrichtungen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 008 386 138 (Widerspruchsmarke 1)

TRUE RELIGION

sowie aus ihrer am 10. Januar 2007 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 14: Ziergegenstände aus Edelmetall; Tafelgeschirr, Aschenbecher, Kästen für Zigarren und für Zigaretten, Zigarren- und Zigarettenspitzen, alle aus Edelmetallen oder deren Legierungen oder damit plattiert; Juwelierwaren/Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhr/Taschenuhren, Manschettenknöpfe, Krawattennadeln, Raucherartikel aus Edelmetall; Uhren und Zeitmessinstrumente.

Klasse 18: Vollständig oder hauptsächlich aus Leder, Lederimitationen, Häuten oder Tierfellen hergestellte Waren; Reise- und Handkoffer; Regenschirme; Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Brieftaschen; Aktenkoffer; Aktentaschen

und Koffer; Kosmetiktaschen; Geldbörsen; Gepäckstücke; Handtaschen.

Klasse 25: Bekleidungsartikel; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Jeans, Hemden, Jacken, Westen, Hosen, Sweater, Overalls, Shorts, Hüte, Latzhosen, Mützen, Kleider, Blusen, Sweatshirts, T-Shirts, Sweathosen, Krawatten, Büstenhalter, Korsettleibchen, Badeanzüge, Sportmäntel, Anzüge, Morgenmäntel, Schlafanzüge, Gürtel, Schlüpfer, Mäntel, Gymnastikanzüge, Wirkwaren, Handschuhe, Strumpfhosen, Halstücher, Ponchos, Slips, Augenschirme, Strumpfhosen, Oberbekleidung, Unterbekleidung, Röcke, Stirnbänder mit Schirm, Schuhwaren, Kinderbekleidung; Hosen, Schuhe, Socken, Hosen-träger, Lätzchen, Stiefeletten, Umhänge, Pullover; Bekleidungsstücke für Kleinkinder und Babys; Unterwäsche, Badebekleidung.

eingetragenen Gemeinschaftswort-/Bildmarke 004 719 911 (Widerspruchsmarke 2)



Zur Begründung ihres Widerspruchs hat sie vorgetragen, die in Rede stehenden Zeichen stünden sich in verwechslungsfähiger Art und Weise i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegenüber.

Ihre Widerspruchszeichen, so die Widerspruchsführerin, verfügten zunächst jeweils über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Ihr Geschäftsbetrieb existiere seit dem Jahr 2002. Seitdem vertreibe sie unter den Widerspruchszeichen insbesondere Designerjeans, aber auch Jacken, T-Shirts, Hemden, Blusen, Pullover etc. in inzwischen über 50 Staaten weltweit (Anlage WF 1). Ihre Produkte seien auch Gegenstand vielfältiger Presseveröffentlichungen gewesen (Anlage WF 2). Die mit den Widerspruchsmarken weltweit erzielten Umsätze hätten sich in den vergangenen Jahren von rund USD ... im Jahr 2007 auf rund USD ... im Jahr 2010 gesteigert. Die weltweiten Werbeaufwendungen hätten sich im Jahr 2010 auf rund USD ... belaufen (Anlage WF 3). Allein in Deutschland sei im dritten Quartal 2010 ein Nettoumsatz von rund USD ... erreicht worden (Anlage WF 4). Schließlich sei auch in der Presse vielfach über die Eröffnung ihres ersten Mono-Label-Stores Anfang 2010 in Köln berichtet worden (Anlage WF 5).

Die von den jeweiligen Marken erfassten Waren und Dienstleistungen seien teilweise identisch bzw. (z. T sehr) ähnlich.

Die Vergleichszeichen seien zueinander in klanglicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Der Bestandteil „SILVER“ habe in der angegriffenen Marke keine selbständig kennzeichnende Funktion, da das Wort lediglich als warenbeschreibender Hinweis aufgefasst werde. Der Verkehr werde „SILVER“ ohne weiteres mit dem deutschen Wort „Silber“ gleichsetzen. Das Wort „SILVER“ enthalte daher lediglich einen schlagwortartigen Hinweis auf das Material oder die farbliche Gestaltung der Waren bzw. die darauf bezogenen Dienstleistungen. Dieser Markenbestandteil müsse daher vollständig in den Hintergrund treten. Gleiches gelte auch für die Silbe „BE“ in der angegriffenen Marke, so dass beim klanglichen Vergleich nur noch der Markenbestandteil „RE-BE-LITSCHEN-TRU“ der angegriffenen Marke mit „TRU-RE-LI-TSCHEN“ der Widerspruchsmarke 1 zu vergleichen sei. Die Marken seien daher bis auf die zurücktretende Silbe „BE“ aus identisch lautenden Silben zusammengesetzt. Die Silbenfolge stimme zwar nicht vollständig überein,

ergäbe aber eine sog. anagrammatische Klangrotation. Die Zeichen seien daher verwechselbar ähnlich.

Auch in begrifflicher Hinsicht liege eine deutliche Zeichenähnlichkeit vor. Der Sinngehalt der Widerspruchsmarke 1 sei für inländische Verkehrskreise ohne Weiteres verständlich („wahre Religion“ vs. „Religion, die wahre“). In der angegriffenen Marke sei das Wort RELIGION in dem Bestandteil „REBELIGION“ der angegriffenen Marke erkennbar. Es sei ohne Bedeutung, ob der gemeinsame Bestandteil TRUE vor oder nach RELIGION/REBELIGION eingefügt werde.

Beim bildlichen Vergleich der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke 2 sei der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke maßgeblich, weil sich der Verkehr an diesem als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiere. Hier würde die angegriffene Marke den Bestandteil „RELIGION“ fast identisch übernehmen, ebenso wie die Gestaltung des Schriftzuges. Auch der Bestandteil „TRUE“ werde identisch übernommen und stünde wie in der Widerspruchsmarke 2 am Markenanfang. Ob eine Zeichenähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht bestehe, sei aber unerheblich, da eine hinreichende Ähnlichkeit bereits in klanglicher und begrifflicher Hinsicht bestehen würde (s. o.).

Der Markeninhaber hat beantragt, die Widersprüche jeweils zurückzuweisen, da zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Die in Rede stehenden Eintragungen würden sich hinsichtlich der jeweils von ihnen erfassten Waren- und Dienstleistungen zunächst lediglich in Teilbereichen überschneiden.

Weiterhin bestreitet er, dass den Widerspruchsmarken eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme. Die von der Widerspruchsführerin diesbezüglich vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, deren entsprechenden Vortrag zu belegen.

In Bezug auf die Zeichenähnlichkeit hat der Markeninhaber vorgetragen, die Widersprechende nehme eine künstliche Aufspaltung vor, wenn sie die Bezeichnung „SILVER“ vollständig außer Betracht lasse, andererseits den Begriff „TRUE“ in ihren Zeichenvergleich einbeziehe. Im Schriftbild werde durch die optische Gestaltung der angegriffenen Marke deutlich, dass es sich bei „TRUE SILVER“ nicht um den prägenden Markenbestandteil handle. Das Hauptaugenmerk des Betrachters werde auf „REBELIGION“ gelenkt, da „TRUE SILVER“ am unteren linken Rand angeordnet und in einem anderem, unauffälligeren Schriftbild als „REBELIGION“ gehalten sei. Damit seien „REBELIGION“ und „TRUE RELIGION“ miteinander zu vergleichen und selbst bei einem vollständigen Vergleich der Schriftbilder ergäben sich deutliche Unterschiede durch die unübliche Schriftart des Schriftzugs „REBELIGION“.

In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die in Rede stehenden Zeichen allein schon aufgrund der unterschiedlichen Anordnung des Bestandteils „TRUE“ und den dadurch stärker beachteten Wortanfang so deutlich, dass aus diesem Grund eine Verwechslungsgefahr ausscheide. Auch liege keine anagrammatische Klangrotation vor. Bei „REBELIGION“ und „TRUE RELIGION“ handle es sich nämlich nicht um eine bloße Umstellung der Wortbestandteile. Durch die Zufügung der Silbe „BE“ eröffneten sich völlig neue Interpretationsmöglichkeiten.

Das Wort „REBELIGION“ sei eine neue Wortschöpfung aus Kombination der englischen Begriffe „rebel“ und „religion“. Bei „REBELIGION“ erinnere sich der Verkehr nicht nur an „Religion“, sondern an den weiteren Bestandteil „Rebell“. Hieraus ergebe sich eine ganz andere Wortbedeutung. Auch die jeweilige Silbenzahl und deren Gliederung stimme nicht überein.

Auch begrifflich seien sich die Zeichen nicht ähnlich. „REBELIGION“ sei eine neue Wortschöpfung, deren Sinngehalt vollständig verändert sei, da etwas auf den ersten Blick nicht zueinander Passendes „Religion“ und „Rebellion“ verknüpft werde.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 12. Juli 2011 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Widersprüche zurückgewiesen, da keine Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Hinsichtlich beider Widerspruchszeichen, so die Markenstelle, sei vom Vorliegen einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen, da die Widersprechende eine etwaige Steigerung der Kennzeichnungskraft nicht hinreichend belegt habe. Aus den vorgelegten Umsatzzahlen sei nicht ersichtlich, dass die einschlägigen Produkte der Widersprechenden in einem nicht unerheblichen Teil der vom Schutz ihrer Gemeinschaftsmarken erfassten Länder über einen entsprechenden Marktanteil verfügten. Auch die vorgelegten Presseartikel seien zum Nachweis einer gesteigerten Kennzeichnungskraft nicht ausreichend.

In der Gesamtheit, so die Markenstelle weiter, würden sich die gegenüberstehenden Marken durch die unterschiedlichen Wortbestandteile sowie die grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke unterscheiden.

Bei Wortbestandteilen wie dem hier in der angegriffenen Marke enthaltenen „TRUE SILVER“ sei eine zergliedernde Betrachtungsweise einzelner Markenteile zu vermeiden. In der vorliegenden Form bildeten die Wortbestandteile „TRUE SILVER“ eine Gesamtheit, welche die an Waren wie Jeansbekleidung oder Schmuckwaren interessierten Verkehrskreise nicht dazu veranlassen würde, bei der Benennung der jüngeren Marke „SILVER“ als Hinweis auf die Material- oder Farbbezeichnung wegzulassen und das Adjektiv „TRUE“ dem weiteren Bestandteil „REBELIGION“ nachzustellen. Eine verwechslungsrelevante klangliche Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Marken könne nicht festgestellt werden. Selbst wenn der Bestandteil „TRUE SILVER“ in der Bedeutung von „wahres Silber“ beispielsweise im Zusammenhang mit Jeansbekleidung beschreibend verstanden werden würde, sei bei der mündlichen Wiedergabe zwischen „REBELIGION“ und „TRUE RELIGION“ ein mehr als ausreichender Markenabstand im Bereich der mündlichen Wiedergabe vorhanden. Eine anagram-

matische Klangrotation scheidet schon deshalb aus, weil die Silbe „BE“ bei „REBELIGION“ nicht überhört werden könne und es keine Hinweise gebe, die Verkehrskreise würden dieses erkennbar als „Rebellion“ und „Religion“ geschaffene Wortkonstrukt mit „Religion“ lesen und sprechen. Es lasse sich daher auch nicht feststellen, die Verkehrskreise würden in der angegriffenen Marke die Bedeutung von „Religion, die wahre“ erkennen. Insoweit sei auch nicht die Gefahr verwechslungsrelevanter Ähnlichkeiten im Bereich des begrifflichen Aussagegehalts festzustellen.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 hat die Markenstelle ergänzend ausgeführt, der bildliche Vergleich erübrige sich durch die in der Widerspruchsmarke enthaltene Darstellung eines Buddhisten mit Gitarre. Es könne nicht erwartet werden, dass die Verkehrskreise beim bildlichen Vergleich beider Marken verwechslungsrelevante Ähnlichkeiten feststellen.

Schon durch die unterschiedliche Zahl der Wortbestandteile und Wortstellungen seien die beiden Marken „REBELIGION TRUE SILVER“ und „TRUE RELIGION“ im Bereich der klanglichen Wiedergabe nicht verwechselbar. Im Übrigen, so die Markenstelle in ihrem Beschluss abschließend, fänden die Ausführungen zur Widerspruchsmarke 1 auch hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 Anwendung.

Gegen diesen Beschluss hat die Widerspruchsführerin mit Schriftsatz vom 9. August 2011 Erinnerung eingelegt. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen auf ihr bisheriges Vorbringen verwiesen und nochmals ausgeführt, bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit habe der Bestandteil „SILVER“ in der angegriffenen Marke außer Betracht zu bleiben. Auch der Umstand, dass die angegriffene Marke die Widerspruchsmarken (in deren Wortbestandteil) nicht identisch übernommen habe, sondern in umgekehrter Reihenfolge und unter Hinzufügung der Buchstaben „BE“ in „REBELIGION“ habe keinen relevanten Einfluss auf die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit, was das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr begründe.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 5. März 2013 durch einen Beamten des höheren Dienstes unter Bezugnahme auf die Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss die Erinnerung zurückgewiesen, da der Erstprüfer zutreffend festgestellt habe, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den in Rede stehenden Zeichen bestehe.

Lediglich ergänzend hat die Markenstelle noch ausgeführt, dass den Widerspruchsmarken ein normaler Schutzzumfang zukomme. Eine sorgfältige Durchsicht des von der Widersprechenden eingereichten Materials habe nichts anderes ergeben. Die Widerspruchsmarken kämen aus den USA und hätten zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke in Deutschland oder in der Europäischen Gemeinschaft noch keinen Marktauftritt erlangt, der es rechtfertigen würde einen erhöhten Schutzzumfang zuzusprechen.

Einer eingehenden Erörterung der Fragen der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bedürfe es nicht. Auch soweit Warenidentität bestehen würde (etwa für „Bekleidungsstücke“), halte die neu eingetragene Marke einen in jeder Hinsicht ausreichenden Abstand zu den beiden Widerspruchsmarken ein.

Bereits der Erstprüfer habe zutreffend festgestellt, dass die Unterzeile der angegriffenen Marke „TRUE SILVER“ vom angesprochenen Verkehr nicht zergliedert werde, sondern einen Gesamtbegriff i. S. v. „echtes Silber“ bilde, der allenfalls in seiner Gänze vernachlässigt werden könne, soweit es etwa in Klasse 14 um „Edelmetalle“ gehe. Die von der Widersprechende postulierte Vernachlässigung der zweiten Silbe der jüngeren Marke „RE(BE)LIGION“ sei ebenfalls nicht begründet, sondern entspringe dem Wunsch der Widersprechenden, eine Verwechslungsgefahr zu konstruieren. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die jeweils gegenüberstehenden Marken völlig ausreichend. Die Marken seien vor allem wegen der von ihnen verkörperten unterschiedlichen Sinngehalte leicht zu merken und voneinander zu unterscheiden.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde vom 9. April 2013.

Zur Begründung trägt sie hinsichtlich einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarken ergänzend vor, „TRUE RELIGION-Jeans“ seien im Jahr 2010 bereits seit langem in zahlreichen deutschen Einzelhandelsgeschäften erhältlich gewesen, bevor der erste M... in K... eröffnet habe

(Anlage BF 1). Auch in zahlreichen weiteren europäischen Ländern würden mit der Marke „TRUE RELGION“ gekennzeichnete Jeanshosen vertrieben (Anlage BF 4 und BF 5). Auch sei vielfach in Publikationen über ihre Marke „TRUE RELIGION“ berichtet worden (Anlage BF 2 und BF 3). Im Jahr 2010 sei in Deutschland unter der Marke „TRUE RELIGION“ allein mit dem Verkauf von Jeanshosen auf der Großhandelsebene ein Verkaufswert von fast ...

EUR erzielt worden (eine entsprechende eidesstattliche Versicherung werde nachgereicht).

In der Sache selbst wiederholt die Beschwerdeführerin ihren bisherigen Vortrag und ist der Auffassung, dass jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine hinreichende Ähnlichkeit bestehe, welche zum Vorliegen einer Verwechslungsgefahr führe. Da die Zeichen bzw. maßgeblichen Zeichenbestandteile zudem das gleiche Vorstellungsbild hervorriefen, bestehe auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund begrifflicher Ähnlichkeit.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Anträge der Widersprechenden kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er führt aus, soweit die Beschwerdeführerin ergänzende Unterlagen zum Beleg einer vermeintlich gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarken vorgelegt habe, seien auch diese nicht geeignet, die Annahme einer tatsächlich gesteigerten Kennzeichnungskraft zu belegen. Dies nicht zuletzt auf Grund der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin jeglichen Vortrag hinsichtlich der von ihr gehaltenen Marktanteile schuldig geblieben sei. Auch die vorgetragene Existenz von Shops und Magazin-Veröffentlichungen seien nicht geeignet, die behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft zu belegen. Der behauptete im Jahr 2010 unter der Marke „TRUE RELIGION“ erzielte Verkaufswert von ... EUR werde bestritten. Darüber hinaus bleibe zudem offen, was die Beschwerdeführerin aus einem „Verkaufswert“ herleiten wolle – mit „Umsatz“ sei dieser Begriff jedenfalls nicht identisch.

In der Sache selbst wiederholt er seinen bisherigen Vortrag auf den er ergänzend Bezug nimmt.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle für Klasse 14 hat die Widersprüche zu Recht zurückgewiesen, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gem. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG besteht.

1.

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, 238 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; 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 Rn. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rdnr. 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, Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación [Carbonell/La Española]; BGH, GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

2.

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze scheidet eine Verwechslungsgefahr im Streitfall aus.

a.

Vorliegend stehen sich die Widerspruchsmarken

TRUE RELIGION

(Gemeinschaftswortmarke EM 008 386 138 (Widerspruchsmarke 1),

sowie



(Gemeinschaftswort-/Bildmarke EM 004 719 911 (Widerspruchsmarke 2)

und die angegriffene Marke des Beschwerdegegners



gegenüber.

b.

Die Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken ist von Haus aus durchschnittlich. Zwar hat die Beschwerdeführerin versucht, eine gesteigerte

Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarken darzutun, allerdings ist sie den insoweit erforderlichen Nachweis schuldig geblieben.

Zur Feststellung der gesteigerten Kennzeichnungskraft sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Dabei sind der von der jeweiligen Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 9 MarkenG, Rdnr. 155).

Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, die von ihr behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer beiden Widerspruchsmarken zu belegen.

Bei den beiden Widerspruchsmarken handelt es sich jeweils um Gemeinschaftsmarken. Konkrete Zahlen hinsichtlich der mit dem Vertrieb von mit „TRUE RELIGION“ gekennzeichneten Waren in der Europäischen Gemeinschaft erzielten Umsatzerlöse hat die Beschwerdeführerin nicht vorgelegt. Die vorgetragene weltweite Umsatzerlöse lassen keinen Rückschluss auf entsprechende Erlöse gerade in der Gemeinschaft zu. Dies gilt gleichermaßen auch für die vorgetragene Erlöse in Deutschland (zumal insoweit auch unklar ist, was die Beschwerdeführerin in Bezug auf ihren Vortrag zu Verkäufen im Jahr 2010 in Deutschland unter „Verkaufswert“ versteht). Gleiches gilt auch hinsichtlich der getätigten Werbeaufwendungen. Die behaupteten weltweiten Werbeaufwendungen lassen keinen Rückschluss auf den Umfang entsprechender Aktivitäten in der Europäischen Gemeinschaft zu. Ferner hat die Beschwerdeführerin auch jeglichen Vortrag zu den von ihr in der Europäischen Gemeinschaft gehaltenen Marktanteilen vermissen lassen. Mangels konkreter näherer Angaben zum Marktumfeld lassen die vorgetragene Umsatzzahlen (resp. ein „Verkaufswert“) auch keinerlei Rückschlüsse auf eine relevante Marktstellung bezogen auf den Gesamtmarkt (nicht zuletzt auch und gerade in Deutschland - vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9

MarkenG, Rdnr. 166) zu. Auch die vorgetragenen Presseveröffentlichungen vermögen die Annahme einer gestärkten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht zu belegen, worauf die Markenstelle in ihrem Ausgangsbeschluss zutreffend hingewiesen hat, auf den insoweit verwiesen wird. Schließlich gilt es noch anzumerken, dass die Beschwerdeführerin die Vorlage der von ihr angekündigten eidesstattlichen Versicherung ebenfalls schuldig geblieben ist.

c.

Die Frage, ob bzw. inwieweit zwischen den von den hier in Rede stehenden Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine Identität oder eine Ähnlichkeit besteht, kann im Streitfall dahingestellt bleiben, da auch bei einer - unterstellten - vollständigen Waren- und Dienstleistungsidentität die Annahme einer Verwechslungsgefahr aufgrund des Vorliegens eines hinreichenden Zeichenabstandes ausgeschlossen ist.

d.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 25 - REAL-Chips; GRUR 2011, 824 Rn. 25f. - Kappa m. w. N.). Die sich gegenüberstehenden Kennzeichen sind dabei jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den - durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen - Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 Rn. 18 – Malteserkreuz I). Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig

kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH a. a. O. Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2004, 865, 866 – Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria).

(1)

Widerspruchsmarke 1

Die Annahme einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr scheidet allein schon auf Grund der graphischen Gestaltung der angegriffenen Marke des Beschwerdegegners aus. Dies hat im Übrigen auch die Beschwerdeführerin nicht ernsthaft in Abrede genommen.

aa)

Aber auch klanglich sind sich die vorliegend in Rede stehenden Zeichen nicht ähnlich. Entgegen dem anders lautenden Vorbringen der Beschwerdeführerin hat der angesprochene Verkehr keinerlei Veranlassung den Zeichenbestandteil „SILVER“ in der angegriffenen Marke des Beschwerdegegners zu vernachlässigen. Wie bereits dargetan, ist für den markenrechtlichen Vergleich zweier Zeichen regelmäßig nur deren Gesamteindruck maßgeblich und eine zergliedernde Betrachtungsweise zu vermeiden, wobei auch kennzeichnungsschwache Elemente den Gesamteindruck einer Marke mitbestimmen können (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 MarkenG, Rdnr. 204, 237). Soweit die Beschwerdeführerin der Auffassung ist, der Zeichenbestandteil „SILVER“ werde vom angesprochenen Verkehr unschwer als englische Bezeichnung des deutschen Begriffs „Silber“ wahrgenommen und sei auf Grund seines rein beschreibenden

Inhalts bei einer Gegenüberstellung der in Rede stehenden Zeichen gänzlich zu vernachlässigen, liegt hierin eine zergliedernde Betrachtungsweise, welche nach vorstehend Gesagtem gerade zu vermeiden ist. Vielmehr ist mit der Markenstelle davon auszugehen, dass es sich bei den beiden Zeichenbestandteilen „TRUE“ und „SILVER“ in der angegriffenen Marke des Beschwerdegegners um einen Gesamtbegriff i. S. v. „echtes Silber“ handelt, welche der angesprochene Verkehr für einige der von dem angegriffenen Zeichen erfassten Waren allenfalls in seiner Gesamtheit vernachlässigen wird.

Die sich somit gegenüberstehenden Zeichen „TRUE RELIGION“ sowie „REBELIGION TRUE SILVER“ unterscheiden sich allein schon auf Grund der unterschiedlichen Wort- und Silbenzahl deutlich. Aber selbst wenn man annehmen wollte, dass dem Zeichenbestandteil „TRUE SILVER“ für ein Teil der von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen lediglich ein rein beschreibender Begriffsinhalt beizumessen wäre, der bei einem Zeichenvergleich außer Betracht zu bleiben hätte, würde dies am Ergebnis nichts ändern. Auch die sich in diesem Fall gegenüberstehenden Zeichen „TRUE RELIGION“ sowie „REBELIGION“ weisen in klanglicher Hinsicht hinreichende Unterschiede auf. Dies folgt allein schon auf Grund der Silbe „BE“ im angegriffenen Zeichen des Beschwerdegegners. Der Verkehr wird diesen Zeichenbestandteil nicht etwa überhören und somit vernachlässigen - die Silbe „BE“ wirkt im angegriffenen Zeichen vielmehr in sprachlicher Hinsicht wie eine Art „Stopper“ welcher dem Zeichen in klanglicher Hinsicht ein besonderes Gepräge verleiht und der Annahme einer klanglichen Verwechslungsgefahr entgegensteht.

bb)

Zutreffend hat die Markenstelle noch darauf hingewiesen, dass auch keine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht vorliegt. Der angesprochene Verkehr wird die Widerspruchszeichen unschwer als die englischsprachige Bezeichnung des deutschsprachigen Begriffs der (resp. einer) „wahre(n) Religion“ erfassen. Das angegriffene Zeichen des Beschwerdegegners enthält demgegenüber ein unge-

wöhnliches Wortspiel der beiden englischsprachigen Wörter „rebel“ sowie „religion“ (mithin „Rebell“ sowie „Religion“), somit zweier Begriffe, die auf den ersten Blick ungewöhnlich, weil sich eigentlich widersprechend, daherkommen, was der Annahme einer begrifflichen Verwechslungsgefahr entgegensteht.

(2)

Widerspruchsmarke 2

Vorstehende Erwägungen gelten gleichermaßen auch für die Widerspruchsmarke 2. Eine unmittelbare Ähnlichkeit in schrift-bildlicher Hinsicht scheidet im Streitfall auch hinsichtlich dieses Zeichens aus. Dies allein schon ob der graphischen Ausgestaltung des angegriffenen Zeichens, welche der angesprochene Verkehr deutlich wahrnehmen wird sowie des charakteristischen Bildelements eines Buddahs in der Widerspruchsmarke. Allein der Umstand, dass sowohl die Wortbestandteile der Widerspruchsmarke, wie auch die der angegriffenen Marke jeweils ein geschwungenes Schriftbild aufweisen, vermag ein abweichendes Ergebnis ebenfalls nicht zu rechtfertigen, da der Verkehr an solche einfachen Stilmittel auf Grund von deren häufiger werbemäßiger Verwendung gewöhnt ist (vgl. BPatG 24 W (pat) 45/06, *Sauber-Zauber für Kids*).

In klanglicher Hinsicht ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr i. d. R. dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 MarkenG, Rdnr. 433). Hierauf basierend kann zur Vermeidung von Wiederholungen hinsichtlich des Nichtvorliegens sowohl einer klanglichen, als auch einer begrifflichen Verwechslungsgefahr auf obige Ausführungen verwiesen werden.

III.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin die Kosten der kurzfristig erfolgten Terminsverlegung vom 20. Oktober 2015 zu tragen, da diese auf ihren ausdrücklichen Antrag hin erfolgt bist. Im Übrigen verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder substantiiert vorgetragen noch ersichtlich sind.

IV.

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