



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 514/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 043 850

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. August 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 29. September 2015 aufgehoben.
2. Die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2011 043 850 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 10. August 2011 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke 30 2011 043 850



ist am 14. Dezember 2011 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 12: Getunte Personenkraftwagen;

Klasse 37: Reparatur und Wartung solcher Fahrzeuge.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Inhaberin der am 10. Februar 1995 angemeldeten und am 27. Juni 1995 für die Waren „Kraftfahrzeuge und deren Teile“ (Klasse 12) in das nationale Markenregister eingetragenen Wortmarke 395 06 123

RS

Widerspruch erhoben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 29. September 2015 zurückgewiesen. Nach Auffassung des Amtes besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. ähnlich. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine normale Kennzeichnungskraft. Eine hinreichende schriftbildliche, klangliche oder begriffliche Übereinstimmung der Marken in ihrer Gesamtheit bestehe offensichtlich nicht. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde weder klanglich noch schriftbildlich durch den Bestandteil „RS“ geprägt. Es fehlten nämlich Anhaltspunkte dafür, dass das Publikum die angegriffene Marke darauf verkürzen würde. Somit sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen bestehe nicht.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Die sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. hochgradig ähnlich. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine normale Kennzeichnungskraft. Die angegriffene Marke werde durch ihren Bestandteil „RS“ geprägt. Diesem komme am

Wortanfang eine besondere Bedeutung zu. Ferner sei er in der Signalfarbe Rot gehalten und durch einen Schrägstrich von dem weiteren Bestandteil abgetrennt. Der Verkehr werde daher die Buchstabenfolge „RS“ isoliert aussprechen und den Bestandteil „M3“ ausblenden. Es bestehe damit Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der prägenden Komponente „RS“ der angegriffenen Marke. Jedenfalls nehme diese auf Grund der genannten grafischen Merkmale eine selbstständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Marke ein. In jedem Fall liege eine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit vor, so dass insgesamt eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke gegeben sei.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 29. September 2015 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht zur Sache geäußert. Im Amtsverfahren hat er ausgeführt, dass die Buchstabenfolge „RS“, die häufig in Modellbezeichnungen von Automobilen verwendet werde, nicht den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimme.

Ergänzend wird auf den angegriffenen Beschluss, das Vorbringen der Beteiligten sowie auf den weiteren Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Streitmarken besteht Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG. Entgegen der Auffassung der Deutschen Patent- und Markenamts ist die Eintragung der angegriffenen Marke daher gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen.

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR Int. 2000, 899, Rdnr. 40 - Marca Mode; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 - BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, 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.

Nach diesen Grundsätzen besteht vorliegend für das angesprochene Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

a) Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen wurden, ist bei der Beurteilung der Waren- bzw. Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit von den eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen.

(1) Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 12 „Getunte Personenkraftwagen“ sind von den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „Kraftfahrzeuge und deren Teile“ (Klasse 12) umfasst, so dass insoweit Warenidentität besteht.

(2) Die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 37 „Reparatur und Wartung solcher Fahrzeuge“ (d. h. getunter Personen-

kraftwagen) weisen jedenfalls eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu den Waren „Kraftfahrzeuge und deren Teile“ der Widerspruchsmarke auf.

Eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9, Rdnr. 119).

Unter „Kraftfahrzeuge und deren Teile“ auf Seiten der älteren Marke fallen „getunte Personenkraftwagen“ auf Seiten der jüngeren Marke. Dabei handelt es sich um Personenkraftwagen mit individuellen Veränderungen und Modifikationen, die dem Zweck dienen, die Leistung, die Fahreigenschaften oder das optische und akustische Design zu verbessern bzw. zu ändern (vgl. Wikipedia, Suchbegriff „Fahrzeuggtuning“). Der Unterschied zwischen getunten Personenkraftwagen und nicht getunten Kraftfahrzeugen wird zudem durch den Umstand verringert, dass Gegenstand des Tunings regelmäßig (Serien-) Fahrzeuge sind. Folglich kommt es nicht maßgeblich darauf an, ob ein verändertes oder der Serienproduktion entsprechendes Kraftfahrzeug repariert und gewartet wird.

Die Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen, insbesondere in Form von Personenkraftwagen, ist häufig mit ihrem Vertrieb verbunden. So verkaufen Vertragswerkstätten von Autoherstellern regelmäßig nicht nur Neu- oder Gebrauchtwagen, sondern reparieren auch die Kraftfahrzeuge zumindest der von ihnen vertretenen Produzenten. Ebenso bieten freie Werkstätten häufig gebrauchte Personenkraftwagen und deren Teile neben ihrer Haupttätigkeit der Reparatur und Wartung dieser Fahrzeuge zum Kauf an. Demzufolge bestehen enge sachliche Berührungs-

punkte zwischen der Reparatur und Wartung von getunten Personenkraftwagen einerseits und Kraftfahrzeugen sowie deren Teilen andererseits.

b) Der Widerspruchsmarke kommt von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2016, 382, Rdnr. 31 - BioGourmet; GRUR 2014, 382, Rdnr. 18 - REAL-Chips). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 12 - Maalox/Melox-GRY). Dies gilt auch für Buchstabenfolgen, unabhängig davon, ob es sich um eine als Wort aussprechbare oder – wie hier – um eine nicht als Wort aussprechbare Buchstabenfolge handelt (vgl. BGH GRUR 2016, 283, Rdnr. 11 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Vorliegend bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte für einen klaren sachbezogenen oder sonst die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwächenden Bedeutungsgehalt der Buchstabenfolge „RS“. Zwar kommt sie bei den Fahrzeugmodellen der Widersprechenden als Abkürzung für „Rennsport“ in Betracht (vgl. Wikipedia, Suchbegriff „Porsche“, Abschnitt „Porsche-Nomenklatur“). Von einem allgemeinen Verständnis in diesem oder einem bestimmten anderen sachbeschreibenden Sinn kann aber nicht ausgegangen werden (vgl. zu den Anforderungen BGH GRUR 2015, 1127, Rdnr. 13 ff. - ISET/ISETsolar). Soweit die Buchstabenfolge, wie der Inhaber der angegriffenen Marke ausführt, von anderen Automobilherstellern verwendet wird, handelt es sich dabei nach Auffassung des Senats um kennzeichnende Angaben oder um Typenbezeichnungen (u. a. „Ford

Focus RS“, „Audi TT RS“, „Megane RS“). So steht das Kürzel „RS“ bei Renault Modellen nach Angabe des Herstellers für „Renault Sport“.

Selbst wenn die Buchstabenkombination „RS“ in den vom Inhaber der angegriffenen Marke in seinem Schriftsatz vom 23. Juli 2012 genannten Bezeichnungen als beschreibende Angabe aufgefasst werden sollte, ist zu bedenken, dass es sich um ein Element einer mehrteiligen Gesamtbezeichnung (z. B. „Ford Focus RS“) handelt. Ein solches übt eine andere Funktion als das in Alleinstellung verwendete Kürzel „RS“ in der Widerspruchsmarke aus. Jedenfalls fehlen liquide Anhaltspunkte dafür, dass die Nutzung der im Schriftsatz vom 23. Juli 2012 genannten Bezeichnungen zum Anmeldetag der angegriffenen Marke oder zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke geführt hat.

c) Die Streitmarken weisen entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts eine ausgeprägte Ähnlichkeit auf.

Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 - HEITEC; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 - Kappa). Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufene Gesamteindruck der Vergleichsmarken (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843, Rdnr. 32 - Matratzen Concord).

Die Streitmarken heben sich in der Gesamtheit ersichtlich durch den in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen Bestandteil „M3“ deutlich voneinander ab. Aus dem für das Kennzeichenrecht geltenden Grundsatz, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüber stehenden Zeichen ankommt, folgt allerdings, dass in einem zusammengesetzten Zeichen unter Umständen einem

oder mehreren Bestandteilen eine prägende Stellung zukommen kann. Ein solcher Fall liegt vor, wenn die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 484, Rdnr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Rdnr. 17 - coccodrillo). Eine derartige Fallkonstellation ist hier gegeben. Die angegriffene Marke wird - jedenfalls in klanglicher Hinsicht - durch ihre Komponente „RS“ geprägt. Hierauf hat der Senat die Beteiligten im Rahmen seiner vorläufigen Bewertung durch Mitteilung vom 7. März 2018 hingewiesen.

Eine Prägung durch den Bestandteil „RS“ ergibt sich zwar entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht bereits daraus, dass dieser am Wortanfang steht, in der Signalfarbe Rot gehalten und durch einen Schrägstrich vom Rest der Zeichenfolge abgetrennt ist. Vielmehr stehen die Elemente „RS“ und „M3“ nach ihrer grafischen Anordnung gleichwertig nebeneinander. Allerdings erfüllen die beiden - durch grafische Mittel unterschiedenen - Komponenten „RS“ und „M3“ innerhalb der angegriffenen Marke verschiedene Funktionen. Während dem Bestandteil „RS“ im vorliegenden Fall mangels eines klar erkennbaren beschreibenden Inhalts vornehmlich die Funktion eines Hinweises auf die betriebliche Herkunft der einschlägigen Waren und Dienstleistungen zukommt, dient die Bezeichnung „M3“ als Hinweis auf das gleichnamige Fahrzeugmodell von BMW und hat damit die Funktion einer Inhalts- bzw. Bestimmungsangabe. Es gibt nämlich hier näher an, welche Fahrzeuge seitens des Beschwerdegegners nach Vornahme entsprechender Tuningmaßnahmen zum Verkauf stehen bzw. Gegenstand seiner Reparatur- und Wartungsleistungen sind. Wie er in seinem Schriftsatz vom 23. Juli 2012 selbst einräumt, bezieht sich die Bezeichnung „M3“ auf einen Fahrzeugtyp der Bayerischen Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW). Es handelt sich hierbei um ein gut eingeführtes Sportmodell der 3er-Reihe von BMW, welches seit 1986 zeitlich wechselnd als Limousine, Coupé und/oder Cabrio hergestellt und von BMW auch als Basisfahrzeug im Rahmen seines Motorsportengagements eingesetzt wird (vgl. Wikipedia, Suchbegriff „BMW M3“). Im Zusammenhang mit

den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „Getunte Personenkraftwagen“ und Dienstleistungen „Reparatur und Wartung solcher Fahrzeuge“ kann der Bestandteil „M3“ somit von den angesprochenen vorinformierten Verkehrskreisen nahe liegend so aufgefasst werden, dass es sich um getunte BMW-M3-Fahrzeuge handelt bzw. diese repariert und gewartet werden.

Nach den Grundsätzen der Prägetheorie tritt der Bestandteil „M3“ damit im Gesamteindruck der angegriffenen Marke gegenüber dem kennzeichnenden Element „RS“ zurück. Daran ändern auch die Bildkomponenten der jüngeren Marke nichts, da - wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat - von einer Verbalisierung der grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke bei der mündlichen Benennung durch die angesprochenen Verkehrskreise abgesehen wird. Diese messen dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform in klanglicher Hinsicht in der Regel die prägende Bedeutung zu (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 455).

Demzufolge stehen sich die übereinstimmenden Buchstabenfolgen „RS“ gegenüber, so dass die Widerspruchsmarke und die angegriffene Marke hochgradig klanglich ähnlich sind.

d) Im Rahmen der abschließenden Gesamtabwägung kann eine unmittelbar klangliche Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke unter Zugrundelegung von Warenidentität bzw. zumindest durchschnittlicher Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und hochgradiger Markenähnlichkeit nicht verneint werden.

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist daher zu löschen.

2. Zur Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein

Anlass. Derartige Billigkeitsgründe wurden von den Beteiligten nicht vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich.

3. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren über die Beschwerde entscheiden. Eine mündliche Verhandlung war - unter den gegebenen Umständen - weder beantragt, noch aus Sachdienlichkeit veranlasst (§ 69 Nrn. 1 und 3 MarkenG).

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.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä