



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 57/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. August 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 005 915

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Werner auf die mündliche Verhandlung vom 9. August 2018

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 25, vom 8. September 2015 wird aufgehoben und die Löschung der angefochtenen Wortmarke 30 2013 005 915 – „441 Broadway“ angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die am 26. August 2013 angemeldete, am 14. Oktober 2013 eingetragene und am 15. November 2013 für die Waren der

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren

veröffentlichte Wortmarke 30 2013 005 915

441 Broadway

hat die Widersprechende aus ihrer am 7. Juni 2012 eingetragenen Wortmarke EM 010 597 251

BROADWAY

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen

Klasse 35: Einzelhandels-, Großhandels- und Versandhandelsdienstleistungen im Bereich Bekleidung, Kopfbedeckungen, Accessoires zur Bekleidung

Widerspruch erhoben, da zwischen den Marken Verwechslungsgefahr bestehe, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 25, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 8. September 2015 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die jüngere Marke den bei identischen Waren und leicht unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der maßgeblichen Wechselwirkung der Faktoren zum Ausschluss einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr erforderlichen etwas überdurchschnittlichen Abstand in jeder Hinsicht einhalte.

Die Waren der jüngeren Marke der Klasse 25 seien mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke der Klassen 25 und 35 teils identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchswortmarke „BROADWAY“ sei im Ergebnis als unterdurchschnittlich zu bewerten, da „Broadway“ bei der für die Bewertung von Marken maßgeblichen zu prognostizierenden unbefangenen, nicht analysierenden Betrachtung durch das angesprochene Publikum ohne weiteres auf die mehr als 20 km lange Hauptstraße in Manhattan, New York, USA hinweise. Diese sei aufgrund ihrer zahlreichen Musicalbühnen und sonstigen Kultureinrichtungen von großer touristischer Bedeutung und auch beim deutschen Publikum bekannt. Auch wenn der Widerspruchsmarke nicht jegliche Kennzeichnungskraft abgesprochen werden könne, so sei diese jedoch geschwächt, da „BROADWAY“ als Bezeichnung einer sehr bekann-

ten, urbanen Straße mit dem Flair von großer, weiter Welt und weltzugewandter künstlerischer Atmosphäre für Mode einen modernen, künstlerischen Anklang habe. Diese sei auch für die relevanten Waren nicht durch intensive Benutzung gestärkt, da die für die Geltendmachung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft darlegungs- und beibringungsbelastete Widersprechende dazu nichts vorgetragen habe.

Die gegenüberstehenden Wortmarken „441 BROADWAY“ und „BROADWAY“ seien weder klanglich, visuell noch begrifflich hinreichend ähnlich. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich beide Zeichen schon wegen des am stets stärker beachteten Wortanfang stehenden Mehrbestandteils „441“ der jüngeren Marke. Eine Ähnlichkeit beider Marken im Gesamteindruck aufgrund Prägung scheitere schon daran, dass die jüngere Marke „441 BROADWAY“ nicht alleine durch „BROADWAY“ geprägt werde. Die angegriffene Marke sei eine gesamtbegriffliche Einheit einer bestimmten Hausnummer des Broadways und werde entsprechend einheitlich wahrgenommen mit der Folge, dass der Bestandteil „BROADWAY“ nicht isoliert der älteren Marke gegenübergestellt werden könne. Dies sei entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht aufgrund selbstständig kennzeichnender Stellung des Elementes „BROADWAY“ innerhalb der jüngeren Marke möglich. Für die Annahme eines Serienkennzeichens sei nicht vorgetragen oder erkennbar.

Gegen diesen ihr am 17. September 2015 zugestellten Beschluss wendet sich die Widersprechende mit ihrer am 15. Oktober 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Beschwerde.

Sie ist der Ansicht, dass zwischen den gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe, einschließlich der Gefahr des gedanklichen Inverbindungsbings im Sinn des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Widerspruchsmarke verfüge jedenfalls über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da die Bezeichnung „BROADWAY“ entgegen der Auffassung der Markenstelle mit den beanspruchten Waren (d. h. für Mode im weiteren Sinn) nicht in Bezug stehe und auch keinen künstlerischen Anklang für die Waren vermittele. Zudem habe die Beschwerdeführerin in den letzten zweieinhalb Jahren 450 Kunden mit Bekleidungsstücken unter Verwendung der Widerspruchsmarke beliefert, u. a. EDEKA, REAL GmbH, V-Märkte, Karstadt, K+L Ruppert, und einen Jahresumsatz von ca. ... Euro erzielt, so dass sogar eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke angenommen werden könne.

Der durchschnittlich informierte Verbraucher von Bekleidungswaren würde die jüngere Marke zudem nicht „vierhunderteinundvierzig Broadway“ aussprechen, wie vom Deutschen Patent- und Markenamt angenommen, sondern allenfalls „vier-vier-eins Broadway“. Wahrscheinlicher sei jedoch, dass er die Zahl ignoriere und nicht wiedergebe, da die Aufmerksamkeit auf den merkbaren Hauptbestandteil „Broadway“ ruhe. Die Zahl habe zudem keine Kennzeichnungskraft und die Angesprochenen sähen darin insbesondere keine Adressangabe. Der Verbraucher nehme die Marke so auf, wie sie ihm entgegentrete und mache sich somit keine Gedanken darüber, ob sie sich auf ein unbekanntes, nicht näher bestimmtes Haus auf dem Broadway beziehe. Aufgrund des kennzeichnungsschwachen Charakters der Zahl und dem leicht aussprechbaren und mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil „Broadway“ besteht bereits nach der Prägetheorie hohe Ähnlichkeit zwischen den Marken und somit Verwechslungsgefahr. Es müsse auf die selbständig kennzeichnende Stellung von „Broadway“ nicht unbedingt zurückgegriffen werden, auch wenn die Voraussetzungen dafür ebenso erfüllt seien. Entsprechend der Entscheidung des EuG zu „VAMED / AKTIVAMED“ (Az.: T-551/13) handle es sich um eine „Marke in einer Marke“ und das Publikum werde die Waren als von ein und demselben Unternehmen stammend ansehen.

Die Beschwerdeführerin (Widersprechende) beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, vom 8. September 2015 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Wortmarke 30 2013 005 915 – „441 Broadway“ anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin (Inhaberin der angegriffenen Marke) hat sich weder im Widerspruchs- noch im Beschwerdeverfahren geäußert und ist auch in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Sie beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg (§ 66 MarkenG).

Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen und damit beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 25 der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass der Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben und auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

1.

Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr für das Publikum im Sinne des §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller rele-

vanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 – C-51/09 P, GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; Urteil vom 2. September 2010 – C-254/09 P, GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; Beschluss vom 14. Januar 2016 – I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und / oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH, Urteil vom 13. September 2007 – C-234/06 P, GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, a. a. O., Rn. 9 – Maalox/ MeloxGRY; a. a. O. Rn. 25 – pjur/pure). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Kreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Kreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen (vgl. auch BPatG Beschluss vom 24. April 2018 – 25 W (pat) 534/15, BeckRS 2018, 10425 – HERMÈS / ERMES 69).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der Faktoren Identität oder Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Dabei stehen die genannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (EuGH, Urteil vom 11. No-

vember 1997 – C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Rn. 22 – Sabél/Puma; Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Rn. 17 – Canon; BGH, a. a. O., Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 932 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B/; a. a. O., Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 18 – Kappa; Urteil vom 29. Juli 2009 I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 35 – AIDA/AIDU).

2.

Zwischen der angegriffenen und der Widerspruchsmarke besteht bereits unmittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne des §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1, MarkenG.

a)

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist beim Warenvergleich und bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken jeweils die Registerlage zugrunde zu legen.

Waren bzw. Dienstleistungen sind ähnlich, wenn sie so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Kreise annehmen, dass die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren bzw. Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren bzw. Dienstleistungen (grundlegend EuGH, Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922 Rn. 22-29 – Canon; außerdem Urteil vom 11. Mai 2006 – C 416/04 P, GRUR 2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; BGH, Beschluss vom 8. Oktober 1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245 – LIBERO; Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 – Metrobus). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren bzw.

Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH, Urteil vom 19. April 2012 – I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw m. w. N.).

Bereits beim wörtlichen Vergleich der beanspruchten Warenklassen ist Warenidentität gegeben und dies gilt auch hinsichtlich „Schuhwaren“. Die angegriffene Marke beansprucht Dienstleistungen der Klasse 25, nämlich „Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren“. Demgegenüber stehen die von der Widerspruchsmarke neben den Dienstleistungen in Klasse 35 beanspruchten Waren in Klasse 25 „Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen“. Im Bereich der Bekleidung haben sich früher bestehende Unterschiede gegenüber Schuhwaren im Hinblick auf die Hersteller und die Vertriebswege weitgehend aufgelöst und auch bei den Produkten selbst gibt es zunehmende Überschneidungen im Hinblick auf die verarbeiteten Materialien und den Bestimmungszweck der Waren (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 21. Juni 2018 – 25 W (pat) 39/17, BeckRS 2018, 17092, Rn. 22 Walka / Walkie).

b)

Die identischen bzw. sich ergänzenden Abnehmerkreise der Waren der Klasse 25 der angegriffenen Marke, und der Klassen 25 und 35 der Widerspruchsmarke, setzen sich u. a. aus Durchschnittsverbrauchern und Händlern von Bekleidung im durchschnittlichen Preissegment zusammen, die den Waren mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen, da es sich um allgemeine Verbrauchsgüter handelt, die regelmäßig im Alltag „gesehen und gekauft“ werden.

c)

Entgegen der Annahme der Markenstelle verfügt die Widerspruchsmarke ausgehend von der Registerlage bereits über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Hinsichtlich des Grades der Kennzeichnungskraft wird zwischen geringer / schwacher / unterdurchschnittlicher, normaler / durchschnittlicher und erhöhter / starker / überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft unterschieden, die jeweils zu einem entsprechenden normalen, erweiterten oder eingeschränkten Schutzzumfang führt (Thalmaier in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 13. Ed., 01.05.2018, MarkenG § 14 Rn. 264-266 m. w. N.). Darüber hinaus kennt die Rechtsprechung noch die Grade der sehr hohen (weit überdurchschnittlichen) und sehr geringen (weit unterdurchschnittlichen) Kennzeichnungskraft (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria). Ausgehend von der Registerlage und damit zunächst zugrunde zu legender originärer Kennzeichnungskraft eines Zeichens kann durch ein Verhalten des Markeninhabers oder von Dritten eine nachträgliche Änderung eingetreten sein und daher die Kennzeichnungskraft eine Stärkung oder Schwächung erfahren haben. Dabei ist die Kennzeichnungskraft stets bezogen auf die konkreten Waren bzw. Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, zu bestimmen (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 83 – Metrobus; Urteil vom 30. Oktober 2003 – I ZR 236/97 GRUR 2004, 235 (237) – Davidoff II; Urteil vom 29. April 2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779 (781) – Zwilling/Zweibrüder). So kann eine Marke für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen über eine normale Kennzeichnungskraft verfügen, für andere aufgrund intensiver Benutzung gerade (nur) für diese aber über eine erhöhte Kennzeichnungskraft oder aber auch für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnungsschwach sein, etwa weil sie insoweit an eine beschreibende Angabe angelehnt ist (z. B. BGH, a. a. O., 82 f. – Metrobus).

Zur Feststellung der Bekanntheit durch intensive Benutzung sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Kreisen von Bedeutung (BGH Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 674 Rn. 21 – OSTSEE-POST; Urteil

vom 5. November 2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 769 Rn. 30 – Stofffähnchen; Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO; Urteil vom 20. September 2007 – I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071, 1072 Rn. 27 – Kinder II). Im Allgemeinen lassen unter anderem Angaben über Werbeaufwendungen Schlüsse auf die Bekanntheit einer Marke zu (BGH GRUR 2013, 833, 836 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria). Dabei vermag die erforderliche Bekanntheit nicht in jedem Fall ohne weiteres allein aus den erzielten Umsatzzahlen hergeleitet zu werden, da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können (s. a. BPatG, Beschluss vom 23. April 2008, 26 W (pat) 23/06 – Grüne Bierflasche; BPatG, Beschluss vom 16. September 2009, 29 W (pat)15/09 – BLUE PANTHER/Panther).

Bei Zugrunde legen dieser Grundsätze besitzt die Widerspruchsmarke jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Unstreitig bezeichnet die Widerspruchsmarke „Broadway“ eine Straße im New Yorker Stadtteil Manhattan.

Auch wenn Straßennamen grundsätzlich als freihaltebedürftige geographische Angaben in Betracht kommen (die Eintragung der Marke „Broadway“ war früher auch bereits zurückgewiesen worden, BPatG, Beschluss vom 1. Februar 1965 – 4 W (pat) 459/64 –, BPatGE 7, 53), verfügt die Widerspruchsmarke – auch bei einem ggf. verbleibenden beschreibenden Anklang – aufgrund ihres zwischenzeitlichen erreichten Umsatzes und ihre damit verbundene Bekanntheit bei dem angesprochen allgemeinen Publikum und auch Textilhändlern über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Denn ausweislich der eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin Herrn H... vom 3. August 2018 hat die die Beschwerdeführerin mit Bekleidung unter dem Label der Widerspruchsmarke in den letzten zweieinhalb Jahren in Deutschland 450 Groß- und Vertriebskunden beliefert (u. a. EDEKA, REAL GmbH, V-Märkte, Karstadt, K+L Ruppert) und einen

Jahresumsatz mit Bekleidungsstücken unter Nutzung der Widerspruchsmarke von ca. ... Euro erzielt. In Anbetracht eines Umsatz im Bekleidungsbranche von ... Euro im Jahr 2017 (Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Zahlen zur Lage der Modeindustrie) führt der Umsatz mit der Widerspruchsmarke zwar nicht zu einer erhöhten Bekanntheit der Marke. Da es sich bei den unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Bekleidungswaren allerdings um eher günstige bis mittelpreisige Artikel handelt, ist mit einem Umsatz von ... Euro eine erhebliche Stückzahl verkauft worden. Zudem erreichen die Modeartikel unter der Widerspruchsmarke über die genannten Abnehmer (u. a. EDEKA, REAL GmbH, V-Märkte, Karstadt, K+L Ruppert) eine erhebliche Anzahl von Bekleidungsge-
schäften, Textilkaufhäusern (u. a. Karstadt, K+L Ruppert) und Einkaufsmärkten (u. a. EDEKA, REAL GmbH, V-Märkte) und damit ein großes Publikum. Dies genügt, um der Widerspruchsmarke ihre durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufgrund tatsächlicher umfassender Benutzung zu bestätigen.

d)

Den bei dieser Ausgangslage zu fordernden erhöhten Anforderungen an den Markenabstand hält die angegriffene Wortmarke „441 Broadway“ gegenüber Widerspruchswortmarken „Broadway“ nicht mehr ein.

aa)

Vor dem Hintergrund identischer Waren sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand einzuhalten, um nicht Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 51 – IPS/ISP; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox–GRY; BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10 –, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es

für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 22 – IPS/ISP; BGH, a. a. O., Rn. 25 – REAL-Chips; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09 –, GRUR 2011, 824, Rn. 25 f. – Kappa).

Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da die Angesprochenen eine Marke so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH, a. a. O., Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Onken in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 13. Ed., 01.05.2018, MarkenG § 14 Rn. 354 m. w. N.).

Dies schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis des angesprochenen Publikums hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04 –, GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH, a. a. O., Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 – I ZB 28/04 –, GRUR 2006, 859, Rn. 18 – Malteserkreuz I). Ob ein Markenbestandteil den von der Marke ausgehenden Gesamteindruck prägt, ist grundsätzlich allein anhand der Marke selbst zu bestimmen. Dies bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, wie die jeweils andere Marke gestaltet ist. Etwas anderes gilt für den Fall, dass es sich bei der älteren Marke um eine einteilige Marke mit durch Benutzung gesteigerter Kennzeichnungskraft handelt. Wird diese Marke in eine jüngere Marke übernommen und dort mit einem weiteren Bestandteil kombiniert, spricht dies dafür, dass der von der jüngeren Marken ausgehende Gesamteindruck durch den Bestandteil geprägt wird, welcher der älteren (kennzeichnungsstarken) Marke entspricht (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 34 – Metrobus; BGH, Urteil vom 19. Juli 2007 – I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Rn. 24 – Euro Telekom; BGH, Urteil vom 13. März 2003

– I ZR 122/00 GRUR 2003, 880 (881) – City Plus; Onken in BeckOK MarkenR, a. a. O., § 14 Rn. 426, 427).

Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht ist maßgeblich, wie das angesprochene Publikum die Marke, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich haben, mündlich wiedergeben werden (BPatG, Beschluss vom 11. August 2009 – 24 W (pat) 82/08 –, GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT; BPatG, Beschluss vom 1. Juni 2016 – 29 W (pat) 64/14 – Inselkind; Onken in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 13. Ed., 01.05.2018, MarkenG § 14 Rn. 377 m. w. N.).

bb)

Die sich gegenüberstehenden Wortmarken ähneln sich jedenfalls klanglich hinreichend, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

Zwar unterscheiden sich die Vergleichsbezeichnungen „441 BROADWAY“ und „BROADWAY“ durch die der angegriffenen Marke hinzugefügte Zahl „441“. Dieser Unterschied allein vermag vorliegend aber eine relevante Verwechslungsgefahr nicht zu verhindern. Denn die Zeichen stimmen ansonsten insbesondere in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht in den Bestandteilen „BROADWAY“ überein.

Beide Marken in ihrer Gesamtheit entsprechen sich in ihrem Wortbestandteil „broadway“ und unterscheiden sich in dem am Anfang stehenden Mehrbestandteil „441“ der jüngeren Marke.

Begrifflich unterscheiden sich die Marken dadurch, dass die ältere Marke den „Broadway“ als Straße in ihrer Gesamtheit benennt und die jüngere Marke hingegen nur eine konkrete Hausnummer des Broadways. Visuell wie auch klanglich nimmt der Angesprochene Unterschiede am Wortanfang zwar regelmäßig stärker wahr. Allerdings wird der Durchschnittsverbraucher wie auch der allgemeine Händler im Bekleidungsbereich dem Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Zeichen, der Zahl „441“, weder eigenständige Prägung noch einen begriffli-

chen Sinngehalt und nicht einmal große Bedeutung innerhalb des Zeichens zuerkennen (s. a. EuG, Urteil vom 27. Februar 2014 – T-25/13 –, juris Rn. 29 – 4711 Aqua Mirabilis/AQUA ADMIRABILIS).

Dabei ist zu beachten, dass sich das Publikum zwar üblicherweise an den unterscheidungskräftigen Elementen eines Zeichens orientiert (BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 –, GRUR 2016, 283 Rn. 13 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT AKADEMIE). Welche Bedeutung die einzelnen Markenelemente für den Gesamteindruck haben, hängt allerdings maßgeblich davon ab, ob sie als Herkunftshinweis verstanden werden, d. h. ob die einzelnen Markenelemente nicht beschreibend sind und in welchem Verhältnis die einzelnen Markenelemente im Rahmen des Gesamtzeichens zueinander stehen. Insoweit gilt, dass kennzeichnungsschwächeren Merkmalen neben kennzeichnungstärkeren regelmäßig keine maßgebliche Bedeutung für den Gesamteindruck zukommt (vgl. BGH, Urteil vom 15. Juli 2010 – I ZR 57/08, GRUR 2011, 148 Rn. 21 f. – Goldhase II; Urteil vom 26. Oktober 2006 – I ZR 37/04 –, GRUR 2007, 235 Rn. 24 – Goldhase). Glatt beschreibende Bestandteile – demnach im Bereich der Bekleidung auch Zahlen, die nur als Angabe der Menge oder einer Serie oder einer Ausstattungsvariante oder einer Modellbezeichnung einer bestimmten Qualität oder als Bestellnummer wahrgenommen werden können – bleiben beim Zeichenvergleich dann vollständig außer Acht (BGH, Urteil vom 2. März 2017 – I ZR 30/16 –, GRUR 2017, 914 Rn. 28 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke).

Soweit Zahlen in einem Zeichen nicht eine herausstehende Stellung einnehmen, liegt es jedoch nicht selten nahe, dass diese vom angesprochenen Publikum nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft, sondern (zumindest auch) als Sachangaben wie z. B. als Angabe des Preises, der Menge, der Verpackungsgröße, einer Serie, einer Ausstattungsvariante, einer bestimmten Qualität, des Prüfzeichens, als Bestellnummer oder als Zeitangabe (insbesondere Jahreszahlen) etc. verstanden werden (Eichelberger in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 13. Ed., 01.05.2018, MarkenG § 8 Rn. 261 m. w. N.). Insoweit kommt der jeweiligen

Waren- oder Dienstleistungsbranche und den dortigen Verwendungsgewohnheiten im Einzelfall erhebliche Bedeutung zu (BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 50/11 –, GRUR 2012, 930 Rn. 35 – Bogner B/Barbie B).

Bei „441“ handelt es sich schon nicht um eine leicht merkfähige Zahl, wie etwa drei identisch Ziffern oder eine fortlaufende Ziffernfolge oder eine Premiumangabe, die das Publikum für die Wiedergabe der Marke für wichtig halten könnte. Vielmehr neigt das Publikum bereits generell zu Verkürzungen und wird daher eine Zahl, die ihm keine besondere Bedeutung hinsichtlich der Waren oder des Herstellers vermittelt, nicht erinnern und in der Wiedergabe weglassen. Da der Bestandteil „441“ in dem angegriffenen Zeichen auch keinen geläufigen Hinweis auf einen Hersteller darstellt, wird er bei der Gesamtbetrachtung hinter „Broadway“ zurücktreten oder vernachlässigt werden. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass dem hier angesprochen allgemeinen deutschen Publikum nicht durchweg geläufig ist, dass in Amerika – anders als in Deutschland – bei der Anschrift die Hausnummern dem Straßennamen vorangestellt werden.

Das angesprochene allgemeine Publikum und auch Textilhändler werden dem Bestandteil „441“ in dem angegriffenen Zeichen daher keine Bedeutung beimessen und ihn so schon nicht als Markenunterschied zur Widerspruchsmarke wahrnehmen und jedenfalls nicht erinnern.

Nach alledem hat die Beschwerde der Widersprechenden Erfolg.

Im Hinblick auf die festgestellte Identität der sich gegenüberstehenden Waren, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die hochgradige klangliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Vergleichszeichen ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen. Daher ist die angegriffene Marke „441 BROADWAY“ im beschwerdegegenständlichen Umfang zu löschen, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben war.

4.

Zur Kostenauflegung bestand kein Anlass, vgl. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

5.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht. Insbesondere liegt den in Bezug genommenen Entscheidung kein anderer rechtlicher Maßstab, sondern allenfalls eine andere Tatsachenlage oder -bewertung zugrunde.

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

Richter Paetzold ist wegen Urlaubsabwesenheit an der Unterschriftsleistung gehindert.

Werner

Klante

Ko