



# BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 92/14

Verkündet am  
3. Juni 2016

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

## **betreffend die Marke 30 2012 006 010**

hat der 27. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juni 2016 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und die Richterin kraft Auftrags Seyfarth

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 25, vom 19. August 2014 wird aufgehoben.
2. Die Löschung der angegriffenen Marke 30 2012 006 010 Tiger Carbon wird für die Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ angeordnet.

### **Gründe**

#### **I.**

Die Wort-/Bildmarke 30 2012 006 010



ist am 9. Juli 2012 angemeldet und am 30. Juli 2012 unter der Nummer 30 2012 006 010 für die Waren

Klasse 23: Garne und Fäden für textile Zwecke

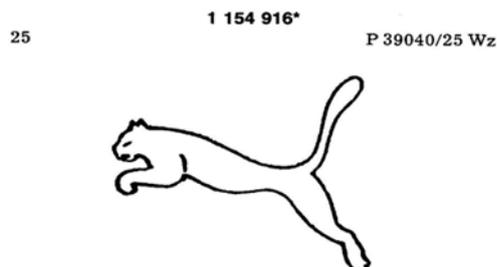
Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 31. August 2012 veröffentlicht.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Widersprechende aus zwei prioritäts-älteren Marken Widerspruch erhoben, und zwar

1. aus der Bildmarke 1 154 916, angemeldet am 23. Januar 1990 und



eingetragen am 23. Februar 1990 für

Klasse 18:

„Waren aus Leder und/oder Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten); Taschen und andere nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Schulranzen, Pucksäcke, Rucksäcke, Beutel, Matchbeutel, Tragetaschen und Reisetaschen aus Leder, Lederimitationen, textilen Stoffen oder textilen Lederimitationsstoffen; Rei-

senecessaires (Lederwaren); Umhängerriemen (Schulterriemen); Häute und Felle; Koffer, Reise- und Handkoffer; Schlüsselanhänger aus Leder oder Lederersatzstoffen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

#### Klasse 24:

Webstoffe, Wirkstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten); Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Taschentücher aus textilem Material, Handtücher, Badetücher, Strandtücher, Gästetücher, Sauna- und Liegetücher, Servietten aus textilem Material; Wandbehänge aus Textilstoffen; textile Lederimitationsstoffe; Vliesstoffe (Textilien); Startnummern, Ziel- und Startbänder aus Textilstoffen; Tapeten für Schaufenstergestaltung aus Textilstoffen; Fahnen aus textilem Material, insbesondere Dekorationsfahnen; Bett- und Tischdecken;

#### Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile von Schuhen; Sohlen, Einlegesohlen, Absätze, Stiefelschäfte; Gleitschützer für Schuhe, Stollen und Spikes; Kleidereinlagen, vorgefertigte Kleidertaschen; Miederwaren; Stiefel, Hausschuhe, Pantoffeln; Fertigschuhwaren, Straßenschuhe, Sport- und Freizeit-, Trainings-, Jogging-, Gymnastik-, Bade- und Gesundheitsschuhe (soweit in Klasse 25 enthalten), Tennisschuhe; Sportschuhe für Rollerskate-Complets, auch mit versteiften Sohlen; Gamaschen, Ledergamaschen, Strumpfgamaschen, Wickelgamaschen, Schuhgamaschen; Trainingsanzüge, Turnhosen und -trikots, Fußballhosen und -trikots, Tennishemden und -shorts, Bade- und Strandbekleidungsstücke, Badehosen und -anzüge, auch Bikinis, Sport- und Freizeitbekleidungsstücke (einschließlich gewirkter und gestrickter), auch für Trimm-, Jogging- und Gymnastikzwecke, Sporthosen, Trikots, Pullis, T-Shirts, Sweatshirts, Tennis- und Skibekleidungsstücke, Freizeitanzüge, Allwetteranzüge, Strümpfe (Strumpfwaren), Fußballstutzen, Handschuhe, einschließlich Lederhandschuhe, auch aus Kunstleder, Mützen, Stirn- und Schweißbänder, Schals, Gürtel, Windjacken, Regenhäute, Mäntel, Blusen, Jacken, Röcke, Hosen, Pullover und mehrteilige Kombinationen von Ober- und Unterbekleidungsstücken; Spielführerbinden; Leibwäsche;

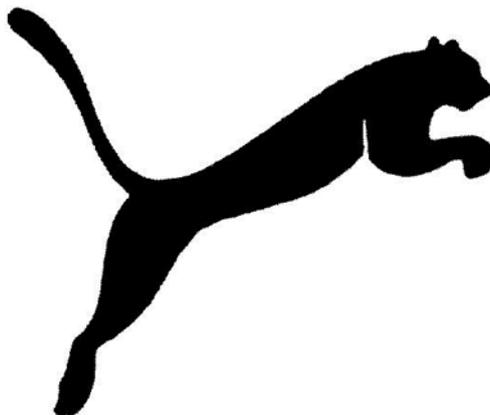
#### Klasse 28:

Spiele, Spielzeug, einschließlich Miniaturschuhe und Miniaturbälle (als Spielwaren); Trimm-, Turn- und Sportgeräte (soweit in Klasse 28 enthalten); Ski-, Tennis- und Angelsportgeräte; Ski, Skibindungen, Skistöcke, Skikanten, Skifelle; Bälle,

einschließlich Sport- und Spielbälle; Pumpen für Sport- und Spielbälle; Hanteln, Stoßkugeln, Disken, Wurfspeere; Tennis-, Tischtennis-, Federball-, Squash-, Kri-cket-, Golf- und Hockeyschläger; Tennis- und Federbälle; Roll- und Schlittschuhe; Tischtennistische; Gymnastikkeulen, Sportreifen, Netze für Sportzwecke, Tor- und Ballnetze; Sporthandschuhe; Puppen, Puppenkleider, Puppenschuhe, Pup-penmützen, Puppengürtel, Puppenschürzen; Knie-, Ellbogen- und Schienbein-schützer für Sportzwecke; Christbaumschmuck“.

sowie

2. aus der Bildmarke 2 055 403, angemeldet am 17. Februar 1993



und eingetragen am 31. Januar 1994 für

Klasse 18:

„Waren aus Leder und/oder Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten); Taschen und andere nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Be-hältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüs-seltaschen; Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Schulranzen, Pack-säcke, Rucksäcke, Beutel, Matchbeutel, Tragetaschen und Reisetaschen aus Leder, Kunststoffen und/oder textilen Stoffen; Reiseneccessaires (Lederwaren); Umhängerriemen (Schulterriemen); Häute und Felle; Koffer, Reise- und Handkof-

fer; Schlüsselanhänger aus Leder oder Lederersatzstoffen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

#### Klasse 24:

Webstoffe, Wirkstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten); Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Taschentücher aus textilem Material, Handtücher, Badetücher, Strandtücher, Gästetücher, Sauna- und Liegetücher, Servietten aus textilem Material; Wandbehänge aus Textilstoffen; textile Lederimitationsstoffe; Vliesstoffe (Textilien); Startnummern, Ziel- und Startbänder aus Textilstoffen; Tapeten für Schaufenstergestaltung aus Textilstoffen; Fahnen aus textilem Material, insbesondere Dekorationsfahnen; Bett- und Tischdecken; Etiketten aus Web- und Textilstoffen;

#### Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile von Schuhen; Sohlen, Einlegesohlen, Absätze, Stiefelschäfte, Schnürsenkel, Gleitschützer für Schuhe, Stollen und Spikes; Kleidereinlagen, vorgefertigte Kleidertaschen; Miederwaren; Stiefel, Hausschuhe, Pantoffeln; Fertigschuhwaren, Straßenschuhe, Sport-, Freizeit-, Trainings-, Jogging-, Gymnastik-, Bade- und Gesundheitsschuhe (soweit in Klasse 25 enthalten), Tennisschuhe; Sportschuhe für Rollerskate-Complets, auch mit versteiften Sohlen; Gamaschen, Ledergamaschen, Strumpfgamaschen, Wickelgamaschen, Schuhgamaschen; Trainingsanzüge, Turnhosen und -trikots, Fußballhosen und -trikots, Tennishemden und -shorts, Bade- und Strandbekleidungsstücke, Badehosen und -anzüge, auch Bikinis, Sport- und Freizeitbekleidungsstücke (einschließlich gewirkter und gestrickter), auch für Trimm-, Jogging- und Gymnastikzwecke, Sporthosen, Trikots, Pullis, T-Shirts, Sweatshirts, Tennis- und Skibekleidungsstücke; Freizeitanzüge, Allwetteranzüge, Strümpfe (Strumpfwaren), Fußballstutzen, Handschuhe, einschließlich Lederhandschuhe, auch aus Kunstleder, Mützen, Stirn- und Schweißbänder, Schals, Krawatten, Gürtel, Windjacken, Regenhäute, Mäntel, Blusen, Jacken, Röcke, Hosen auch Jeanshosen,

Pullover und mehrteilige Kombinationen von Ober- und Unterbekleidungsstücken;  
Spielführerbinden; Leibwäsche;

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug, einschließlich Miniaturschuhe und Miniaturbälle (als Spielwaren), Luftballons; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Trimm-, Turn- und Sportgeräte; Ski-, Tennis- und Angelsportgeräte; Ski, Skibindungen, Skistöcke, Skikanten, Skifelle; Bälle, einschließlich Sport- und Spielbälle; Pumpen für Sport- und Spielbälle; Hanteln, Stoßkugeln, Disken, Wurfspeere; Tennisschläger und deren Teile, insbesondere Griffe, Saiten, Griff- und Bleibänder für Tennisschläger, Tischtennis-, Federball-, Squash-, Cricket-, Golf- und Hockeyschläger; Tennis- und Federbälle; Roll- und Schlittschuhe; Tischtennistische; Gymnastikkeulen, Sportreifen, Netze für Sportzwecke, Tor- und Ballnetze; Sporthandschuhe, insbesondere Torwarthandschuhe und Handschuhe für Skilanglauf und Radfahren; Puppen, Puppenkleider, Puppenschuhe, Puppenmützen, Puppengürtel, Puppenschürzen; Knie-, Ellenbogen-, Knöchel- und Schienbeinschützer für Sportzwecke; Start- und Zieltransparente, -bänder und -planen für Sportveranstaltungen, Sichtschutzblenden für Tennisplätze, Schiedsrichterstühle für Tennisveranstaltungen; Christbaumschmuck; Taschen für Sportgeräte, die an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßt sind, Golftaschen, Tennis-, Tischtennis-, Badminton-, Squash-, Cricket- und Hockeyschlägertaschen und -hüllen“.

Beide Widersprüche richten sich jeweils nur gegen die von der jüngeren Marke in Klasse 25 beanspruchten Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“. Zur Begründung hatte die Widersprechende ausgeführt, hinsichtlich der Klasse 25 bestehe Warenidentität, die Wortbestandteile Carbon und Tiger seien jeweils beschreibend. Da es sich bei der „springenden Raubkatze“ um ein Unternehmenskennzeichen handle, bestehe zwischen der jüngeren angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken Verwechslungsgefahr.

Mit Beschluss vom 19. August 2014 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 25, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Widerspruch richte sich gegen die Waren der Klasse 25 der angegriffenen Marke, somit könnten sich die Vergleichsmarken nach der maßgeblichen Registerlage jeweils in Verbindung mit identischen Waren dieser Klasse, nämlich „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ begegnen. Den Widerspruchsmarken sei eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft und dadurch bedingt ein großer Schutzzumfang zuzubilligen, denn es handele sich bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke um in der Bekleidungsbranche weithin bekannte Bildmarken. Dies sei amtsbekannt. Bei dieser Ausgangslage (Warenidentität und gesteigerte Kennzeichnungskraft) sei zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ein sehr großer Markenabstand zwischen den Vergleichsmarken zu fordern. Diesen Abstand halte die angegriffene Marke jedoch jeweils ein. Da der jüngeren Marke jeweils reine Bildmarken gegenüber stünden, käme nur eine bildliche oder eine begriffliche Verwechslungsgefahr in Betracht. Eine unmittelbare bildliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht. In ihrer Gesamtheit unterscheide sich die angegriffene Marke bildlich deutlich von der Widerspruchsmarke durch den in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteil „Tiger carbon“ in weiß auf schwarzen viereckigen Hintergrund. Eine Prägung durch den Bildbestandteil „Springende Raubkatze“ liege nicht vor, da auch die Wortbestandteile „Tiger Carbon“ in das visuelle Erinnerungsbild mit aufgenommen würde. Doch selbst bei Annahme einer Prägung würden die sich gegenüber stehenden Raubkatzendarstellungen genügend voneinander abweichen. Bei dem Bildbestandteil der jüngeren Marke handele es sich um einen Tiger, was aufgrund des Wortbestandteils nahe liege und vom angesprochenen Verkehr anhand des größeren Kopfes erkennbar sei, während die bekannten Widerspruchsmarken einen Puma darstellten. Die in der angegriffenen Marke dargestellte Raubkatze unterscheide sich ausserdem durch die beiden einzeln dargestellten Hinterläufe, den kurzen nach unten gebogenen Schwanz und die waagrecht fliegende Haltung, während die Raubkatze der Widerspruchsmarken nach oben mit langem nach oben gebogenen Schwanz sprin-

ge. Auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen In-Verbindung-Bringens komme nicht in Betracht. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr die jüngere Marke als ein von den Widerspruchsmarken abgeleitetes Serienzeichen dem Unternehmen der Widersprechenden zuordnet. Dies sei wegen der abweichenden Gesamtgestaltung der jüngeren Marke fernliegend. Aus demselben Grund könne auch nicht von einer Verwechslungsgefahr wegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils ausgegangen werden.

Auch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht komme nicht in Betracht, da die in der jüngeren Marke enthaltenen Wortbestandteile nicht die naheliegende ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der Widerspruchsmarkenbilder sei. Für eine Ausnutzung der älteren Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG lägen ebenfalls keine Anhaltspunkte vor. Auch dieser Lösungsgrund setze eine Ähnlichkeit der Marken voraus, die beim Verkehr zu Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, jedenfalls aber zu gedanklichen Verknüpfungen zwischen den Marken führen müsse. Mangels Markenähnlichkeit könne davon nicht ausgegangen werden. Außerdem fehlten konkrete Anhaltspunkte, um eine Ausbeutung bzw. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widersprechenden durch den Inhaber der jüngeren Marke annehmen zu können. Das Hervorrufen einer beiläufigen Assoziation reiche nicht aus.

Hiergegen richtet sich die am 19. September 2014 erhobene Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, die springende Raubkatze habe eine selbständig kennzeichnende Stellung im Gesamtgefüge der jüngeren Marke. Durch seine große Fläche und seine hohe Kennzeichnungskraft beherrsche das Bild der Raubkatze die Marke derart, dass der Wortbestandteil kaum mehr beachtet werde. Darüber hinaus handele es sich bei „Tiger“ nur um eine beschreibende Produktbezeichnung, wie sie gerade im Sportschuhsegment üblich sei. „Carbon“ beschreibe das Material oder die Farbe. Vor diesem Hintergrund müsse man jeweils die Springenden Raubkatzen miteinander vergleichen. Der Verbraucher nehme bei der Betrachtung allenfalls wahr, dass es sich um Raubkatzen handelt. Die kon-

krete Raubkatzenart sei nicht ohne weiteres erkennbar, da die Abbildungen scheiterschnittartig, schwarz-weiß und nicht naturgetreu seien. Körperhaltung, Sprungwinkel und Sprungphase seien synchron. Der Verkehr gewinne seine Auffassung auf Grund einer meist undeutlichen Erinnerung, so dass die übereinstimmenden Merkmale stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede. Ohne die Fellzeichnung könne der Verbraucher die Raubkatzengattung nicht voneinander unterscheiden. Es bestehe außerdem eine begriffliche Ähnlichkeit, da die Verbraucher beide Bestandteile als „springende Raubkatze“ bezeichnen würden, sowie eine Ähnlichkeit im Sinnegehalt, da beide Zeichen Schnelligkeit, Kraft und Dynamik verkörpern. Angesichts der gesteigerten Kennzeichnungskraft der „Springenden Raubkatze“, der Warenidentität und der Zeichenähnlichkeit bestehe daher eindeutig Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Darüber hinaus liege eine Ausnutzung der Wertschätzung i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vor, da die Gestaltung der jüngeren Marke deutlich darauf abziele, eine gedankliche Verbindung zu der Widersprechenden herzustellen und die mit der Widerspruchsmarke verbundenen Qualitätsvorstellungen auf sie zu transportieren. Dies beeinträchtige auch die Wertschätzung der Widerspruchsmarken.

Die Beschwerdeführerin und Widersprechende beantragt,

den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 25, vom 19. August 2014 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2012 006 010 Tiger Carbon für die Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert und an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Zwischen der jüngeren Marke und den Widerspruchsmarken besteht zwar keine Verwechslungsgefahr im Sinne von 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, aber es liegt der Lösungsgrund des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vor, weil die Benutzung der angegriffenen Marke die Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarken ohne rechtfertigenden Grund ausnutzen würde.

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 (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – METRO-BUS; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO).

Die Vergleichsmarken werden zur Kennzeichnung identischer Waren in der Klasse 25 verwendet. Der Widersprüche beziehen sich auf die Wa-

ren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der angegriffenen Marke. Diese sind wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarken enthalten.

Mit den Produkten der Klasse 25 wird neben dem Bekleidungsfachhandel vor allem auch das breite Publikum angesprochen. Die Aufmerksamkeit bei der Auswahl von Bekleidung wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau bei Massenartikeln eher gering, bei preislich gehobenen Produkten der Klasse 25, bei denen der Verbraucher im Allgemeinen markenbewußt ist, eher erhöht sein. Deshalb kann insgesamt von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden (vgl. EuG, Urteil vom 25.02.2016, GRUR-Prax 2016, 168 – Puma SE/HABM).

Den Widerspruchsmarken kommt eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Es handelt sich um eine seit langem bekannte und präsenste Marke, was auch als gerichtsbekannt zugrunde gelegt werden kann.

Ausgehend von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft bei identischen Waren ist ein deutlicher Abstand zwischen den Marken erforderlich, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausschließen zu können. Diesen Abstand hält die jüngere Marke 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). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (EuGH GRUR Int. 2012, 754, 757 Linea Natura Natur hat immer Stil).

Der Grad der Ähnlichkeit ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2011, 824 Rdnr. 26 – Kappa; MarkenR 2008, 393 Rdnr. 21 – HEITEC).

Da es sich bei den Widerspruchsmarken um Bildmarken handelt, scheidet jeweils eine klangliche Zeichenähnlichkeit von vornherein aus (BGH GRUR 2006, 60 – cocodrillo).

Bildlich unterscheiden sich die beiden Marken in ihrer jeweiligen Gesamtheit dadurch, dass die jüngere Marke zusätzlich zu dem Bildbestandteil noch die Worte „Tiger carbon“ enthält und sowohl der Bild- als auch der Wortbestandteil in weiß bzw. grau gehalten und auf schwarzem als Viereck ausgestaltetem Hintergrund dargestellt sind.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kommt daher nur in Betracht, wenn der in der jüngeren Marke enthaltene Bildbestandteil eine den Gesamteindruck prägende Stellung einnimmt und demzufolge die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Dies ist aber bei der vorliegenden jüngeren Marke nicht der Fall. Zunächst ist der Grundsatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (BGH grur 2004, 778 – URLAUB DIREKT; GRUR 2006, 60 – cocodrillo). Auch beschreibende oder kennzeichnungsschwache Angaben dürfen nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben, sondern können den Gesamteindruck zumindest mitprägen. Hinzu kommt eine Verbindung der Wort- und Bildbestandteile durch die Darstellung auf einem als Viereck ausgestalteten gemeinsamen Hintergrund, so dass eine Einheit gebildet wird. Innerhalb

dieser Einheit sind die Relationen zwischen Wort- und Bildbestandteil (Größenverhältnis, Anordnung, farbliche Gestaltung) so gestaltet, dass der Wortbestandteil keinesfalls zurücktritt. Bei einer derartigen Aufmachung liegt die Annahme einer selbständigen Kennzeichnungsfunktion des Bildbestandteils fern.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Marken usurpation durch Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung in die jüngere Marke kann ebenfalls nicht bejaht werden. Eine solche Fallgestaltung liegt vor, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem bekannten und zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 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.

Allein der Umstand, dass beide Bestandteile der zusammengesetzten jüngeren Marke den Gesamteindruck der Marke gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt aber noch nicht zur Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy a. a. O. § 14 MarkenG Rn. 420); es reicht auch nicht aus, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein

fremdes Kennzeichen hervorzurufen (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 - MIXI). Es müssen vielmehr besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 - Culinaria/ Villa Culinaria). Anhaltspunkte hierfür können darin bestehen, dass der älteren Marke lediglich die bekannte Unternehmensbezeichnung des Inhabers der jüngeren Marke oder eine andere bekannte Marke des Inhabers der jüngeren Marke hinzugefügt wird. Solche besonderen Umstände sind im Streitfall nicht erkennbar.

Es ist nicht erkennbar, dass es sich bei der in der jüngeren Marke der Raubkatze hinzugefügten Angabe „Tiger Carbon“ um einen Firmenbestandteil handelt. Ferner ist „Tiger Carbon“ kein bekanntes Zeichen der Inhaberin der jüngeren Marke. Auch ansonsten sind keine Umstände ersichtlich, die die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils der jüngeren Marke rechtfertigen. Auch die Bezeichnungspraxis der Widersprechenden, die springende Raubkatze mit einer zusätzlichen beschreibenden Bezeichnung zu versehen, führt nicht dazu, dass das angesprochene Publikum bei vergleichbar gebildeten Marken zwangsläufig nur den Bildbestandteil als eigenständig kennzeichnend wahrnimmt.

2. Die angegriffene Marke nutzt jedoch in unzulässiger Weise die Bekanntheit der Widerspruchsmarke aus und ist daher gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im beantragten Umfang zu löschen.

Der Lösungsgrund des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt unabhängig von der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine bekannte Marke im Inland voraus. Die Bekanntheit muss sowohl im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke als auch zum Entscheidungszeitpunkt vorliegen. Es muss erkennbar sein, dass die Marke durch erfolgreiche wirt-

schaftliche Anstrengungen des Markeninhabers einen wirtschaftlichen Wert erlangt hat, der – auch branchenübergreifend – einer unlauteren Ausbeutung oder Beeinträchtigung durch Dritte zugänglich ist (EuGH GRUR 2009, 1158, 1159 Rdnr. 25 – PAGO/Tirolmilch).

Als Bekanntheitsfaktoren, die sowohl im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke als auch zum Entscheidungszeitpunkt vorliegen müssen, sind zu berücksichtigen die Bekanntheit im demoskopischen Sinne, der Marktanteil der Marke, die Intensität ihrer Benutzung (Umsatzstärke), die geographische Ausdehnung, die Dauer der Benutzung und der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zur Förderung der Marke getätigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen, Sponsoring oder branchenübergreifende Lizenzverträge (EuGH GRUR 2009, 1158, 1159 Rdnr. 25 – PAGO/Tirolmilch; a. a. O. Rdnr. 27 – General Motors; 73, 75 – Chevy; BGH GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA). Es muss also erkennbar sein, dass die Marke durch erfolgreiche wirtschaftliche Anstrengungen des Markeninhabers einen wirtschaftlichen Wert erlangt hat, der – auch branchenübergreifend – einer unlauteren Ausbeutung oder Beeinträchtigung durch Dritte zugänglich ist. Dass der Widerspruchsmarke nach diesen Kriterien eine entsprechende Bekanntheit im Inland zu kommt, steht außer Frage und wird von der Inhaberin der jüngeren Marke auch nicht in Abrede gestellt (vgl. auch BGH Urteil vom 2. April 2015 - I ZR 59/13 - GRUR 2015, 1114-1119 - Springender Pudel).

Der Bekanntheitsschutz gilt entgegen dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch gegenüber der Benutzung für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen (EuGH, GRUR 2003, 240 – Davidoff/Durfee).

Die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird; erforderlich ist dabei, dass

die einander gegenüberstehenden Zeichen einander ähnlich sind. Die Zeichenähnlichkeit kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben (BGH Urteil vom 2. April 2015 - I ZR 59/13 - GRUR 2015, 1114-1119 - Springender Pudel).

Der Schutz der bekannten Marke setzt allerdings nicht voraus, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem von dem Dritten benutzten Zeichen so hoch ist, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es genügt vielmehr ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, das heißt die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (BGH a. a. O. - Springender Pudel). Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. BGH a. a. O. - Springender Pudel - mit Hinweis auf EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM; GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi KINDERJOGHURT/KINDER).

Berücksichtigt man den hohen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke und die Identität der Waren, so ist davon ausgehen, dass der Verkehr, der ja in der Regel beide Marken nicht nebeneinander sieht, sondern sie allenfalls aus der Erinnerung heraus vergleicht, beim Anblick der jüngeren Marke an das ihm bekannte Bild einer springenden

Raubkatze denkt. Die streitgegenständlichen Marken unterscheiden sich zwar in der Zeichenbildung durch den Wortbestandteil in der jüngeren Marke, so dass der Fall von der oben zitierten BGH-Entscheidung („Springender Pudel“) abweicht. Trotzdem sind genug Ähnlichkeiten vorhanden, die den Verkehr beim Anblick des jüngeren Zeichens in Verbindung mit identischen Waren an das Widerspruchszeichen denken lassen können. Beide Zeichen zeigen die Silhouette eines Raubtieres in einer springenden Haltung mit ausgestreckten Hinterbeinen. Um welches Raubtier es sich konkret handelt, muss der Verkehr angesichts der schemenhaften Darstellung nicht erkennen. Es ist auch nicht erforderlich, dass er das Zeichen in seiner Gesamtheit mit der Widerspruchsmarke i. S. d § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselt. Es genügt vielmehr eine Ähnlichkeit in dem Umfang, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, das heißt, sie gedanklich miteinander verknüpfen, auch wenn sie sie nicht verwechseln (BGH a. a. O. – Springender Pudel).

Die Wertschätzung und Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke wird durch die jüngere Marke ohne rechtfertigenden Grund ausgenutzt. Eine Ausnutzung der Wertschätzung einer Marke wird nach höchstrichterlicher Rechtsprechung angenommen, wenn sich ein Wettbewerber mit der Kennzeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen einer Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen, die die angesprochenen Verkehrskreise mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen oder Dienstleistungen verbindet, für sich auszunutzen. Wenn er also versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (BGH a. a. O – Springender Pudel; GRUR 2000, 875, 877 –

Davidoff I; BGHZ 86, 90, 95 – Rolls-Royce). Dabei handelt es sich vor allem um Fälle des Imagetransfers, bei denen der gute Ruf der bekannten Marke auf die ähnlich gekennzeichneten Produkte umgeleitet werden soll. Ob die Ausnutzung der Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise erfolgt, ist auf Grund einer umfassenden Interessenabwägung zu beurteilen (vgl. BPatG 29 W (pat) 109/12 - juris - TÜg/TÜV).

Die Beschwerdegegnerin hat sich mit ihrem Zeichen in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke der Widerspruchsführerin begeben. Die Waren, für die beide Marken Schutz beanspruchen, sind identisch. Es war im Anmeldezeitpunkt und ist auch heute eindeutig, dass die Widerspruchsmarke über ein hohes Maß an Bekanntheit und Kennzeichnungskraft verfügt, und mit ihr sowohl hohe Gütevorstellungen als auch ein positives Image verbunden sind. Berücksichtigt man die Warenidentität und den Grad der Zeichenähnlichkeit, so ist die Annahme der Ausnutzung von Wertschätzung und Unterscheidungskraft naheliegend. Einen rechtfertigenden Grund dafür hat die Beschwerdegegnerin weder vorgetragen, noch ist er ersichtlich.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass.

## Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Hermann

Seyfarth

Hu