



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 58/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. September 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2011 035 599

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 18. September 2018 durch die Richterin Werner als Vorsitzende, den Richter Paetzold und die Richterin Bayer

beschlossen:

1.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

2.

Der Antrag, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 14. Juni 2011 angemeldete, am 11. August 2011 eingetragene und am 16. September 2011 für die Waren der

Klasse 9: Berufs- und Arbeitsschutzbekleidung

Klasse 18: Bekleidung jeglicher Art, Reise- und Handkoffer sowie Taschen

Klasse 24: Stoffe und Textilien jeglicher Art

Klasse 25: Bekleidungsstücke jeglicher Art, insbesondere Damen- und Herrenoberbekleidung und Berufsbekleidung

veröffentlichte Wort- / Bildmarke **30 2011 035 599**



hat der Widersprechende Widerspruch erhoben aus seiner am 15. März 2006 eingetragenen Wortmarke **305 62 316**

Wellensteyn

eingetragen zunächst für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41 und 43, die nach Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer zum 31. Oktober 2015 nur teilweise, nämlich für die Waren der

Klasse 9: Brillen- und Sonnenbrillen und Etais dafür; Brillenkordeln; Skibrillen; Schutzhelme für Wintersportler, Reiter, Radfahrer und Motorradfahrer; Unfallschutzbekleidung, einschließlich Schuhe, Spezialbekleidung für Rettungszwecke, Gesichtsschutzschilder, Schutzbrillen oder Schutzmasken für Arbeiter;

Klasse 18: Aktentaschen; Dokumentenmappen; Badetaschen; Bekleidungsstücke für Tiere; Brieffaschen; Campingtaschen; Chevreauleder (Ziegenleder), Dokumentenkoffer; Felldecken (Pelz); Felle (Pelze); Geldbörsen (Geldbeutel); Geldbörsen, nicht aus Edelmetall; Geschirre, Sattel und Zaumzeug für Tiere; Halsbänder für Tiere; Handtaschen; Häute (zugerichtet); Häute von Schlachttieren; Hüfttaschen (Wimmerl); Jagdtaschen; Kartentaschen (Brieffaschen); Klopfpeitschen;

Kniegamaschen für Pferde; Koppelriemen; Kosmetikkoffer; Kunstleder; Leder, roh oder teilweise bearbeitet; Lederfäden; Ledergurte; Lederimitationen; Lederriemen; Lederschnüre; Lederzeug; Maulkörbe; Moleskin (Fellimitation); Möbelbezüge aus Leder; Möbelüberzüge aus Leder; Notenmappen; Peitschen; Pelze (Tierfelle); Pferdedecken; Regenschirme; Reisekoffer (Handkoffer); Reisekoffer; Reisenecessaires (Lederwaren); Reisetaschen; Rucksäcke für Bergsteiger; Rucksäcke; Satteldecken für Pferde; Sattलगurte; Sattlerwaren; Schlüsseletuis (Lederwaren); Schulranzen; Schultaschen; Sonnenschirme; Sättel für Pferde; Tierhäute; Tornister (Ranzen); Unterlagen für Reitsättel; Werkzeugtaschen aus Leder (leer); Wurstdärme; Ziegenleder; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Spazierstöcke; Pferdegeschirre;

Klasse 24: Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke); Ballonstoffe (gasundurchlässig); Barchent; wasserdichte und atmungsaktive Stoffe; laminierte Stoffe; Baumwollstoffe; Bettdecken; Bettwäsche; Brokate; Chenille (Stoff); Cheviotstoffe; Cottonade; Crepon; Damast; Drell; Droguet; Drucktücher aus textilem Material; Duschvorhänge aus textilem Material oder aus Kunststoffolie; Etiketten aus Textilstoffen; Fahnen, Wimpel (nicht aus Papier); Federbettdecken; Filtermaterial (Textilstoffe); Filz; Flachsstoffe; Flanell; Fries (Wollgewebe); Futterstoffe für Schuhwaren; Futterstoffe; Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff; Gardinenhalter aus Textilstoffen; Gewebe für textile Zwecke; Glasfaserstoffe für Textilizwecke; Glasseidengewebe (Reinigungstücher); Grobgewebe (Sackleinen); Gummitücher, ausgenommen für Schreibwaren; Hanfdrillich; Hanfleinwand; Hanfstoffe; Haushaltswäsche; Heimtextilien; Hutfutterstoffe; Indiennes (bedruckte Baumwollstoffe); Jerseystoffe; Jutestoffe; Kanevas für Teppiche und Stickereien; Karaffenuntersetzer (Tischwäsche); Kattun; Kissenbezüge; Kopfkissenbezüge; Kreppstoffe; Kunstseidenstoffe; Käsetücher; Lederimitationsstoffe; Leinwand; Marabu (Stoff); Matratzentuch

(Inlett); Matratzenüberzüge; Moleskin (Stoff); Moskitonetze; Möbelbezüge aus Kunststoff; Möbelstoffe; Möbelüberzüge aus Textilien; Platzdeckchen (Sets) (nicht aus Papier); Portieren (Vorhänge); Ramiestoffe; Reisedecken; Rollos aus textilem Material; Samt; Scheibengardinen; Schlafsäcke (soweit in Klasse 24 enthalten); Seidenstoffe; Steifleinen; Steppdecken; Tagesdecken für Betten; Stoffe; Strickstoffe; Taft; Textilersatzstoffe aus Kunststoff; Textilhandtücher; Textilservietten; Textilstoffe für Schuhwaren; Textilstoffe; Textiltapeten; Textiltaschentücher; Tischdecken (nicht aus Papier); Tischdecken (rund) (nicht aus Papier); Tischwäsche (nicht aus Papier); Toilettendeckelüberzüge; Tücher (Laken); Waschhandschuhe; Webstoffe (elastisch); Webstoffe; Webstoffe mit vorgezeichneten Stickmustern; Wollstoffe; Wäschestoffe (verarbeitet); Wäschestoffe; Zephir (Webstoffe), Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten;

Klasse 25: Anzüge; Babywäsche; Badeanzüge; Badehosen; Bademäntel; Bademützen; Badesandalen; Badeschuhe; Bandanas (Tücher für Bekleidungszwecke); Baskenmützen; Bekleidung aus Lederimitat; Bekleidung für Autofahrer; Bekleidungsstücke; Bekleidungsstücke aus Papier; Boas (Bekleidung); Bodysuits (Teddies, Bodies); Büstenhalter; Camisoles; Chasubles; Damenkleider; Duschhauben; Einlegesohlen; Einstecktücher; Faschings-, Karnevalskostüme; Fausthandschuhe; Fischerwesten (Anglerwesten); Fußballschuhe; Gabardinebekleidung; Geldgürtel (Bekleidung); Gymnastikbekleidung; Gymnastikschuhe; Gürtel (Bekleidung); Halbstiefel (Stiefeletten); Halstücher; Handschuhe (Bekleidung); Hausschuhe; Hemd-Höschenkombinationen (Unterbekleidung); Hemdblusen; Hemden; Hosen; Hüftgürtel; Hüte; Jacken; Jerseykleidung; Joppen (weite Tuchjacken); Kapuzen; Kleidereinlagen (konfektioniert); Kleidertaschen (vorgefertigt); Konfektionsbekleidung; Kopfbedeckungen; Korsetts; Krawatten; Krawattentücher; Käppchen (Kopfbedeckungen); Lederbekleidung; Leibwä-

sche; Livreen; Lätzchen, nicht aus Papier; Manschetten (Bekleidung); Mantillen; Mieder; Morgenmäntel; Muffe (soweit in Klasse 25 enthalten); Mäntel; Mützen; Mützenschirme; Oberbekleidungsstücke; Ohrenschützer (Bekleidung); Overalls; Parkas; Pelerinen; Pelze (Bekleidung); Petticoats; Pullover; Radfahrerbekleidung; Regenmäntel; Röcke; Sandalen; Saris; Schals, Schärpen; Schlafanzüge; Schnürstiefel; Schuhe (Halbschuhe); Schuhrahmen; Schuhsohlen; Schuhvorderkappen; Schuhwaren; Schweißblätter; Schürzen (Bekleidung); Skischuhe; Slips; Socken; Sportschuhe; Sportschuhe (Halbschuhe); Stiefel; Stirnbänder (Bekleidung); Stoffschuhe (Espadrillos); Stolen; Stollen für Fußballschuhe; Strandanzüge; Strandschuhe; Strumpfbänder; Strumpffersen; Strumpfhalter; Strumpfhosen; Strümpfe; Sweater; T-Shirts; Togen (Bekleidungsstücke); Trikotkleidung; Trikots; Turbane; Uniformen; Unterhosen, Unterwäsche; Wadenstrümpfe; Wasserskianzüge; Westen; Wirkwaren (Bekleidung); Zylinderhüte; Überzieher

am 23. Mai 2016 mit Wirkung zum 1. November 2015 und in der Folge bis zum 31. Oktober 2025 verlängert worden ist.

Der Widerspruch ist damit begründet, dass zwischen den Marken auch auf Grund des Bekanntheitsschutzes für die Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr bestehe, § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 MarkenG.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 25, hat mit Beschlüssen vom 26. November 2013 und 13. August 2013, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Zur Begründung ist ausgeführt, auch bei angenommener durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Warenidentität halte die angegriffene

Marke den angesichts der zwischen der Waren- und Markenähnlichkeit bestehenden Wechselwirkung zu fordernden deutlichen Abstand nicht ein, um die Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden.

Es stünden sich zum größten Teil identische Waren sowie hochgradig ähnliche Waren gegenüber. Infolgedessen seien strenge Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Abstand zu stellen, welchen diese selbst unter Zugrundelegen einer nach der Registerlage anzunehmenden durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht mehr genüge.

Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Anhaltspunkte für Kennzeichnungsschwäche oder für eine durch intensive Nutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestünden nicht. Der Widersprechende habe zwar eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund intensiver langjähriger Benutzung geltend gemacht; Tatsachen, die diese Rechtsbehauptung stützten, habe er jedoch nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Insbesondere fehlten ausreichende Angaben zu den von der Marke gehaltenen Marktanteilen, der Intensität, der geographischen Verbreitung und der Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den maßgeblichen Kreisen. Ob „Wellensteyn“, wie der Widersprechende geltend mache und die Inhaberin der angegriffene Marke bestreite, für Bekleidungsstücke sogar überdurchschnittlich bekannt sei und der Marke insoweit eine entsprechend erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme, sei unbeachtlich, denn auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke den zur Verneinung von Verwechslungen zu fordernden deutlichen Abstand nicht mehr ein.

Die Vergleichsmarken unterschieden sich zwar insgesamt klanglich, begrifflich und schriftbildlich durch die Bildbestandteile und den abweichenden Wortanfang der angegriffenen Marke deutlich. Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsge-

fahr könne allerdings aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Vergleichsmarken sehr ähnliche Wortbestandteile enthielten. Da nicht festgestellt werden könne, dass den Bildbestandteilen der jüngeren Marke eine alleinprägende Bedeutung zukomme, stünden sich zum klanglichen Vergleich die Bezeichnung „Wellensteyn“ und der isoliert zu betrachtenden Wortbestandteil „MEILENSTEIN“ gegenüber. Die Wortbestandteile „Meilenstein“ und „Wellensteyn“ kämen sich im klanglichen Gesamteindruck sehr nahe, denn sie stimmten in acht von elf Buchstaben, in Silbenzahl und Betonung sowie in der Vokalfolge „ei-e-ei“ und „e-e-ei“ überein, während die Abweichung am Wortanfang „Mei“ und „Wel“ demgegenüber in der Aussprache auch im Hinblick auf die Länge der Wörter „Meilenstein“ und „Wellensteyn“ nicht ausreichend deutlich ins Gewicht fielen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das Publikum die beiden Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnehme, sie deshalb nicht miteinander vergleichen könne und sein Eindruck nur von einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der Marken bestimmt sei. Auch die begrifflichen Unterschiede zwischen „Meilen-“ und „Wellen-“ könnten eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht ausschließen, da diese auch aufgrund der nachfolgenden Übereinstimmungen nicht deutlich genug wahrgenommen würden, um die unterschiedlichen Begriffe am Wortanfang heraus zu hören.

Auch der Begriffsgehalt von „MEILENSTEIN“ könne aufgrund der klanglichen Nähe der beiden Markenwörter die festgestellte klangliche Verwechslungsgefahr nicht ausschließen, da ein Verhören bzw. Versprechen bereits möglich sei, bevor der Sinngehalt überhaupt zu Bewusstsein gelange.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist der Beschwerdeführerin am 21. August 2015 zugestellt worden.

Dagegen wendet sie sich mit ihrer Beschwerde vom 18. September 2015.

Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke halte den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Entgegen der Darstellung im angegriffenen Beschluss kämen sich die Wortbestandteile der zu vergleichenden Marke im klanglichen Gesamteindruck nicht in einer Weise nahe, die kollisionsbegründend sei. Zwar seien zahlreiche Buchstaben identisch. Die Aussprache insbesondere die Betonung sei allerdings deutlich unterschiedlich. Während „Meilenstein“ auf der ersten stärker beachteten Silbe lang betont werde, beginne „Wellensteyn“ mit einer kurzen Silbe. Auch der regelmäßig stärker beachtete Wortanfang in den konsonantischen Anfangslauten hebe sich deutlich voneinander ab. Die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben „M“ und „W“, klängen völlig anders. Dies führe zu einem deutlichen klanglichen Unterschied. Auch habe das Bundespatentgericht bereits entschieden, dass bei einem dreisilbigen Begriff keine Verwechslungsgefahr bestehe, wenn lediglich zwei Silben phonetisch übereinstimmen, die Endsilbe jedoch einen anderen Klang habe (vgl. BPatG, Beschluss vom 18. Dezember 2013, 29 W (pat) 14/12 – „cordia“ und „cordius“). Umso mehr müsse dies für die typischerweise stärker beachtete Anfangssilbe gelten.

Der Begriffsgehalt der zu vergleichenden Wortbestandteile stehe einer Verwechslungsgefahr zusätzlich entgegen. Bei „Wellensteyn“ handle es sich um einen reinen Phantasiebegriff ohne Sinngehalt, wohingegen „Meilenstein“ ein umgangssprachlich gebräuchlicher Ausdruck sei.

Die angegriffene Marke sei nicht als reine Wort-, sondern als Wort- / Bildmarke eingetragen, so dass augenscheinlich eine völlig andere optische Wahrnehmung stattfinde. Gerade die grafische Einbettung des Wortes „Meilenstein“ in das vorangestellte Logo und die unter dem Schriftzug befindlichen chinesischen Schriftzeichen Alleinstellungsmerkmale und damit zur Unterscheidung der beiden Marken geeignet.

Die Beschwerdeführerin hat ihre in der mündlichen Verhandlung am 26. April 2018 erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 4. September 2018 zurückgenommen, nachdem der Beschwerdegegner das

Ergebnis einer im Mai 2018 durchgeführten Verkehrsbefragung durch die GfK zur „Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Bezeichnung „Wellensteyn“ (Wortmarke) für Oberbekleidung“ und seine (weitere) eidesstattliche Versicherung vom 27. Juni 2018 eingereicht hat.

Die Beschwerdeführerin beantragt weiterhin,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, vom 26. November 2011 und 13. August 2015 aufzuheben und den Widerspruch aus der Wortmarke 305 62 316 „Wellensteyn“ gegen die Wort- / Bildmarke 30 2011 035 599



zurückzuweisen.

Der Beschwerdegegner verteidigt die angegriffenen Entscheidungen, nimmt Bezug auf sein Vorbringen im Amtsverfahren und beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zudem beantragt er,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er ist der Ansicht, die Vergleichszeichen beanspruchten identische Waren. Das erfordere einen erheblichen Zeichenabstand, um Verwechslungsgefahr auszuschließen, den das angegriffene Zeichen nicht einhalte. „Wellensteyn“ und „Meilenstein“ seien klanglich hochgradig ähnlich. Auch die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke könne diese klangliche Ähnlichkeit nicht überlagern, weil die chinesischen Schriftzeichen für die hiesigen angesprochenen Kreise letztlich nichtssagend seien und das Erinnerungsbild der angegriffenen Marke nicht beeinflussten. Demzufolge stünden sich letztlich nur die Markenwörter „Wellensteyn“

und „Meilenstein“ gegenüber, die mit Ausnahme einer geringfügig abweichenden Anfangssilbe praktisch identisch seien. Die zu vergleichenden Marken stimmten in acht von elf Buchstaben, in Silbenzahl, Betonung und Vokalfolge überein. Dadurch sei auch eine unterschiedliche Betonung ausgeschlossen. Bei den unterschiedlichen Anfangsbuchstaben „M“ und „W“ handle es sich um Labiale, d. h. Laute, die an der Oberlippe bzw. mit beiden Lippen (bilabial) gebildet würden. Da sie an identischer Stelle erzeugt würden, könnten bei schnellerer Sprechweise mögliche schwache Unterschiede untergehen.

Die Marke „Wellensteyn“ besitze für Bekleidungsstücke in Deutschland durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft und genieße durchaus den Status einer bekannten Marke. Dieser Umstand vergrößere zusätzlich den Abstand, den die angegriffene Marke zur Widerspruchsmarke einzuhalten habe.

Die erst in der mündlichen Verhandlung am 26. April 2018 erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke sei nicht nur verspätet, sondern auch rechtsmissbräuchlich. Die Beschwerdeführerin kenne die Widerspruchsmarke und wisse, dass sie benutzt werde. Die Beschwerdeführerin wolle nur das Verfahren verzögern und den Beschwerdegegner mit weiteren Kosten belasten, die durch die Fortsetzung der mündlichen Verhandlung entstehen würden. Die Beschwerdeführerin habe in dem seit dem Jahr 2016 laufenden Beschwerdeverfahren ausreichend Gelegenheit gehabt, die Nichtbenutzungseinrede rechtzeitig zu erheben. Daher seien der Beschwerdeführerin auch die Kosten der Verzögerung des Verfahrens, die dem Beschwerdegegner aufgrund der rechtsmissbräuchlichen und verspäteten Ausübung der Einrede der vermeintlichen Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke entstünden, aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, vom 26. November 2011 und 13. August 2015, die wechselseitigen Stellungnahmen der Beteiligten, die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 26. April 2018 und

18. September 2018, die Hinweise des Senats und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Markeninhaberin (§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG) führt in der Sache nicht zum Erfolg.

A.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf alle von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass das Deutsche Patent- und Markenamt zu Recht auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat.

1.

Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr für das Publikum im Sinne des §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten 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 dieses angesprochenen Publikums 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. November 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 Widerspruchswortmarke „Wellensteyn“ und der angegriffenen Marke



besteht bereits unmittelbare (klangliche) Verwechslungsgefahr im Sinn des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1 MarkenG.

a)

Nachdem die Beschwerdeführerin ihre Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke zurückgenommen hat, ist beim Warenvergleich und bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken jeweils die Registerlage zugrunde zu legen.

Waren sind ähnlich, wenn sie so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Kreise annehmen, dass die betroffenen Waren aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- oder Erbringungsart, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (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 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). Warenidentität liegt auch dann vor, wenn und soweit sich die Waren der jüngeren Marke unter einen breiteren Oberbegriff der älteren Marke subsumieren lassen oder wenn und soweit – umgekehrt – ein im Warenverzeichnis der jüngeren Marke enthaltener Oberbegriff auch speziellere Waren der älteren Marke umfasst (Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw m. w. N.).

Nach der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichszeichen in Verbindung mit identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren der Klassen 9, 18,

24 und 25 begegnen. Alle von der angegriffenen Marke beanspruchten Bekleidungs- und Textilwaren sind mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Bekleidungs- und Textilwaren identisch bzw. weisen eine sehr hohe Ähnlichkeit auf, da sie alle regelmäßig von denselben Unternehmen hergestellt, vertrieben und angeboten werden.

Die in der Klasse 9 für die angegriffene Marke beanspruchte „Berufs- und Arbeitsschutzbekleidung“ ist mit den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen „Schutzhelme für Wintersportler, Reiter, Radfahrer und Motorradfahrer, Unfallschutzbekleidung, einschließlich Schuhe, Spezialbekleidung für Rettungszwecke, Gesichtsschutzschilder, Schutzbrillen oder Schutzmasken für Arbeiter“ identisch bzw. hochgradig ähnlich. Die in der Klasse 18 für die angegriffene Marke beanspruchten „Reise- und Handkoffer sowie Taschen“ sind mit den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen „Reisekoffern (Handkoffer); Reisekoffern; Reisetaschen; Schultaschen; Handtaschen; Hüfttaschen (Wimmerl); Jagdtaschen; Kartentaschen (Brieftaschen); Werkzeugtaschen aus Leder (leer)“ identisch. Die in der Klasse 24 für die angegriffene Marke beanspruchten „Stoffe und Textilien jeglicher Art“ sind mit den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke in Klasse 24 enthaltenen Waren, insbesondere „Stoffe; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24“ identisch. Die in den Klassen 18 und 25 für die angegriffene Marke beanspruchte „Bekleidung jeglicher Art“ bzw. „Bekleidungsstücke jeglicher Art, insbesondere Damen- und Herrenoberbekleidung und Berufsbekleidung“ sind mit den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke in Klasse 18 und 25 enthaltenen Waren, insbesondere „Bekleidungsstücke; Oberbekleidungsstücke; Anzüge; Damenkleider; Hemdblusen; Hemden; Hosen; Hüftgürtel; Hüte; Jacken; Jerseykleidung; Joppen (weite Tuchjacken); Mäntel; Pullover; Röcke; Uniformen“ identisch bzw. hochgradig ähnlich.

b)

Die Gruppe der Abnehmer der identischen bzw. sich ergänzenden Waren der beiden Marken setzen sich v. a. aus Durchschnittsverbrauchern und Händlern von

Textilien und Bekleidung sowie entsprechendem Zubehör im durchschnittlichen bis höheren Preissegment zusammen, die den Waren mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen, sofern es sich um allgemeine Verbrauchsgüter handelt, die regelmäßig im Alltag „gesehen und gekauft“, aber auch auf Empfehlung hin erworben werden, und leicht erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen, sofern es sich um teurere Bekleidung, etwa Winter- und Freizeitjacken bzw. sog. Outdoorbekleidung, handelt (s. a. BGH, Beschluss vom 01.10.1998 – I ZB 28/96, GRUR 1999, 241, 244 – Lions).

c)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Wellensteyn“ ist ausgehend von der Registerlage durchschnittlich.

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, 16. Ed. 14.01.2019, 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 erhöhter 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 Zugrundelegen dieser Grundsätze verfügt die Widerspruchsmarke originär über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Auch wenn unter der Bezeichnung „Wellensteyn“ ein von „Wellen bearbeiteter Stein“ oder ein „Stein in Wellenform“ (rein grammatikalisch) verstanden werden könnte, stellt dieses eher fernliegende Verständnis für die hier maßgeblichen Textil- und Bekleidungswaren nebst Zube-

hör der Klassen 9, 18, 24 und 25 keine beschreibende Angabe dar und weist auch keine beschreibenden Anklänge auf.

Ob die vom Widersprechenden vorgetragene Tatsache zur Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, die sich vornehmlich auf eine Bekanntheit der Marke für Bekleidungsstücke der Klasse 25 beziehen, geeignet sind, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für diese bzw. alle beanspruchten Waren glaubhaft zu machen, kann dahingestellt bleiben. Auch bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken für alle von der angegriffenen Marke beanspruchten identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren.

d)

Den bei dieser Ausgangslage zu fordernden erhöhten Anforderungen an den Mar-

kenabstand genügt die angegriffene Wort- / Bildmarke  gegenüber der Widerspruchswortmarke „Wellensteyn“ nicht mehr.

(1)

Vor dem Hintergrund identischer bzw. hochgradig ähnlicher 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, 16. Ed. 14.01.2019, MarkenG § 14 Rn. 354 m. w. N.). Dabei ist auch der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass das Publikum die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck häufig stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH, Urteil v. 05.03.2015 – I ZR 161/13 GRUR 2015, 1004 Rn. 23 – IPS/ISP 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 grundsätzlich nicht darauf ankommt, wie die jeweils andere Marke gestaltet ist (s. a. BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 34 – Metrobus).

Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht ist maßgeblich, wie die angesprochenen Verbraucher oder Händler die Marke, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich haben, erfahrungsgemäß mündlich wiedergeben werden (BPatG, Beschluss vom 11. August 2009 – 24 W (pat) 82/08 –, GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT; Onken in BeckOK MarkenR, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Ed. 14.01.2019, MarkenG § 14 Rn. 377 m. w. N.). Für den Vergleich von Wort- / Bildmarken mit Wortmarken gilt in klanglicher Hinsicht der Erfahrungssatz, dass sich das Publikum regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert. Jener stellt die einfachste Möglichkeit der Benennung dar und zwar auch dann, wenn sich der Bildbestandteil der Marke begrifflich beschreiben lässt (vgl. BGH, Urteil v. 14.05.2009 – I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 28 – airdsl; BGH, Beschluss v. 03.04.2008 – I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 25 – SIERRA ANTIGUO; BGH, Urteil v. 20.01.2011 – I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 27 – Kappa; BGH, Beschluss v. 11.05.2006 – I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 Rn. 29 – Malteserkreuz). Nur dann, wenn solche Bildanteile besonders markant sind, kommt, abweichend von dem genannten Grundsatz, dass nur Wortelemente am klanglichen Markenvergleich teilnehmen, ausnahmsweise eine Benennung der fraglichen Produkte anhand (auch) der Bildelemente in Betracht (BGH, a. a. O., Rn. 25 – SIERRA ANTIGUO).

(2)

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

Zwar unterscheiden sich die zu vergleichenden Marken „Wellensteyn“ und



bildlich durch die der angegriffenen Marke hinzugefügte Schriftzeichen und die abweichenden Wortanfänge. Diese Unterschiede können aber eine relevante Verwechslungsgefahr nicht verhindern. Die Marken sind in klanglicher Hinsicht, bei der die Bildelemente bzw. andeutungsweisen chinesi-

schen Schriftzeichen der angegriffenen Marke keine Bedeutung haben, weil sie nicht mitgesprochen werden, überdurchschnittlich ähnlich.

(a)

Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin kommt im hier maßgeblichen Bekleidungs- und Textilbereich nicht nur der Markenähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht, sondern auch dem Gesichtspunkt der klanglichen Verwechslungsgefahr nach wie vor Bedeutung zu. Auch wenn Alltagsgegenstände häufig „auf Sicht“ gekauft werden, werden Textilien und insbesondere Bekleidungsstücke im mittleren bis gehobenen Preissegment, die im Allgemeinen mit Sorgfalt bei mittlerer bis leicht erhöhter Aufmerksamkeit ausgewählt werden, häufig nach akustischer Werbung, auf mündliche Empfehlung (ggf. auch des Verkaufspersonals), nach Gesprächen zwischen den Konsumenten oder telefonische Nachfragen erworben, so dass die Markenähnlichkeit im Klang aufgrund der Benennung des Wortbestandteils der Marke auch bezüglich Bekleidungsstücken von Bedeutung für den Warenvertrieb und damit für den Markeninhaber bleibt. Auch im Gespräch unter Verbrauchern über (modische) Bekleidungsstücke ist nicht das im konkreten Bekleidungsstück eingenähte Markenetikett in visueller Hinsicht, sondern die mündliche Benennung der Marke und damit auch ihre Klangwirkung von Bedeutung. Selbst beim nur optischen Aufnehmen einer Marke wird erfahrungsgemäß gleichzeitig der klangliche Charakter des den Gesamteindruck prägenden Markenworts unausgesprochen mit aufgenommen und damit die Erinnerung an klanglich ähnliche Marken geweckt, die von früheren Begegnungen bekannt sind. Die klangliche Verwechslungsgefahr wird dabei nicht durch ein unmittelbares Hören, sondern durch die ungenauen Erinnerungen an den Klang einer der beiden Marken ausgelöst (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 274). Demnach würde das Außerachtlassen der Klangähnlichkeit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr dem Markeninhaber einen Bereich des der Marke zukommenden Schutzzumfangs ungerechtfertigt entziehen.

Das angesprochene Publikum wird sich daher auch hier entsprechend dem generellen Erfahrungssatz bei der kombinierten angegriffenen Wort- / Bildmarke mit normaler Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils an dem Wort- und nicht auch an dem Bildbestandteil orientieren (so schon BGH, Beschluss vom 29.06.1995 – I ZB 22/93, GRUR Jahr 1996, 199 – Springende Raubkatze). Die Bildelemente des angegriffenen Zeichens sind nur schwer in Worte zu fassende Verzierungen bzw. teils ineinander übergehende, in einer nicht verkehrsüblichen, gebräuchlichen Darstellung wiedergegebene Buchstaben, die eher an Wappen oder Ornamente im Jugendstil erinnern. Die Verbraucher werden sie in einer solch unübersichtlichen Gestaltung in der angegriffenen Marke bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit im Einzelnen kaum erkennen, sie als schmückendes Beiwerk bei der Wiedergabe der Marke nicht benennen und ihnen auch keine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung zuerkennen. Die weiteren chinesisch anmutenden Schriftzeichen, sofern sie tatsächlich chinesischen Buchstaben oder Wörtern entsprechen sollten, wird der deutsche Durchschnittsverbraucher weder lesen noch verstehen können.

Das Publikum wird die angegriffene Marke daher ausschließlich mit dem deutlich lesbaren Wortbestandteil benennen, weil es die einfachste Form ist, um die beanspruchten Ware zu bezeichnen. Da keine Kennzeichnungsgewohnheiten, nach denen den Bildbestandteilen stets eine selbstständige Stellung zukäme, für die hier zu beurteilenden Waregebiete bekannt sind, und der Leser den Wortbe-

standteil in  MEILENSTEIN 名 仕 度 auch gut erkennen und aussprechen kann, wird er den Bildelementen für die sprachliche Wiedergabe keine Bedeutung beimessen.

(b)

Somit stehen sich zum Vergleich die Bezeichnung „WELLENSTEYN“ und der isoliert zu betrachtende Begriff „MEILENSTEIN“ gegenüber.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist weiter stets zu berücksichtigen, dass das Publikum die beiderseitigen Marken erfahrungsgemäß regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt, sie deshalb nicht miteinander vergleichen kann und seine Auffassung nur auf Grund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der verschiedenen Marken gewinnt (vgl. BGH, Urteil vom 28.08.2003 – I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 – Kellogg's/Kelly's). Die Deutlichkeit des Erinnerungsbildes hängt wiederum von dem Aufmerksamkeitsgrad ab, den der Verbraucher der Marke entgegenbringt. Und dabei fallen übereinstimmende Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck häufig stärker ins Gewicht als Unterschiede (BGH, Urteil v. 05.03.2015 – I ZR 161/13 GRUR 2015, 1004 Rn. 23 – IPS/ISP).

Die zu vergleichenden Wörter „WELLENSTEYN“ und „MEILENSTEIN“ sind wohl, wenn man sie gleichzeitig hört oder unmittelbar nebeneinander wahrnimmt, voneinander zu unterscheiden. Eine derartige Betrachtungsweise ist jedoch nicht statthaft, da sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, zwei Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen. Er muss sich daher auf die unvollkommene Erinnerung verlassen, die er von einer der Marken im Gedächtnis behalten hat. Die Käufer nehmen im Allgemeinen nur eine der beiden Marken unmittelbar wahr, während sie die andere aufgrund einer früheren Begegnung aus der oft unsicheren Erinnerung heraus beurteilen müssen.

Danach ähneln sich die hier gegenüberstehenden Bezeichnungen „Wellensteyn“ und „MEILENSTEIN“ in ihrem klanglichen Eindruck so sehr, dass die Gefahr von Verwechslungen aus der Erinnerung heraus nicht mit der notwendigen Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Für den phonetischen Gesamteindruck einer Marke kommt es weniger auf einzelne Laute als vielmehr auf die Silbenzahl, die Silbengliederung und die Vokalfolge an. In dieser Hinsicht stimmen die Markenwörter nahezu vollständig überein.

Die jeweils dreisilbigen Wörter haben die klangidentischen Mittel- und Endsilben „LEN“ und „STEIN“ (bzw. „steyn“), somit den weitgehend gemeinsamen Lautbestand „---LENSTEIN“, da der in der Widerspruchsmarke enthaltene Buchstabe „y“ gleich einem „i“ ausgesprochen wird. Sie stimmen klanglich in acht von elf Buchstaben sowie weitgehend in der Vokalfolge „ei-e-ei“ und „e-e-ei“ überein. Auch Betonung, Klang- und Sprechrhythmus entsprechen einander. Die Wortanfänge mit den Anfangsilben und Anfangskonsonanten „MEI“ und „Wei“ werden nach deutschem Sprachgebrauch in aller Regel besonders beachtet, weisen hier aber keine markant voneinander abweichenden Lautfolge sondern vielmehr einen ähnlichen Lautcharakter auf und können daher auch im Hinblick auf die Länge der zu vergleichenden Gesamtwörter kein ausreichendes Gegengewicht bilden, um Markenähnlichkeit und -verwechslung zu verhindern. Das Klangbild beider Wörter wird maßgeblich von den lautidentischen Bestandteilen geprägt. Insgesamt überwiegen die klanglichen Übereinstimmungen damit deutlich gegenüber den Unterschieden.

Dabei ist stets auch zu beachten, dass die markenrechtliche Beurteilung nicht von einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise bestimmt werden darf (BGH, GRUR 2008, 803 – HEITEC; GRUR 2004, 240, 241 – MIDAS/medAS) und die Markenwörter hier mit den Bestandteilen „stein“ bzw. „steyn“ auch begrifflich identische Bestandteile aufweisen.

(3)

Die klangliche Zeichenähnlichkeit wird nicht durch Unterschiede im Bedeutungsgehalt der Kollisionszeichen so reduziert, dass Verwechslungen auszuschließen wären.

Eine nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr scheidet nur dann ausnahmsweise aus, wenn dem einen oder auch beiden Zeichen ein ohne weiteres erkennbarer konkreter Begriffsinhalt zukommt, d. h. wenn das Publikum auch bei flüchtiger Wahrnehmung den Bedeutungsunterschied sofort erfasst und dafür kein weitergehenden Denkvorgang erforderlich ist (EuGH, Beschl. v. 15. Januar 2010

– C-579/08 Rn. 57 – Ferromix/FERROMAXX; BGH, Urteil vom 13.11.2003 – I ZR 184/01 –, GRUR 2004, 240 Rn. 18 GRUR 2004, 240). Es genügt also nicht, dass es sich lediglich um verständliche Begriffe handelt. Vielmehr müssen diese in der alltäglichen Vorstellungswelt des jeweils angesprochenen Publikums so geläufig sein, dass sich die Erinnerung an ihre Bedeutung auch dann aufdrängt, wenn sie als abstrakte Kennzeichnungsmittel für Waren und/oder Dienstleistungen isoliert und schlagwortartig auftreten (BGH, Urteil v. 15.01.2004 – I ZR 121/01 –, GRUR 1995, 50, 52 – Indorektal/Indohexal; GRUR 2004, 600 Rn. 26 – d-c-fix/CD-FIX). Von einem derart ausgeprägten Begriffsgehalt kann erst recht nicht bei Wortverbindungen ausgegangen werden, in denen nur einzelne Bestandteile einen Begriffsgehalt aufweisen (BGH, Urteil v. 14.02.2008 – I ZR 162/05 –, GRUR 2008, 803 Rn. 23 – HEITEC; BGH, Beschluss v. 13.07.1966 – Ib ZB 6/65 –, GRUR 1967, 246, 247 – Vitapur).

Bei dem Markenwort „Wellensteyn“ handelt es sich nicht um einen geläufigen, alltäglichen Begriff, sondern um eine auch lexikalisch nicht feststellbare und für die hier maßgeblichen Waren nicht verkehrübliche Phantasiebezeichnung.

Ein „Meilenstein“ ist in seiner wörtlichen Bedeutung ein in regelmäßigen Abständen an Straßen errichteter Entfernungsanzeiger. Heute wird er zudem, wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt und belegt hat, in seiner übertragenen Bedeutung als Einschnitt, entscheidender Schritt, entscheidendes Ereignis, Markstein, Wende[punkt], wichtiger Schritt, wichtiges Ereignis benutzt. Die Bedeutung des Wortes „Meilenstein“ erschließt sich dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher – wenn auch nicht als geläufiges Alltagswort dennoch – im beruflichen Kontext oder der persönlichen Entwicklung regelmäßig unmittelbar. Im Textil- und Bekleidungsbereich hat „Meilenstein“ allerdings keine unmittelbare Bedeutung und drängt sich dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher nicht sofort auf, um Waren unmittelbar aus der Erinnerung wiederzuerkennen, da er sich hier auf Anhieb nichts Konkretes vorzustellen vermag.

Dass ihre Wortbestandteile „Meilen“ und „Wellen“ einen abweichenden Begriffsgehalt aufweisen, ist für eine entscheidungserhebliche Reduzierung der klanglichen Ähnlichkeit der Gesamtmarken nicht ausreichend, denn auch insoweit gilt, dass die markenrechtliche Beurteilung nicht von einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise bestimmt werden darf (BGH, a. a. O. – HEITEC; GRUR 2004, 240, 241 – MIDAS/medAS). Insoweit wäre dann auch zu berücksichtigen, dass die Markennörter mit den Bestandteilen „stein“ bzw. „steyn“ auch begrifflich identische Bestandteile aufweisen.

Hinzu kommt, dass der Begriffsgehalt von „MEILENSTEIN“ aufgrund der klanglichen Nähe der beiden Markennörter die festgestellte klangliche Verwechslungsgefahr kaum ausschließen kann, da ein Verhören bzw. Versprechen bereits möglich ist, bevor der Sinngehalt überhaupt zu Bewusstsein gelangt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 274).

Nach alledem ist die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, gerichtet auf Zurückweisung des Widerspruchs, der Erfolg zu versagen.

In der Gesamtabwägung ist im Hinblick auf die festgestellte Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Vergleichszeichen eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zu besorgen. Daher ist die angegriffene



Marke **名仕度** auf den Widerspruch aus der Wortmarke „Wellensteyn“ zu löschen, so dass die Beschwerde gegen den die Löschung anordnenden Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts zurückzuweisen war.

3.

Soweit sich die Beschwerdeführerin auf Entscheidungen beruft, mit denen ihrer Ansicht nach in vergleichbaren Fallgestaltungen eine Ähnlichkeit und eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken verneint worden sei (z. B. BPatG, Be-

schluss v. 18.12.2013, 29 W (pat) 14/12 – cordia/cordius – keine Verwechslungsgefahr, wenn bei dreisilbigen Begriffen lediglich zwei Silben phonetisch übereinstimmen, die Endsilbe jedoch einen anderen Klang habe), so weichen diese Fallgestaltungen, insbesondere im Hinblick auf Vokalfolge und Betonung von der hier zu beurteilenden ab.

Zudem sind diese Entscheidungen für den Senat grundsätzlich nicht bindend (so schon BGH, Beschluss v. 16.06.1993 – I ZB 14/91, BGHZ 123, 30–36 – Indorektal II – noch zum WZG). Die Entscheidung über die Verwechslungsgefahr zwischen Marken ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

B.

Der Antrag, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, war ergänzend ebenfalls zurückzuweisen, da für eine Auferlegung von Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung besteht.

1.

Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht gilt gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstehenden Kosten selbst zu tragen hat. Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, kann das Gericht jedoch bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Zu einer Abweichung von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen

Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH, GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Dies ist in der Regel der Fall, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht.

Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen. Gleiches gilt für die Rücknahme eines Widerspruchs, Löschungsantrags oder der Beschwerde. Denn es entspricht dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer (erneuten) gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Selbst eine einheitliche entgegenstehende Entscheidungspraxis reicht dabei nicht aus, Kosten wegen des Betreibens aussichtsloser Verfahren aufzuerlegen (BPatG, Beschluss v. 13.04.2015 – 27 W (pat) 74/14, nach juris Rn. 71 f. – BLÄTTERPDF).

2.

Es bedarf keiner Entscheidung, ob die Beschwerdeführerin versucht hat, ihr Interesse am Erhalt ihrer Marke und der Zurückweisung des Widerspruchs trotz erkennbarer Aussichtslosigkeit ihrer Verteidigung durchzusetzen, oder ob der Beschwerdegegner aufgrund des vorangegangenen Verfahrens gehalten gewesen wäre, bereits früher die Bekanntheit der Widerspruchsmarke weiter glaubhaft zu machen oder Vorkehrungen für den Fall zu treffen, dass die Beschwerdeführerin die Nichtbenutzungseinrede noch kurzfristig erweiternd erhebt.

Die Beschwerdeführerin konnte die Nichtbenutzungseinrede noch in der mündlichen Verhandlung am 26. April 2018 zulässigerweise erheben, weil den Beteilig-

ten keine Frist zur Einreichung von Angriffs- und Verteidigungsmittel gesetzt worden war, nach deren Ablauf weiteres Vorbringen nur zuzulassen gewesen wäre, wenn nach der freien Überzeugung des Gerichts ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert hätte oder wenn die Beteiligten die Verspätung genügend entschuldigt hätten.

Die Einrede der mangelnden Benutzung unterliegt grundsätzlich keinen zeitlichen Begrenzungen und muss nicht bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhoben werden. Eine erstmalige Erhebung oder Ausdehnung ist auch noch im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht möglich (vgl. BPatG, Beschluss vom 13.02.1975 – 25 W (pat) 287/74 –, BPatGE 17, 151 – Angifant; BPatG, Beschluss v. 01.07.1980 – 26 W (pat) 28/79 –, BPatGE 23, 158–166 – FLUDEX).

Als verspätet zurückweisen kann der Senat erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht in das Verfahren eingeführte Angriffs- und Verteidigungsmittel nach § 82 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO, wenn sonst eine Verzögerung des Verfahrens eintreten würde und wenn die Verspätung auf grober Nachlässigkeit beruht. Das betrifft nicht jedes Vorbringen, das gegenüber dem im Amtsverfahren neu ist. Präklusion kommt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht vielmehr nur eingeschränkt in Betracht. Die Parteien müssen durch richterliche Anordnung (etwa in der Ladung) gehalten gewesen sein, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder durch zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen § 82 MarkenG i. V. m. §§ 296 Abs. 1, 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten (BGH, Beschluss v. 25.02.2010 – I ZB 18/08, GRUR 2010, 859 – Malteserkreuz III).

Mangels Fristsetzung für Angriffs- und Verteidigungsmittel hatte der Senat die noch in der mündlichen Verhandlung erhobene Einrede zuzulassen und konnte sie nicht zurückweisen. Die noch in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erhobene Nichtbenutzungseinrede stellt keinen eklatanten Verstoß gegen pro-

zessuale Sorgfaltspflichten dar. Somit bestand für eine Kostenauflegung aus Gründen der Billigkeit kein Anlass.

C.

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.

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.

Werner

Paetzold

Bayer

Fa