



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 537/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2012 006 037

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 16. März 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 vom 3. Juli 2013 aufgehoben. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2012 006 037 wird für die Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“ aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 781 010 angeordnet.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke der Beschwerdegegnerin



ist am 9. Juli 2012 angemeldet und am 14. September 2012 für Waren der Klassen 9, 14, 16, 18, 28 sowie die folgenden Waren der

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 19. Oktober 2012 veröffentlicht.

Gegen diese Eintragung hat die Beschwerdeführerin am 21. Januar 2013 Widerspruch aus ihrer Wortmarke 781 010

nur die

eingelegt, die am 9. Dezember 1963 für die Waren der Klasse 25 „Strümpfe“ eingetragen worden ist. Der Widerspruch richtet sich nur gegen die Eintragung der jüngeren Marke für die Waren der Klasse 25.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2013 hat die Markenstelle für Klasse 14 den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei leicht unterdurchschnittlich. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ließen zwar eine langjährige Marktstellung der Widersprechenden erkennen. Jedoch sei nicht erkennbar, dass eine Benutzung der Wortmarke „**nur die**“ erfolgt sei. Die vorgelegten Unterlagen ließen nur eine firmenmäßige Benutzung der Wortfolge „nur die“ erkennen, die vorgelegten Kollektionen belegten nur eine Benutzung der Kombinationsmarke . Es fehlten auch differenzierte Angaben über Marktanteil, Intensität, Dauer und geografische Verbreitung der Markenverwendung. Die vorgelegten Unterlagen seien deshalb nicht geeignet, die originär äußerst geringe Kennzeichnungskraft der Wortfolge „nur die“ vollständig auszugleichen. Die Wortfolge, die sich bei Anbringung auf der Ware ohne Weiteres durch die Produktkennzeichnung „Strümpfe“ ergänzen lasse, vermittele nur eine den potentiellen Käufer positiv einstimmende Haltung, eben „nur die“

Strümpfe zu erwerben, die mit der Angabe beworben würden. Angesichts dessen sei eine Verwechslungsgefahr trotz der Warenidentität bei Bekleidungsstücken und der möglichen Ähnlichkeit bei Kopfbedeckungen und Schuhwaren nicht anzunehmen. Dabei werde zu Ungunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke davon ausgegangen, dass bei der Frage der klanglichen Ähnlichkeit den Wortbestandteilen die prägende Bedeutung zuzumessen sei. Zu berücksichtigen sei, dass der Schutz von Marken, die nur aus einer rein sachbezogenen Angabe bestünden, auf im wesentlichen identische Marken begrenzt sei. Weder eine begriffliche noch eine schriftbildliche Ähnlichkeit seien vorhanden. Auch die ersichtliche phonetische Ähnlichkeit genüge nicht zur Begründung einer markenrechtlich relevanten Ähnlichkeit. Einerseits werde der Sprechrhythmus beider Zeichen durch ihre Eigenschaft als Ein- bzw. Zweiwortzeichen beeinflusst. Weiterhin beginne die zweite Silbe des Widerspruchszeichens mit einem eher harten „d“, während die zweite Silbe des jüngeren Zeichens sich durch ihren Beginn mit dem weichen und im Gesamtgefüge eher unscheinbaren Buchstaben „m“ auszeichne. Dies genüge für einen hinreichenden Abstand zwischen den Vergleichszeichen, zumal die beiderseitigen Waren aufgrund ihrer modischen Eigenschaften keine zu geringe Aufmerksamkeit des Publikums erwarten ließen.

Gegen diesen ihr am 9. Juli 2013 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 1. August 2013. Sie trägt vor, die Markenstelle habe verkannt, dass der Widerspruchsmarke schon von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme, die durch umfangreiche Benutzung weiter gesteigert worden sei, sodass sie über einen erheblich erweiterten Schutzzumfang verfüge. Die Wortfolge „nur die“ habe keinerlei Sachbezug zu den beanspruchten Waren. Das Anklingen einer werbenden Anpreisung führe nach der Rechtsprechung nicht zu einer Minderung der Kennzeichnungskraft. Die Wortfolge sei prägnant und lasse durch ihre Unvollständigkeit einen weiten Interpretationsspielraum. Es sei unzulässig, die Wortfolge durch die Produktangabe „Strümpfe“ bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft gedanklich zu ergänzen. Die Widerspruchsmarke werde seit 1963 für Strumpfwaren benutzt, ihr

Produktportfolio sei seit dem Jahr 2000 auf „Unterwäsche und Intimwäsche“ erweitert worden. Ihr Anteil am Gesamtmarkt für Strumpfwaren in Deutschland habe im Jahr 2010 bei ...Prozent mit Umsatzerlösen von ...€ gelegen, im Jahr 2011 bei ...Prozent mit ...€ Umsatzerlösen und im Jahr 2012 bei ...Prozent mit ...€ Umsatzerlösen. Im ersten Halbjahr 2013 habe sie ihren Marktanteil auf ...% gesteigert. Die Widerspruchsmarke werde zudem seit Jahrzehnten umfangreich beworben, die Werbeausgaben seien von ...€ im Jahr 2010 über ...€ im Jahr 2011 auf ...€ im Jahr 2012 gestiegen (englischsprachige eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers l... vom 25. Oktober 2013, Bl. 27 GA). Eine von dem Marktforschungsunternehmen Millward Brown durchgeführte gestützte Umfrage habe eine Markenbekanntheit von ...Prozent ermittelt. Damit sei sie die drittbekannteste Marke für „Beinkleidung und Socken“ im Jahr 2011 und 2012. Die Benutzung der Wortmarke als Teil einer Wort-/Bildmarke mit einfachsten grafischen Elementen wirke sich nach der Rechtsprechung auch schutzbereichserweiternd auf die reine Wortmarke „nur die“ aus. Die Vergleichszeichen seien bildlich und klanglich hoch-



gradig ähnlich. Klanglich und bildlich werde die angegriffene Marke durch den Wortbestandteil NURMIE geprägt. Dies ergebe sich in bildlicher Hinsicht aus der schlagwortartigen Herausstellung des Wortbestandteils. Zudem komme dem Bildbestandteil in Form der comicartigen Figur per se keine Kennzeichnungskraft zu, da er als reine Dekoration wahrgenommen werde. Klanglich unterschieden sich die Wortbestandteile nur durch den Buchstaben „M“ bzw. „d“ in der Wortmitte. Beide hätten zwei Silben und stimmten in Wortlänge, Vokalfolge, Wortanfängen und Wortenden überein. Der Umstand, dass sich eine Einwortmarke und eine Wortfolge gegenüberstünden, wirke sich klanglich nicht aus, da die Widerspruchsmarke kurz und ohne Pause zwischen den Wortelelementen ausgesprochen werde. Die Tatsache, dass der Widerspruchsmarke ein Sinngelhalt entnommen werden könne, mindere die Verwechslungsgefahr ebenfalls nicht, denn dazu müsse der Sinngelhalt schnell und unmittelbar erfassbar sein, was aber im vorliegenden Fall nicht gegeben sei. Zudem sei der jüngeren Marke kein Sinngelhalt

zu entnehmen, sodass insoweit die Wiedererkennung erschwert werde. Auch begrifflich bestehe große Ähnlichkeit.

Die Beschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 vom 3. Juli 2013 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2012 006 037 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 781 010 für die Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“ anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich weder im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Die jüngere Marke hält den erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein und ist deshalb wegen Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG für die Waren der Klasse 25 zu löschen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 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, Rdnr. 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).

1. Die Marken können sich teilweise auf identischen, teils auf eng ähnlichen, teils auf entfernt ähnlichen Warengebieten begegnen. Dabei ist auf die Registerlage abzustellen, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere Art, Beschaffenheit, Einsatz- und Verwendungszweck, wirtschaftliche Bedeutung, der Nutzen für den angesprochenen Verkehr sowie dessen Vorstellung, dass die Waren unter der gleichen Verantwortung hergestellt und in Anspruch genommen werden oder hinsichtlich ihrer Eigenart als konkurrierende Angebote sich in sonstiger Weise ergänzen - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sind, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen,

sofern sie - unterstellt man dies - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (EuGH GRUR 2006, 582, Rdnr. 85 - VITAFRUIT; GRUR 1998, 922, Rdnr. 22 ff. - Canon; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 14 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2004, 241 - GeDIOS; BGH GRUR 2001, 507 - Evian/Revian).

Zwischen den Waren der angegriffenen Marke „Bekleidungsstücke“ und den Widerspruchswaren „Strümpfe“ besteht Identität, weil „Strümpfe“ von dem Oberbegriff „Bekleidungsstücke“ umfasst sind. Durchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen „Kopfbedeckungen“ der jüngeren Marke und den Widerspruchswaren. Zu Kopfbedeckungen zählen auch Mützen, die wie Strümpfe Strick- oder Wirkwaren sind, sich also in Material und Produktionsweise ähneln, vom gleichen Hersteller stammen können und ggf. sogar im Muster aufeinander abgestimmt angeboten werden.

Die „Schuhwaren“ der angegriffenen Marke sind den Widerspruchswaren „Strümpfe“ entfernt bis allenfalls durchschnittlich ähnlich (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl., 2014, S. 252). Sie weichen in Material und Machart regelmäßig voneinander ab, ergänzen sich aber in ihrer Funktion. Es kann auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass gerade im Sportbereich Strümpfe das Sortiment von Schuhherstellern ergänzen und unter der gleichen Marke aus einer Hand angeboten werden.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus unterdurchschnittlich, aber nicht so schwach, dass sie auf die Eigenprägung beschränkt wäre. Die Wortfolge „nur die“ ist ein Slogan, der die beanspruchten Waren nicht unmittelbar beschreibt. Er deutet eine Kaufaufforderung an den Kunden an, nur diese Waren zu kaufen, bzw. suggeriert, dass die so gekennzeichneten Waren Besonderheiten aufweisen, die die Konkurrenzprodukte nicht haben. Beides wird durch die Wortfolge jedoch nur angedeutet. Eine beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren ist ihr nicht unmittelbar zu entnehmen. Für das Verständnis als allgemeine Anpreisung, die sich in einer Aufforderung zum Kauf erschöpft, sind

ebenfalls unzulässige gedankliche Zwischenschritte erforderlich, etwa indem ein Verb in Befehlsform hinzugedacht (kauf nur die!) oder die Wortfolge um eine Gattungsbezeichnung ergänzt wird „nur die Strümpfe von...“ (BGH, GRUR 2015, 173-176, Rdnr. 22 - FOR YOU). Die Wortfolge ist daher nicht mit einer Anpreisung wie „BEST BUY“ zu vergleichen (EuGH, GRUR Int. 2003, 834, Rdnr. 29 - BEST BUY). Zudem ist sie kurz, prägnant und leicht auszusprechen, sodass ihr von Haus aus allenfalls eine geringfügig geminderte Kennzeichnungskraft zukommt.

Diese ist durch die hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht nur ausgeglichen, sondern der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist nicht unerheblich gesteigert. Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 38 - Culinaria/Villa Culinaria).

Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen - und dies ist auch gerichtsbe-
kannt - dass sie mit ihrer im Jahr 1963 registrierten Marke bereits seit mehreren Jahrzehnten im Markt der Strumpfwaren präsent und den Verbrauchern bekannt ist. Nach ihrem durch eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers gaubhaft gemachten und von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht bestrittenen Vortrag erzielte sie im Jahr 2010 einen Anteil am Gesamtmarkt für Strumpfwaren von ...Prozent, den sie bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 2012 auf ...Prozent steigern konnte, unter anderem durch erhebliche Werbeaufwendungen. Sie ist mit einem Umsatzerlös im Jahr 2012 von ...€ bei einem Gesamtmarktumsatz von ...€ in Deutschland Marktführer im Bereich Strumpfwaren.

Zwar benutzt die Beschwerdeführerin die Widerspruchsmarke nach ihrem glaubhaft gemachten Vortrag auf ihren Produkten nicht als Wortmarke, sondern in erster Linie in der Form der ebenfalls für sie eingetragenen Wort-/Bildmarke GM



006711089 . Diese Benutzungsform erweitert jedoch auch den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in Form eines Wortzeichens. Es steht der Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft nicht entgegen, wenn die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt worden ist. Der aus der Benutzung der abweichenden Form entstandene Schutzzumfang wächst der registrierten Marke zu, sofern sich die Charakteristik der registrierten Marke durch die Benutzung in der abweichenden Form nicht ändert (BGH GRUR 2006, 859, 863, Rdnr. 34 - Malteserkreuz). Dies gilt auch dann, wenn das benutzte Zeichen - wie im vorliegenden Fall - seinerseits als Marke eingetragen ist (für die insoweit gleich gelagerte Frage der rechtserhaltenden Benutzung BGH GRUR 2013, 840 - 843, Rdnr. 29 – PROTI II im Anschluss an EuGH GRUR 2012, 1257, Rdnr. 18 bis 30 - Rintisch/Eder). Eine solche Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH a. a. O., Rdnr. 20 – PROTI II).

Eine maßgebliche Änderung der Charakteristik der Widerspruchsmarke ist in der



benutzten Wort-/Bildmarke nicht zu erkennen. Die Grafik erschöpft sich in der Ergänzung durch einen quadratischen, in orange gehaltenen Rahmen mit abgerundeten Ecken, der um 90 Grad gedreht auf die linke untere Spitze gestellt ist, sodass die Wortelemente diagonal von links unten nach rechts oben verlaufen,

der Farbgebung der Wortelemente in weiß und blau und der grafischen Gestaltung des i-Punkts in Form eines kleinen roten Schmetterlings. Bei diesen grafischen Merkmalen handelt es sich um werbeübliche blickfangmäßige Ausschmückungen, die die herkunftshinweisende Funktion der mit der Widerspruchsmarke identischen, ebenfalls in Kleinbuchstaben gehaltenen Wortelemente nicht verändern. Der kleine Schmetterling kann - wenn er als solcher überhaupt erkannt wird – zusätzlich als Sachhinweis auf die Zartheit des Strumpfgewebes verstanden werden. Der Verkehr wird daher auch in der benutzten grafischen Gestaltung die Widerspruchsmarke unmittelbar wiedererkennen.

Deshalb ist davon auszugehen, dass die Benutzung der Wort-/Bildmarke sich auch auf die Bekanntheit der Wortmarke „nur die“ ausgewirkt hat, zumal die Marke auch in der benutzten Form ausschließlich mit den Wortbestandteilen benannt werden wird.

Durch die intensive und langjährige Benutzung, die sich in den vorgetragenen Marktanteilen niederschlägt, ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht nur bis zur Durchschnittlichkeit, sondern darüber hinaus gesteigert, sodass von einem erheblich erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

3. Den deshalb erforderlichen weiten Abstand zu der Widerspruchsmarke hält die jüngere Marke für die verfahrensgegenständlichen Waren nicht ein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Widerspruchswaren um relativ geringpreisige und kurzlebige Waren handeln kann, die häufig ersetzt werden müssen. Der angesprochene Verbraucher begegnet den Vergleichsmarken deshalb eher mit flüchtiger Aufmerksamkeit, was einer Verwechslung förderlich ist. Die jüngere Marke muss deshalb und wegen der Identität der Waren sowie der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen sehr großen Abstand zu der Widerspruchsmarke einhalten. Im Hinblick auf die durchschnittlich bzw. entfernt ähnlichen Waren Kopfbedeckungen und Schuhwaren ist immer noch

ein deutlicher Abstand erforderlich, den die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht einhält.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rdnr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rdnr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Rdnr. 23 - MIXI). Dabei gilt der allgemeine Erfahrungssatz, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., 2014, § 9, Rdnr. 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, Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rdnr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Rdnr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 235, Rdnr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 254 m. w. N.).



Zwischen den Vergleichszeichen  und **nur die** besteht enge klangliche Ähnlichkeit. Dabei ist von dem allgemeinen Grundsatz auszugehen, dass der Verkehr dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beimisst (BGH GRUR 2014, 378, 380, Rdnr. 30 - OTTO CAP). Dies ist

bei der angegriffenen Marke das Wort „NURMIE“. Die beiden verschränkten Buchstaben neben dem Fuß des Männchens, die an ein mit einem F oder einem umgekehrten E verschlungenes P erinnern, werden bei der Benennung des Zeichens nicht mitgesprochen werden, weil sie kaum lesbar sind und zudem wie eine Initiale des Künstlers erscheinen, der das Zeichen entworfen hat. Es gibt im konkreten Fall auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Verkehr das angegriffene Zeichen anders als mit dem Wortbestandteil NURMIE benennen wird. Denkbar wäre zwar, die angegriffene Marke wegen des grafischen Bestandteils als „Nurmie-Männchen“ zu bezeichnen; jedenfalls erhebliche Teile des zur Verkürzung neigenden Verkehrs werden sich jedoch bei der Benennung auf den Wortbestandteil beschränken, der in Form eines Schildes hervorgehoben ist. Denn aus der Grafik ist nicht genau erkennbar, ob es sich bei dem Figürchen um ein stilisiertes menschliches oder ein froschartiges Wesen handelt, sodass die Benennung der Marke nach dem Gegenstand ihrer Grafik Schwierigkeiten bereitet und nicht eindeutig möglich ist.

Das prägende Wortelement „NURMIE“ der jüngeren Marke und die Widerspruchsmarke „nur die“ verfügen über die gleiche Silbenzahl, den gleichen Wortanfang, das gleiche Silbenende und - was für die klangliche Ähnlichkeit besonderes Gewicht hat - über eine identische Vokalfolge. Sie unterscheiden sich lediglich im vierten Buchstaben „M“ bzw. „d“, also in der Wortmitte bzw. am Anfang des zweiten Wortes, und durch die Getrennschreibung der Widerspruchsmarke. Letztere führt allerdings dazu, dass der Verkehr die Bedeutung der Wortfolge **nur die** leichter erkennt und die Widerspruchsmarke sowohl auf dem ersten als auch auf dem zweiten Wort betonen kann („nur die“ bzw. „nur die“), während er bei der jüngeren Marke NURMIE die Betonung auf die erste Silbe legen wird, weil die zweite Silbe wie eine Endung erscheint. Angesichts der hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke und der geschilderten Übereinstimmungen ist dieser Betonungsunterschied aber nicht geeignet, von der Verwechslungsgefahr wegzuführen.

Auch die inhaltliche Bedeutung der Widerspruchsmarke mindert die klangliche Verwechslungsgefahr nicht maßgeblich. Zwar wird sich der Verkehr an die Widerspruchsmarke genauer erinnern, weil er die Andeutung einer Kaufaufforderung in der Wortfolge erkennt. Deshalb wird er bei anschließender Begegnung mit der jüngeren Marke die klanglichen Unterschiede zwischen den Marken bei abweichenden Sinngelalten stärker wahrnehmen, als wenn sich inhaltsleere Fantasiewörter gegenüber stehen. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, verfügt aber nur die Widerspruchsmarke über einen die Unterscheidbarkeit steigenden Sinngelalt, während die jüngere Marke als reiner Fantasiebegriff keinen Sinngelalt aufweist, der zur Unterscheidbarkeit beitragen kann. Derjenige Verbraucher, der zunächst der jüngeren Marke begegnet, hat deshalb kein vertieftes Erinnerungsbild, anhand dessen er den Unterschied zu der älteren Marke leichter erkennen wird. Die verwechslungsmindernde Wirkung des Sinnunterschieds tritt außerdem nur ein, wenn die Unterschiede überhaupt erkannt werden, was aber bei ungünstigen Übermittlungsverhältnissen nicht ohne Weiteres der Fall sein wird. Zudem ist hier zu berücksichtigen, dass der infolge ihrer benutzungsbedingten Bekanntheit hohe Wiedererkennungswert der Widerspruchsmarke sich zwar faktisch verwechslungsmindernd auswirken kann, weil der Verkehr auch geringe Abweichungen von bekannten Marken schnell erkennt (BGH GRUR 2012, 621, Rdnr. 42 - OSKAR). Dies muss jedoch bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit aus normativen Gründen unberücksichtigt bleiben, da sonst die Bekanntheit der Marke zu einer vom Gesetz nicht vorgesehenen Verringerung ihres Schutzzumfangs führen würde (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., 2014, § 9, Rdnr. 19).

Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen kann damit bei Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Umstände in klanglicher Hinsicht nicht ausgeschlossen werden. Da dies genügt, um den Lösungsanspruch der Beschwerdeführerin zu begründen, kann im Ergebnis dahinstehen, ob die Marken auch schriftbildlich oder begrifflich verwechselt werden können.

Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 25 anzuordnen.

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

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me