



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 540/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 054 687

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. September 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die angegriffene Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß)



ist am 14. Oktober 2013 angemeldet und am 28. Januar 2014 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Dienstleistungen der

Klasse 35: Verbraucherberatung bei der Einrichtung von EDV-Geräten und Anlagen in Betrieben und bei Privatanwendern;

Klasse 41: Schulung in der Anwendung von Computern; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung);

Klasse 42: Computersoftwareberatung; Installation, Ersteinrichtungen und Wartung von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Beratung für Telekommunikationstechnik; Installation und Wartung von Software; EDV-Beratung; technische Projektplanungen, technisches Projektmanagement.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 28. Februar 2014.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus ihrer Unionswortmarke UM 009 783 978

APPLE

die am 20. Oktober 2013 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 1, 2, 4 - 12, 14 - 18, 20 - 28, 31, 35 – 45, nämlich unter anderem für

Klasse 9: Computer-Hardware; Computer-Software; Computer, Tablet-Computer;

Klasse 35: Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften für Computer, Elektronikwaren und Unterhaltungsprodukte; Information und Beratung in Bezug auf Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften für Computer, Elektronikwaren und Unterhaltungsprodukte;

Klasse 41: Bereitstellung von Ausbildung, Unterricht und Unterhaltung in Bezug auf Computer, Tablet-Computer, Computersoftware, Multimedia-Produkte, interaktive Erzeugnisse und Online-Dienste, Telekommunikationsapparate, Mobiltelefone, tragbare und mobile digitale elektronische Geräte zum Senden und Empfangen von Anrufen, Faxen, E-Mails, Videos, Sofortnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Werken sowie anderen digitalen Da-

ten und zum Vertrieb von Kursmaterialien im Zusammenhang damit; Erziehung und Ausbildung, nämlich Durchführung von Unterricht, Workshops und Seminaren im Bereich Computer, Tablet-Computer, Computersoftware, Online-Dienste, Informationstechnologie, Entwurf von Internet-Websites, Musik, Fotografie und Videoprodukte sowie Heimelektronik; Veranstaltung von beruflichen Workshops und Ausbildungskursen; Computergestützte Ausbildung; Ausbildung in Bezug auf Anwendung und Betrieb von Computern, Tablet-Computern, Computersoftware und Heimelektronik;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Beratung in Bezug auf Computerhardware und Software; Technischer Support, nämlich Fehlersuche und -behebung in Bezug auf Computerhardware, Computerperipheriegeräte, Computersoftware und Heimelektronikgeräte; Installation, Aktualisierung, Pflege und Reparatur von Computersoftware; Fachliche Beratung im Bereich Computer, Tablet-Computer und Heimelektronik; Beratung auf den Gebieten Auswahl, Implementierung und Verwendung von Computerhardware-, Computersoftware- und Heimelektroniksystemen für Dritte;

eingetragen worden ist.

Mit Beschluss vom 13. Mai 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zwischen den Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Der Widerspruchsmarke komme von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft zu, da „APPLE“ in Bezug auf die zu betrachtenden auf Datenverarbeitung und Software ausgerichteten Dienstleistungen keine beschreibende Wirkung entfalte. Die von der Widersprechenden geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft sei amtsbekannt und durch die vorgelegten Unterlagen belegt. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehe Identität, zumindest aber eine enge Ähnlichkeit. Die in

Frage stehenden Waren und Dienstleistungen richteten sich uneingeschränkt auch an das breite Publikum, das beim Erwerb der Produkte mit normaler Aufmerksamkeit agiere. Der aufgrund dieser Gesichtspunkte zu fordernde Abstand zur Widerspruchsmarke werde von der angegriffenen Wort-/Bildmarke nicht eingehalten. Das in der jüngeren Marke enthaltene Wort „apfel“ sei mit der Widerspruchsmarke begrifflich identisch und aufgrund der Sprachverwandtschaft klanglich zumindest ähnlich. Auch die Anfügung des Buchstabens „i“ mit der grafischen Gestaltung der jüngeren Marke trage nicht zu einem ausreichenden Abstand bei, da der Buchstabe „i“ hinter das Wort „apfel“ zurücktrete und die Marke von dem Wort „apfel“ als prägendes Element dominiert werde. Jedenfalls komme dem Bestandteil „apfel“ eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Selbst wenn man eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausschließen würde, sei die Gefahr gegeben, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG. Denn die angegriffene Marke enthalte nicht nur die Widerspruchsmarke in der deutschen Übersetzung, sondern auch den Buchstaben „i“, der in Produktkennzeichnungen der Widerspruchsmarke, wie „iPhone, iPad, iPod oder iTunes“ verwendet werde. Bei den Verbrauchern würde daher die Vorstellung entstehen, bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine für bestimmte Bereiche spezialisierte weitere Kennzeichnung der Widersprechenden oder um ein durch sie lizenziertes Sortiment.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom
13. Mai 2016 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Er vertritt die Ansicht, die jüngere Marke halte auch im Bereich der identischen Dienstleistungen den erforderlichen Abstand ein. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei originär durchschnittlich. Nur für die Dienstleistungen der Klasse 42 könne eine Bekanntheit zugestanden werden. Der besondere Schutz des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG komme nur in Betracht, wenn die sich gegenüber

stehenden Zeichen identisch oder ähnlich seien, was unabhängig von der Bekanntheit oder Kennzeichnungskraft der Marke als solcher zu prüfen sei. In klanglicher Hinsicht bestehe ein deutlicher Unterschied. Der Ein-Wort-Marke „APPLE“ stehe ein Kombinationszeichen gegenüber. Beim Zeichenvergleich müsse der Gesamteindruck berücksichtigt werden. Das DPMA habe insofern das Zeichen zu Unrecht in die einzelnen Bestandteile zerlegt. Zunächst würden sich die Worte „apfel“ und „APPLE“ in den letzten drei Buchstaben „fel“ und „PLE“ unterscheiden und dem normalerweise stärker beachteten Wortanfang die Bedeutung nehmen. Das „i“ könne deutsch als „i“ ausgesprochen werden, mit der bayrischen Bedeutung „ich“ oder Englisch als „ei“ und somit als gängige Abkürzung für u. a. „Internet“. Eine Ableitung aus den von der Widersprechenden in den Markt eingeführten Wörtern wie z. B. „iPhone“ sei dafür nicht erforderlich. Das kaufmännische &-Zeichen verbinde zwei Aussagen, die als zugehörig empfunden würden. Sowohl der Buchstabe „i“ als auch das Zeichen „&“ blieben bei der Aussprache nicht unberücksichtigt. Es ergebe sich daher klanglich die Aussprache des Zeichens als „Apfel und Ei“. Aus vergleichbaren Gründen gebe es auch eine schriftbildliche Unähnlichkeit. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die drei Elemente der jüngeren Marke nicht irgendwie nebeneinander stünden, sondern ihre Einheit und Zusammengehörigkeit durch die grafische Anordnung besonders ausgedrückt und hervorgehoben werde. Wegen des einheitlichen Begriffsgehalts der angegriffenen Marke dahingehend, dass die angebotenen Dienstleistungen sehr günstig seien („für `nen Appel und `n Ei“) sei schließlich auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Der Beschwerdeführer regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde zum BGH oder eine Vorlagefrage an den EuGH zur Frage der Zeichenähnlichkeit an.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit, die angesichts der jedenfalls für die identischen Dienstleistungen gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu einer Verwechslungsgefahr führe. Das Zeichen „APPLE“ unterscheide sich von dem Wortbestandteil „Apfel“ der jüngeren Marke lediglich durch die Buchstaben „pp“ gegenüber den Buchstaben „pf“. Sowohl die Wortanfänge mit der charakteristischen Vokal-Konsonantenverbindung „AP“ als auch die prägnanten Wortendungen „LE“ bzw. „EL“ seien identisch bzw. ähnlich. Dagegen entfalte der abweichende Konsonant „f“ für den klanglichen Gesamteindruck des Wortes „Apfel“ keine Wirkung. Der Grundsatz der Gesamtbetrachtung der Vergleichszeichen hindere nicht daran, die Übereinstimmung in dem Wortbestandteil „apfel“ ausreichen zu lassen, da der Buchstabe „i“ in der angegriffenen Marke innerhalb des Gesamteindrucks zurücktrete und die angegriffene Marke durch das Wort „apfel“ geprägt werde. Dies werde dadurch verstärkt, dass der älteren Marke aufgrund ihrer überragenden Bekanntheit eine weitaus gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme. Zudem stimme sie begrifflich mit dem Bestandteil „apfel“ der jüngeren Marke überein, die den Verkehr an die berühmte ältere Marke der Beschwerdeführerin erinnere. Es treffe – allein schon wegen der grafischen Gestaltung - nicht zu, dass der Buchstabe „i“ mit dem Element „apfel“ des jüngeren Zeichens in den Augen des Verkehrs einen Gesamtbegriff bilde. Auch einen von dem Beschwerdeführer dargelegten angeblichen Sinngehalt könne man nicht erkennen. Eine entsprechende Wahrnehmung des Verkehrs sei lebensfremd. Zumindest bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Im Übrigen lägen auch die Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vor. Die Bekanntheit der Marke „APPLE“ u. a. für Computer, Software und Unterhaltungselektronik sei offenkundig und amtsbekannt. Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG geforderte Zeichenähnlichkeit sei unstreitig gegeben. Schließlich werde durch die Nutzung der Marke „apfel & i“ der Aufmerksamkeitswert der Widerspruchsmarke ausgebeutet. In Verbindung mit Dienstleistungen, die sich alle auf die bekannten Produkte der Widersprechenden bezögen, mache sich der Beschwerdeführer die Bekanntheit der Marke „APPLE“ zunutze. Außerdem habe der Beschwerdeführer das

Zeichen bewusst so gewählt, dass der Verkehr das ausgeprägt positive Image der Marke „APPLE“ auf die unter der angegriffenen Marke angebotenen Dienstleistungen übertragen werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der sich gegen die Eintragung einer Marke richtet, die nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 angemeldet worden war, ist nach § 158 Abs. 3 MarkenG die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

A) Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin kann ihr Löschungsbegehren mit Erfolg auf § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stützen. Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei Benutzung der angegriffenen Marke für die beanspruchten Dienstleistungen die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke in unzulässiger Weise ausnutzt, so dass die angegriffene Marke löschungsreif ist, §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG. Im Ergebnis zutreffend hat daher die Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss die Löschung der jüngeren Marke angeordnet.

1. Die angegriffene Marke ist am 14. Oktober 2013 angemeldet worden, so dass der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kann (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

2. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG – sowohl im Bereich unähnlicher Waren und Dienstleistungen wie auch in entsprechender Anwendung im Bereich identischer oder ähnlicher Waren und Dienstleistungen – zu löschen, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist und ihre Benutzung geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen, wobei bei Unionsmarken an die Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Union tritt, § 125 b Nr. 1 MarkenG. Diese Voraussetzungen sind bei im Rahmen von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu unterstellender (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 9 Rn. 6) markenmäßiger Benutzung der jüngeren Marke für die Dienstleistungen

„Verbraucherberatung bei der Einrichtung von EDV-Geräten und Anlagen in Betrieben und bei Privatanwendern;
Schulung in der Anwendung von Computern; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung);
Computersoftwareberatung; Installation, Ersteinrichtungen und Wartung von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Beratung für Telekommunikationstechnik; Installation und Wartung von Software; EDV-Beratung; technische Projektplanungen, technisches Projektmanagement.“

gegeben.

a) Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine in der Union bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG. Voraussetzung für das Vorliegen einer bekannten Marke ist, dass das jeweilige Zeichen als Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, welches

von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Insgesamt muss erkennbar sein, dass die Marke durch erfolgreiche wirtschaftliche Anstrengungen des Markeninhabers einen wirtschaftlichen Wert erlangt hat, der – auch branchenübergreifend – einer unlauteren Ausbeutung oder Beeinträchtigung durch Dritte zugänglich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Bekanntheit nicht auf das Zeichen als solches beschränken darf, sondern die Bekanntheit der Marke, also als Herkunftszeichen für die betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen, notwendig ist (BGH GRUR 2004, 235, 23 – Davidoff II). Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen. Zu den maßgeblichen Bekanntheitsfaktoren zählen dabei neben der Bekanntheit im demoskopischen Sinne der Marktanteil der Marke, die Intensität ihrer Benutzung (Umsatzstärke), die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 25 – PAGO/Tirolmilch; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 – WUNDERBAUM II; GRUR 2015, 1214 Rn. 20 – Goldbären; GRUR 2015, 1114 Rn. 10 – Springender Pudel). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH GRUR 2011, 1043 Rn. 49 – TÜV II; GRUR 2014, 378 Rn. 27 – OTTO Cap).

Dass der Widerspruchsmarke nach diesen Kriterien jedenfalls im Bereich der für sie eingetragenen Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42 eine entsprechende Bekanntheit in der Union zukommt, ist gerichtsbekannt, wird aber auch glaubhaft gemacht durch den Vortrag der Beschwerdegegnerin.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin wurde 1976 in Kalifornien gegründet und zählt zu den ersten Herstellern von Personal-Computern. Mit dem Erscheinen des iPods (2001), des iPhones (2007) und des iPads (2010) weitete

sie ihr Geschäft nach und nach auf andere Produktbereiche aus. Sie hat damit die Basis für den bis heute anhaltenden Boom der Märkte für Smartphones und Tabletcomputer gelegt (<https://de.wikipedia.org/wiki/Apple>) und gehört zu den Pionieren im Bereich Computer und Betriebssysteme. Mittlerweile hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf weitere Produktfelder in den Bereichen Mobilfunk und Unterhaltungselektronik ausgeweitet und beschäftigt weltweit rund 132.000 Mitarbeiter. Zu den Produkten und Dienstleistungen zählen und zählten bereits im Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke die Büro- und tragbaren Computer, die mobilen Telekommunikationsgeräte iPhone, die iPad Tablet-Computer, die iPod-Reihe mit tragbaren digitalen Musik- und Videoplayern sowie die digitalen Apple-TV-Geräte. Hinzu kommen Softwareprodukte für private und professionelle Anwender, wie die iWork und iLife-Softwarepakete, die Betriebssysteme iOS und OS X, der iCloud Online-Dienst sowie dazugehörige Support-Angebote. Zur Bezeichnung dieser Waren und Dienstleistungen wird die Bezeichnung „APPLE“, die sowohl international als auch in Europa und Deutschland mehrfach als Marke eingetragen ist, über einen sehr langen Zeitraum kontinuierlich verwendet. Im Jahre 2004 eröffnete der erste europäische Apple-Store in London. Zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke im Jahr 2013 gab es bereits über 400 Filialen weltweit (<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/192067/umfrage/anzahl-der-apple-stores>); inzwischen (Stand 2018) ist die Zahl auf 507 angestiegen (<https://www.handelsdaten.de/elektrofachhandel/anzahl-apple-stores-weltweit-laendern>). In Deutschland gibt es derzeit 15 Filialen (<https://www.apple.com/de/retail/storelist/>). Der Gesamtumsatz, der im Anmeldejahr 2013 weltweit 170,91 Milliarden US-Dollar betrug, ist bis zum Jahr 2018 auf 265,6 Milliarden Dollar angestiegen. Dabei machten die Umsatzerlöse durch iPhone-Verkäufe in Höhe von rund 165 Milliarden US-Dollar (Geschäftsjahr 2018) den Großteil des Gesamtumsatzes aus (<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/39388/umfrage/umsatz-von-apple-seit-2004/>). Allein der Tablet-Computer iPad sorgte im Geschäftsjahr 2018 für Um-

sätze von rund 18 Milliarden US-Dollar. Die Marke „APPLE“ gilt heute als eine der wertvollsten Marken der Welt.

Aufgrund der langjährigen und intensiven Benutzung für die oben genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 ist die Widerspruchsmarke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt, was sowohl für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 14. Oktober 2013 als auch für den heutigen Zeitpunkt offenkundig ist; es handelt sich daher um eine (überragend) bekannte Marke i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

b) Die Widersprechende kann sich entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auf den Bekanntheitsschutz in entsprechender Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch im Bereich identischer oder ähnlicher Waren und Dienstleistungen berufen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 37 – WUNDERBAUM II; a. a. O. Rn. 24 - Goldbären; a. a. O. Rn. 14 – Springender Pudel).

c) Die Vergleichsmarken sind in für die Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG hinreichender Weise ähnlich. Diese Markenähnlichkeit ist im Ausgangspunkt nach den auch für § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG geltenden Grundsätzen zu beurteilen, mithin kann sie sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im Klang, im (Schrift)bild oder in der Bedeutung ergeben (vgl. BGH a. a. O. Rn. 34 – Goldbären; a. a. O. Rn. 23 – Springender Pudel), wobei es auch hier auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ankommt. Besteht keine Markenähnlichkeit, scheidet der Bekanntheitsschutz aus (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 68 – CK Calvin Klein; BGH GRUR 2009, 672 Rn. 49 – OSTSEE-POST).

Nicht Voraussetzung für den Bekanntheitsschutz ist, dass eine Verwechslungsgefahr oder eine Herkunftstäuschung besteht (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 58 – Intel/CPM; BGH a. a. O. Rn. 29 und 36 – Springender Pudel). Es genügt viel-

mehr, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen (EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 30 – Intel/CPM; GRUR 2004, 58 Rn. 29 und 31 – Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 – adidas/Marca; BGH a. a. O. Rn. 33 – Springender Pudel).

Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Marken stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und (ohne dass dies erforderlich wäre) das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (EuGH GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. – Intel/CPM). Eine solche gedankliche Verknüpfung ist aus Sicht des Senats hier zweifellos zu bejahen, die angegriffene Marke stellt nicht lediglich allgemeine Assoziationen zu der bekannten Widerspruchsmarke her.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen

apfel*i* und **APPLE**

besitzen phonetische Ähnlichkeit und denselben Bedeutungsgehalt, da das englische Wort „apple“ dem deutschen Wort „Apfel“ entspricht. Es handelt sich bei „apple“ um einen geläufigen Ausdruck des englischen Grundwortschatzes, der den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres bekannt ist (vgl. BPatG Beschluss vom 11.03.2019, 26 W (pat) 551/16 - Ice Fresh Apple).

Diese begriffliche Übereinstimmung führt dazu, dass die jüngere Marke bei dem hier angesprochenen Verkehrskreis sofort und unmittelbar die Widerspruchsmarke

in Erinnerung rufen und der Verbraucher die jüngere Marke gedanklich mit der Widerspruchsmarke verknüpfen wird, zumal sich Dienstleistungen der gleichen Branche gegenüberstehen. Davon führt auch der weitere Bestandteil der jüngeren Marke „& i“ nicht weg. Im Gegenteil verstärkt das „i“ den Eindruck, die Marke habe etwas mit der bekannten Widerspruchsmarke zu tun. Die Annahme der Beschwerdeführerin, „i“ würde vorliegend als die bayrische Form von „ich“ gelesen oder mit dem deutschen Wort „Ei“ assoziiert, ist fernliegend. Der Buchstabe „i“ hat vielmehr einen klaren Bezug zu den von der Widersprechenden beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Der Verbraucher wird dieses „i“ - gerade auch wegen der Bekanntheit der Produkte der Widersprechenden, wie „iPhone“, „iPad“, „iPod“, „iTunes“, „iCloud“ - ohne weiteres der Widersprechenden zuordnen. Soweit die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung des EuG in dem Verfahren T-215/17 vom 31. Januar 2019 verweist, ist anzumerken, dass dieser Fall bereits deswegen nicht vergleichbar ist, weil es sich um andere Marken, und zwar insbesondere um Wort-/Bild- bzw. Bildmarken, und somit um zwei unterschiedliche Fallkonstellationen handelt. Die Ausführungen des Gerichts betreffen ferner die Frage der Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen, nicht aber den Bekanntheitsschutz. Selbst wenn das Gericht zur Bekanntheit des Widerspruchszeichens Stellung genommen hätte, hätte dies keine unmittelbare Auswirkung auf die Frage des Bekanntheitsschutzes der hier maßgeblichen Widerspruchsmarke, da es sich dort um die Bildmarke „Apfel“, hier dagegen um die Wortmarke „APPLE“ handelt.

d) Die Verwendung einer dermaßen ähnlichen jüngeren Marke würde die Wertschätzung und Unterscheidungskraft der bekannten Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen. Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der

Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 49 – L'Oréal/Bellure; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 54 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2014, 378 Rn. 33 – OTTO Cap). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt; der Beschwerdeführer und Inhaber der angegriffenen Marke hat sich mit seinem Zeichen zweifellos in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin begeben.

Einen rechtfertigenden Grund dafür hat er weder im Verfahren vor dem DPMA noch im Beschwerdeverfahren vorgetragen, noch ist ein solcher ansonsten ersichtlich.

Die Beschwerde des Markeninhabers war daher zurückzuweisen.

B) Bei dieser Sach- und Rechtslage kann die Frage, ob darüber hinaus auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

C) Für die von der Beschwerdeführerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht kein Anlass. Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die hierfür von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien angewendet. Daher war auch eine Vorlage an den EuGH nicht veranlasst.

D) Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

prä