



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 26/15

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:
7. Oktober 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2009 042 315

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Mai 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, den Richter Dr. Meiser und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Februar 2013 und vom 7. April 2015 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 003 360 815 für die folgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

„Haarwässer; Brillen, (Optik), insbesondere Sonnenbrillen; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente; Büromaterial, ausgenommen Möbel; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Ordner (Büroartikel); Rückenschilder aus Papier und Pappe für Beschriftungen, Aktenhüllen, Archivschachteln aus Papier oder aus Pappe, Heftstreifen (Büroartikel), Trennblätter (Büroartikel), Sachregister, Prospekthüllen (Papier- und Schreibwaren), Schreibhefter (Schreibnecessaires) und Schreibmappen (Schreibnecessaires), Pultordner (Büroartikel), und Unterschriftsmappen (Schreibnecessaires), Kalender, Heftklammern (Büroartikel), Büroklammern, Reißnägel (Heftzwecken), Gummibänder für

Bürozwecke, Korrekturroller und Korrektur-Fluids (Büroartikel), Formularbücher, Schreibgeräte, Stifte, soweit in Klasse 16 enthalten, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Buchstützen, Stifthalter soweit in Klasse 16 enthalten; Papierhandtücher; Küchenpapier, Toilettenpapier, Papiertaschentücher, Müllsäcke aus Papier, Briefkörbe, Druckereierzeugnisse, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibmaschinen; Farbbänder für Schreibmaschinen, Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke, Wandtafeln, Klemmtafeln (Büroartikel), Radiergummis, Pin-Nadeln (Büroartikel), Schreibunterlagen, Karteikarten [Papier- und Schreibwaren], Tischkarteien [Papier- und Schreibwaren], Thermobindemappen (Schreibmappen); Bewerbungsmappen [Papier- und Schreibwaren], Schulhefte, Schreibblöcke; Schreibkreide; Einbandfolien aus Kunststoff für Verpackungszwecke; Etiketten, nicht aus Textilstoffen, Tagebücher, Bastelpapier, Karten (Grußkarten); Adventskalender, Servietten aus Papier; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer, Reisetaschen, Handtaschen; Rucksäcke; Regenschirme, Sonnenschirme; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Einzelhandelsdienstleistungen mit den vorgenannten Waren der Klasse 25; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Parfümeriewaren.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke UM 003 360 815 wird die Löschung der Marke 30 2009 042 315 im vorgenannten Umfang angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die angegriffene Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß)



ist am 16. Juli 2009 angemeldet und am 5. Januar 2010 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2009 042 315 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 3:

Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;

Klasse 9:

Brillen (Optik), insbesondere Sonnenbrillen;

Klasse 10:

Babyflaschen, Schnuller für Säuglinge;

Klasse 11:

Lampen (elektrisch); Beleuchtungslampen; Deckenlampen; Beleuchtungsgeräte; Christbaumbeleuchtungen (elektrisch); Babyflaschenwärmer (elektrisch);

Klasse 12:

Kinderwagen, Kinderwagenverdecke, Planen für Kinderwagen;

Klasse 14:

Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente; Schlüsselanhänger;

Klasse 16:

Büromaterial, ausgenommen Möbel; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Ordner (Büroartikel); Rückenschilder aus Papier und Pappe für Beschriftungen, Aktenhüllen, Archivsachtern aus Papier oder aus Pappe, Heftstreifen (Büroartikel), Trennblätter (Büroartikel), Sachregister, Prospekthüllen (Papier- und Schreibwaren), Schreibhefter (Schreibnecessaires) und Schreibmappen (Schreibnecessaires), Pultordner (Büroartikel) und Unterschriftsmappen (Schreibnecessaires), Kalender, Locher (Bürogerät), Hefter (Bürogerät), Heftklammern (Büroartikel), Heftklammer-Entferner (Bürogerät), Büroklammern, Reißnägeln (Heftzwecken), Gummibänder für Büro Zwecke, Korrekturroller und Korrektur-Fluids (Büroartikel), Formularbücher, Schreibgeräte, Stifte soweit in Klasse 16 enthalten, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Stempel und Stempelzubehör soweit in Klasse 16 enthalten, Buchstützen, Stifthalter soweit in Klasse 16 enthalten; Apparate für das Laminieren von Dokumenten (Bürogeräte), Aktenvernichter (Bürogeräte), Papierhandtücher; Küchenpapier, Toilettenpapier, Papiertaschentücher, Müllsäcke aus Papier oder Kunststoff, Briefkörbe, Druckereierzeugnisse, Buchbindartikel, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibmaschinen, Farbbänder für Schreibmaschinen, Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke, Wandtafeln, Klemmtafeln (Büroartikel), Radiergummis, Pin-Nadeln (Büroartikel), Schreibunterlagen, Karteikarten [Papier- und Schreibwaren], Tischkarteien [Papier- und Schreibwaren], Thermobindemappen (Schreibmappen); Bewerbungsmappen [Papier- und Schreibwaren], Schulhefte, Schreibblöcke; Schreibkreide; Einbandfolien aus Kunststoff für

Verpackungszwecke, Etiketten nicht aus Textilstoffen, Tagebücher, Bastelpapier, Karten (Grußkarten); Adventskalender, Servietten (aus Papier);

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer, Reisetaschen, Handtaschen, Schlüsseletuis (soweit in Klasse 18 enthalten); Rucksäcke, Brieftaschen, Geldbörsen; Regenschirme, Sonnenschirme;

Klasse 20:

Möbel, insbesondere Möbel für Kinderzimmer, Betten (Möbel), Laufställe für Kleinkinder, Kinderhochstühle, Kinderlauflerngeräte, Nester für Kinderbetten oder Kinderwagen; Wickelkommoden, Waschtische (Möbel); Spiegel, Bilderrahmen; Prospektständer;

Klasse 21:

Behälter und Geräte für den Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Babyflaschenwärmer (nicht elektrisch);

Klasse 24:

Webstoffe und Textilwaren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Bett- und Tischdecken;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug, Spielzeugfahrzeuge, Plüschtiere; Puppen (Spielwaren), Puppenkleider; Puzzles; Roller (Kinderfahrzeuge); Scherzartikel; Spielbälle; Spielkarten; Teddybären; Babyrasseln; Baukästen (Spielwaren); Bauklötze (Spielwaren);

Faschingsmasken, ferngesteuerte Fahrzeuge (Spielzeuge); Christbaumschmuck (ausgenommen Beleuchtungsgeräte und Zuckerwaren), Christbäume aus synthetischem Material, Christbaumständer;

Klasse 35:

Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit den vorgenannten Waren der Klassen 3, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28;

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten;

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 5. Februar 2010 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 11. Juni 2008 eingetragenen (Unions-) Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß)

MANGO

die für nachfolgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Haarwasser; Zahnputzmittel;

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess- Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; Sonnenbrillen und Gestelle dafür;

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Schnittmuster zur Herstellung von Bekleidungsstücken; Schnittmuster für die Schneiderei; Etais für Schablonen; Blaupausen [Pläne]; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, so weit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Handtaschen, Rucksäcke, Reisetaschen und Reiseneccessaires; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Unterbekleidung, Sportbekleidung, ausgenommen Taucherkleidung, Gürtel, Handschuhe, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 35:

Werbung einschließlich Online-Werbung in einem Informationsnetzwerk; Vermietung von Werbeflächen; Organisation von Ausstellungen zu kommerziellen und Werbezwecken; Plakatanschlagwerbung; Verbreitung von Werbeanzeigen, Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Werbung durch Werbeschriften; Aktualisierung von Werbematerial; Verkaufsförderung für Dritte; Schaufensterdekoration; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Pressespiegel; Leistungen von Einzelhandelsgeschäften für Bekleidungsstücke, Parfums und persönliche Accessoires;

geschützt ist.

Mit Beschlüssen vom 19. Februar 2013 und vom 7. April 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widerspruchsmarke verfüge lediglich für Bekleidungsartikel über eine etwas erhöhte, im Übrigen nur über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Waren- und Dienstleistungen seien teilweise identisch bzw. lägen in einem sehr engen Ähnlichkeitsbereich. Das jüngere Zeichen weiche jedoch ausreichend von dem Widerspruchszeichen ab, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten sei. Visuell seien die sich gegenüber stehenden Zeichen wegen der unterschiedlichen grafischen Gestaltung, der unterschiedlichen Wortlängen und der durch die Silbe „li“ von der Widerspruchsmarke stark abweichenden Umrisscharakteristik der jüngeren Marke offensichtlich unähnlich. Klanglich sei bei Wort-/Bildmarken in der Regel das Wort als einfachste und kürzeste Benennungsform zu berücksichtigen. Die angegriffene Marke verfüge am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfang über den Bestandteil „li“, der der Widerspruchsmarke fehle. Sie unterscheide sich daher markant durch das helle „i“ in der Silbe „li“; auch die Unterschiede in Wortlänge, Silbenzahl, Vo-

kalfolge und Sprechrhythmus und das damit einhergehende unterschiedliche Gesamtklangbild seien erheblich. Die angegriffene Marke erscheine als zusammenhängender Begriff, den kein Bestandteil mehr präge als der andere. Auch eine begriffliche Zeichenähnlichkeit könne ausgeschlossen werden, da „limango“ ein Fantasiewort sei, wohingegen „MANGO“ eine Frucht bezeichne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Entscheidung der Markenstelle für fehlerhaft, da sie den Vortrag zur erhöhten Kennzeichnungskraft ignoriert und anerkannte Grundsätze beim Markenvergleich außer Acht gelassen habe. Sie macht unter Vorlage zahlreicher Unterlagen geltend, die Widerspruchsmarke sei eine im Inland bekannte Marke i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Dies habe die Erste Beschwerdekammer des EUIPO mit Entscheidung vom 12. März 2004, R 308/2003-1 für das spanische Territorium und mit Entscheidung vom 3. Oktober 2018 (R 1844/2017-1 und R 2093/2017-1, limango/MANGO) für die Union festgestellt. Da die Schwelle für eine erhöhte Kennzeichnungskraft niedriger sei als für die Bekanntheit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, müsse man zumindest für die Waren „Bekleidungsstücke“ von einer weit überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehen. Unabhängig von der Frage der Ausstrahlung auf die anderen Waren oder Dienstleistungen ergebe sich eine erhöhte Kennzeichnungskraft für „Gürtel, Handschuhe, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ in Klasse 25, „Schmuckwaren“ in Klasse 14, „Handtaschen“ in Klasse 18 sowie „Leistungen von Einzelhandelsgeschäften für Bekleidungsstücke und persönliche Accessoires“ in Klasse 35 bereits unmittelbar aus den vorgelegten Unterlagen. Es bestehe klangliche Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüber stehenden Zeichen. Die Widerspruchsmarke sei klanglich identisch in der angegriffenen Marke enthalten. Die Betonung des Teils „mango“ im Zeichen „limango“ stimme ferner mit der Betonung der Widerspruchsmarke überein. Diesem Zeichenbestandteil komme, nicht zuletzt wegen der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, eine den Gesamteindruck besonders prägende Wirkung zu. Vergleichbar seien die Entscheidungen des BPatG, 28 W (pat) 173/99 – Wipro,ix/Promix und 27 W (pat) 347/00 – INVITI/Vito. Das in der

jüngeren Marke identisch übernommene Wort „Mango“ benenne die Frucht „Mango“ und habe daher einen eindeutigen Begriffsgehalt, der bei der Übernahme nicht verloren gehe, sondern sogar bewusst erhalten werde. Dies führe zur assoziativen Abtrennung dieses Bestandteils, wodurch die vorangestellte Silbe „li“ weiter in den Hintergrund gedrängt werde. Da die ältere Marke ein dem Durchschnittspublikum allgemein geläufiger einprägsamer Begriff sei und dieser klanglich identisch und mit der gleichen inhaltlichen Bedeutung in die jüngere Marke übernommen worden sei, werde die klangliche Verwechslungsgefahr durch die ungenauen Erinnerungen an den Klang einer der beiden Marken ausgelöst. Dass der Bestandteil „MANGO“ mit einer tropischen Frucht assoziiert werde und deshalb in der jüngeren Marke deutlich wahrnehmbar sei, und dass auch die jüngere Marke an tropische Früchte erinnere (Limette und Mango), habe die Erste Beschwerdekammer des EUIPO in der vorgelegten Entscheidung vom 3. Oktober 2018 ebenfalls festgestellt. Es handele sich hierbei nicht um eine begriffliche, sondern um eine klangliche Verwechslungsgefahr. Schließlich führe die Benutzung der angegriffenen Marke zu einer unlauteren Ausnutzung und Beeinträchtigung der Wertschätzung der Widerspruchsmarke.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 19. Februar 2013 und vom 7. April 2015 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Widerspruchsmarke verfüge weder über eine erhöhte Kennzeichnungskraft noch handele es sich dabei um eine bekannte Marke. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft sei für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

gen durch konkrete Benutzungsformen zu belegen. Die eingereichten Unterlagen der Beschwerdeführerin genügten diesen Anforderungen nicht. So sei nicht auszuschließen, dass Teile der vorgetragene Umsätze der Beschwerdeführerin durch andere Marken erwirtschaftet worden seien. Außerdem sei eine Bekanntheit im Inland erforderlich; die Unterlagen bezögen sich jedoch überwiegend nicht auf Deutschland und auch nicht auf den relevanten Zeitraum der Anmeldung. Im Übrigen fehle zum Beispiel bei den Werbeaufwendungen für das Jahr 2009 die Einordnung in das Marktumfeld. Selbst wenn man von einer erhöhten Kennzeichnungskraft im Bekleidungsbereich ausginge, läge keine Verwechslungsgefahr vor. Die Zeichen würden sich schriftbildlich durch die Buchstaben „Li“ am Anfang des angegriffenen Zeichens unterscheiden, insofern könne auf die Entscheidung des EUIPO vom 27. September 2007, B1 020553 - Veló/Livelo- verwiesen werden. Auch klanglich gebe es deutliche Unterschiede. So werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch die Buchstabenkombination „Li“ zu Beginn des Wortes geprägt. Der helle Vokal „i“ des jüngeren Zeichens sei zu markant, um überhört zu werden. Silbenzahl, Sprech- und Betonrhythmus seien ausreichend unterschiedlich. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass im Bekleidungssektor die Marken auch visuell wahrgenommen würden und eine mögliche klangliche Ähnlichkeit durch die vorliegenden auffälligen Abweichungen im Bild neutralisiert würden. Der von der Beschwerdeführerin herangezogene Beschluss der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 3. Oktober 2018 sei für das vorliegende Verfahren ohne Bedeutung, da es sich dort nicht um eine Wort-/Bildmarke, sondern um die Wortmarke „limango“ handele und eine angebliche Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Ausland zudem keine Rolle für die Beurteilung der Bekanntheit im Inland spiele. Im Übrigen habe die Beschwerdegegnerin gegen diese Entscheidung, an die das BPatG ohnehin nicht gebunden sei, Klage vor dem Europäischen Gericht eingereicht.

Mit Ladungszusatz vom 22. März 2019 hat der Senat auf seine Bedenken hinsichtlich der ausreichenden Darlegung der erhöhten Kennzeichnungskraft der Wi-

derspruchsmarke für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen hingewiesen und seine vorläufige Rechtsauffassung zur Verwechslungsgefahr dargelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat nur im tenorierten Umfang Erfolg. Im Übrigen war sie zurückzuweisen.

1. Die Beschwerdeführerin beruft sich ohne Erfolg auf den Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, da die Widerspruchsmarke bereits am 16. Juli 2009 angemeldet worden ist. Ist die Anmeldung wie im verfahrensgegenständlichen Fall bereits vor dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden, gilt gem. § 158 Abs. 2 MarkenG für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 MarkenG in der bis dahin geltenden Fassung. Danach war der Einwand, es handle sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke, kein Widerspruch Grund.
2. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht im tenorierten Umfang Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 43 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder

durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CAKVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

- a) Zwischen den sich nach der maßgeblichen Registerlage gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen besteht zum Teil Identität oder Ähnlichkeit, zum Teil Unähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int 2009, 397 Rn. 65 - P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2004, 601 - d-

c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann dagegen nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 10 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

Die Waren der Klasse 25 „*Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*“ sowie der Klasse 9 „*Brillen (Optik), insbesondere Sonnenbrillen*“ und der Klasse 3 „*Haarwässer*“ sind wortgleich in beiden Warenverzeichnissen enthalten. Gleiches gilt für „*Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente*“ der Klasse 14 und „*Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reisetaschen, Handtaschen; Rucksäcke; Regenschirme; Sonnenschirme*“ der Klasse 18. Identität besteht auch zwischen den für die Widerspruchsmarke eingetragenen „*Reisetaschen*“ und den „*Reise- und Handkoffern*“ der jüngeren Marke. Auch in der Klasse 16 stehen sich zum Teil identische Waren gegenüber. Die Waren „*Büromaterial, ausgenommen Möbel; Ordner (Büroartikel); Rückenschilder aus Papier und Pappe für Beschriftungen, Aktenhüllen, Heftstreifen (Büroartikel), Trennblätter (Büroartikel), Sachregister, Pultordner (Büroartikel), Heftklammern (Büroartikel), Büroklammern, Reißnägeln (Heftzwecken), Gummibänder für Büro Zwecke, Korrekturroller und Korrektur-Fluids (Büroartikel); Buchstützen, Stifthalter soweit in Klasse 16 enthalten; Briefkörbe, Farbbänder für Schreibmaschinen, Wandtafeln, Klemmtafel (Büroartikel), Radiergummis, Pin-Nadeln (Büroartikel), Etiketten, nicht aus Textilstoffen*“ der jün-

geren Marke sind identisch zu „*Büroartikel (ausgenommen Möbel)*“ der Widerspruchsmarke bzw. werden von deren Oberbegriff umfasst. Die Waren „*Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Archivschachteln aus Papier oder aus Pappe; Papierhandtücher; Küchenpapier, Toilettenpapier; Papiertaschentücher, Müllsäcke aus Papier, Bastelpapier; Servietten aus Papier*“ der jüngeren Marke sind identisch zu den Waren „*Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien*“ der Widerspruchsmarke. Die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren „*Druckereierzeugnisse, Kalender, Formularbücher, Tagebücher, Karten (Grußkarten); Adventskalender*“ sind wiederum identisch zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten „*Druckereierzeugnissen*“ oder werden von diesen umfasst. Ebenfalls im Identitätsbereich liegen die Waren „*Prospekthüllen (Papier- und Schreibwaren), Schreibhefter (Schreibnecessaires) und Schreibmappen (Schreibnecessaires), Unterschriftsmappen (Schreibnecessaires); Schreibgeräte, Stifte, soweit in Klasse 16 enthalten, Schreibunterlagen, Karteikarten [Papier- und Schreibwaren], Tischkarteien [Papier- und Schreibwaren], Thermobindemappen (Schreibmappen); Bewerbungsmappen [Papier- und Schreibwaren], Schulhefte, Schreibblöcke; Schreibkreide*“ der angegriffenen Marke zu den im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen „*Schreibwaren*“, die den Oberbegriff für die vorgenannten Waren bilden. Die Waren „*Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke*“ sowie „*Künstlerbedarfsartikel*“ und „*Pinself*“ sind wiederum wortgleich in beiden Verzeichnissen enthalten. Gleiches gilt für die in beiden Verzeichnissen enthaltenen Waren „*Schreibmaschinen*“ und „*Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist*“. Hiervon werden auch die von der jüngeren Marke beanspruchten „*Einbandfolien aus Kunststoff für Verpackungszwecke*“ sowie „*Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke*“ umfasst, so dass auch diesbezüglich Identität besteht. Bei den Dienstleistungen sind „*Einzelhandelsdienstleistungen mit den vorgenannten Waren der Klasse 25*“ der jüngeren Marke identisch zu „*Leistungen von Einzelhandelsgeschäften für Beklei-*

dungsstücke“ der Widerspruchsmarke. In Bezug auf die „*Einzelhandelsdienstleistungen mit den vorgenannten Waren der Klasse 3*“ besteht insoweit Identität zu den Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke, als sich diese auf „*Parfümeriewaren*“ beziehen. Ob die für die Widerspruchsmarke eingetragenen „*Leistungen von Einzelhandelsgeschäften mit persönlichen Accessoires*“ zu den im Verzeichnis der jüngeren Marke enthaltenen Einzelhandelsdienstleistungen mit weiteren Waren identisch oder ähnlich sind, bleibt offen. Es kann nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit festgestellt werden, worum es sich bei Leistungen von Einzelhandelsgeschäften mit „*persönlichen Accessoires*“ handelt. Die so bezeichneten Waren können diversen Klassen zuzuordnen sein. Es kann sich um Bekleidungsaccessoires, Schmuckaccessoires oder Möbelaccessoires handeln. Die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angegebenen Waren und Dienstleistungen müssen jedoch so klar und eindeutig bestimmt sein, dass der Schutzzumfang der Marke schnell, umfassend und unmissverständlich feststellbar ist (vgl. EuGH GRUR 2014, 869 Rn. 44 – Netto Marken-Discount). Diesem Bestimmtheitsgebot genügt die Formulierung „mit persönlichen Accessoires“ nicht. Aus diesem Grunde kann eine Ähnlichkeit mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen nicht festgestellt werden (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 9 Rn. 127). Im Übrigen besteht zum Teil Ähnlichkeit zwischen den sich in den Klassen 3, 14, 16, 18 und 35 gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen; zum Teil sind die Waren und Dienstleistungen unter Berücksichtigung der oben genannten Grundsätze unähnlich.

- b) Der Senat geht von einer durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke darüber hinaus durch intensive Benutzung gesteigert ist, hat die Widersprechende nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Solche Tatsachen sind auch nicht gerichtsbekannt. Aus dem Umstand, dass es sich zum Entscheidungszeitpunkt um eine bekannte

Marke handeln mag, kann nicht rückwirkend auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft zum Anmeldetag am 16. Juli 2009 geschlossen werden.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, 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 (BGH GRUR 2016, 382 Rn. 31 – BioGourmet; GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; BGH a. a. O. Rn. 18 – REAL-Chips; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngelhalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rn.10 - ISET/ISETsolar; BGH GRUR 2008, 905 Rn. 16 - PantoHexal). Nach diesen Grundsätzen ist die Kennzeichnungskraft im Wesentlichen als durchschnittlich einzustufen. Mango ist der Name einer tropischen Frucht, die in weiten Teilen der Welt angebaut wird und in Deutschland allgemein bekannt ist. Das Fruchtfleisch besitzt eine typisch gelblich bis orange Farbe, die, jedenfalls im Jahr 2019 als Trend- oder Modifarbe auf dem Bekleidungssektor und im Einrichtungsbereich, vorkommt (vgl. www.elle.de/fashion-mode/trendfarben; www.otto.de/suche/Farbe%20Mango/; www.simplicol-textilfarbe-intensiv-mango-orange.html). Grundsätzlich könnte eine Farbangabe in Bereichen, bei denen Farben eine Rolle spielen, wie z. B. im Bekleidungssektor, unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig sein. Der Senat konnte nach seinen Recherchen aber nicht feststellen, dass „Mango“ in Alleinstellung als Farbbezeichnung in Farbtabelle oder Farbmustern verwendet wird (vgl. z. B. <https://www.imageconsulting-berlin.de/farbnamen/>). Nur innerhalb der Farbe „Orange“ findet sich als Unterbegriff die Bezeichnung „Mango-Orange“ (vgl. <https://color-check.com/farbnamen/orange>). Von den angesprochenen Ver-

kehrskreisen wird „Mango“ daher ohne weitere Erläuterung nicht als beschreibende Sachangabe, sondern allenfalls als Frucht verstanden werden. In diesem Umfang ist das Zeichen für die – nicht im Zusammenhang mit Lebensmitteln – eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend, so dass die Kennzeichnungskraft insgesamt als durchschnittlich einzustufen ist.

bb) Für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft – wie die Widersprechende sie geltend macht – sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2008, 903 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO; Büscher in: Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O. § 14 MarkenG Rn. 264).

Sämtliche Feststellungen zur Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen sind im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen (BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 38 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG Beschluss vom 11.08.2015, 24 W (pat) 540/12 - Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung muss, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist, durch präsen- te, glaubhafte Mittel belegt sein (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG a. a. O. - Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster). Der Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft unterliegt dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. BGH, GRUR 2010, 859, Rn. 15 Malteserkreuz - III; BPatG a. a. O. - Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster).

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer infolge Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke (BGH GRUR 2017, 75 Rn. 31 – Wunderbaum II; GRUR 2008, 903 Rn. 14 – SIERRA ANTIGUO), vorliegend somit der 16. Juli 2009. Die erhöhte Kennzeichnungskraft muss bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (BPatG a. a. O. - Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 9 Rn. 224). Die für eine Annahme der gesteigerten Kennzeichnungskraft maßgeblichen Umstände müssen für das Inland festgestellt werden (BGH, a. a. O. Rn. 42 – Wunderbaum).

Nach den vorgenannten Kriterien ist es der Beschwerdeführerin nicht gelungen, eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft für einzelne Waren oder Dienstleistungen darzulegen und glaubhaft zu machen.

Zwar ist dem Senat die Widersprechende, also das *Unternehmen* Mango, als Anbieterin von junger Mode im Bereich der Damenbekleidung bekannt. Jedoch liegen dem Senat keine eigenen Erkenntnisse über Tatsachen dahingehend vor, dass die Widerspruchsmarke als solche zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke über eine erhöhte Bekanntheit verfügt hat. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann daher nicht als gerichtsbekannt berücksichtigt werden.

Im Amtsverfahren hat die Widersprechende vorgetragen, dass die Anmelderin unter dem internationalen Modelabel **MANGO** Damen- und Herrenmode sowie Accessoires designe, herstelle und vertreibe, über 1.230 Shops in 92 Ländern verfüge und im Geschäftsjahr 2005 einen Gesamtumsatz von ... Milliarden Euro erzielt habe, davon in Deutschland ... Euro (vgl. Schriftsatz vom 28. Juli 2010, Amtsakte). Vergleichbare Umsätze werden für die Jahre 2004, 2006, 2007 und 2008 genannt. Die Widersprechende hat

dazu folgende Unterlagen (jeweils als Anlage zum Schriftsatz vom 28. Juli 2010) vorgelegt, ohne diese jedoch durch eine eidesstattliche Versicherung zu ergänzen:

Anlage 1:

undatierter Wikipedia-Artikel: Bericht über den Konzern „Mango“;

Anlage 2:

undatierte Kopie aus der Web-Seite „wer zu wem“; Hinweis auf Mango Lagerverkauf; vermutlich aus dem Winter 2009, da über die Schauspielerin Scarlett Johansson als neues Gesicht „seit der Kollektion Herbst/Winter 2009“ gesprochen wird;

Anlage 3:

alphabetische Übersicht „Werbeaufwendungen in der Europäischen Union in den Jahren 2000 bis 2008“, nach Ländern sortiert;

alphabetische Übersicht „Umsätze in der Europäischen Union 2000 bis 2008“, nach Ländern sortiert;

Anlage 4:

Textilwirtschaft 2001: Aufzählung der größten Bekleidungslieferanten mit Umsätzen 1999 u. 2000;

Anlage 5:

Artikel aus Handelsblatt vom 18.05.1999.

Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin folgende weiteren Unterlagen vorgelegt:

Anlagen B 1 und B 2 (Bl. 39/60 d. A.):

Auszüge aus Interbrand-Reports von 2008 und 2009:

Top Performing European Retail Brands bzw. Best Brand Retailis;

Anlage B 3 (Bl. 61/80 d. A.):

Best Retail Brands 2014;

Anlage B 4 (Bl. 81/96 d. A.):
Best Spanish Trademarks 2013;

Anlage B 5 (Bl. 97/114 d. A.):
Interbrand-Report: Best Retail Brands 2012;

Anlage B 6 (Bl. 115/116 d. A.):
Artikel aus „Bild“ vom 14.06.2014;

Anlagen B 7 und B 8 (Bl. 117/120 und 121/124 d. A.)
statista: Ranking der beliebtesten Kleidungsmarken in Deutschland 2013;
statista: Ranking der beliebtesten Kleidungsgeschäfte in Deutschland 2012
bis 2014;

Anlage B 9 (Bl. 125/138 d. A.)
Aufzählung der bekannten Models, die von 1992 bis 2006 für „MANGO“ ge-
worben haben;

Anlage B 10 (Bl. 139 d. A.)
CD-ROM zur Bewerbung der Marke im Straßenbild deutscher Städte;

Anlage B 12 (Bl. 250/251 d. A.):
Artikel aus dem Handelsblatt zur Methode des Interbrand-Rankings vom
27.07.2007;

Anlagen B 13 (Bl. 252/253 d. A.):

Presseinformationen zur Agentur „Interbrand“ vom 30. September 2013;

Anlage B 14 (Bl. 254 d. A.)

vollständige Reports der als Anlagen B1 bis B5 auszugsweise vorgelegten Reports;

Anlage B 15 (Bl. 255/260 d. A.):

Spiegel-Studie „Outfit 8.0“ aus dem Jahr 2013;

Anlage B 16 (Bl. 261/ 262 d. A.):

Artikel im Handelsblatt zur Bekanntheit von Marken bei Jugendlichen vom 12.05.2002;

Anlage B17(Bl. 263/272 d. A.):

Studie „Erfolgsstrategien spanischer Marken in Deutschland“ (2007/2011);

Anlage B 18 (Bl. 273/300 d. A.):

Ergebnisbericht Greenpeace-Umfrage zu Mode unter Jugendlichen vom 30. Januar 2015;

Anlage B 19 (Bl. 301/305 d. A.):

Auszüge von Internetauftritten von Händlern, die Bekleidung der Marke „MANGO“ verkaufen vom 15.06.2016;

Anlage B 21:

statista: Ranking „bekannteste Kleidungsmarken in Deutschland 2015“ (Bl. 364/369 d. A.);

Spiegel- Studie „Outfit 9.0“ Dezember 2015 (Bl. 370/382 d. A.);

Anlage B 22 (Bl. 383/392 d. A.) - bereits in Auszügen vorgelegt als Anlage B 17:

Studie „Erfolgsstrategien spanischer Marken in Deutschland“ (2007/2011);

Anlage B 25 (Bl. 464/481 d. A.):

Artikel tz München vom 10.10.2013 über Shop-Eröffnungen in Deutschland (2013 bis 2017);

Weitere Anlagen hat die Beschwerdeführerin ferner in der mündlichen Verhandlung vom 29. Mai 2019 (Bl. 513/524 d. A.) übergeben:

- Forschungsbericht des Fachbereichs Wirtschaft der FH Düsseldorf von Manfred Turban zu „Markenfokussierte Distributionssysteme in Non-Food-Konsumgüterbranchen: Strukturmerkmale, Typisierungsansatz und Steuerungsproblematik“ (Oktober 2009);

- Aufsatz mit dem Titel „Verticalization: The Impact of Channel Strategy on Product Brand Loyalty and the Role of Involvement in the Fashion Industry“ (Copyright-Vermerk von 2008);

- einseitige Kurzzusammenfassung eines Artikels von Wolfgang Merkle zum Thema „Mango und Zara – Besonderheiten der neuen vertikalen Anbieter im deutschen Einzelhandel“ (vermutlich Januar 2008).

Weder der Sachvortrag der Widersprechenden und Beschwerdeführerin noch die vorgelegten Unterlagen genügen den Anforderungen an den Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft.

Soweit sich die Widersprechende auf die von ihr vorgelegten Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen beruft, sind diese Angaben nicht ausreichend, da eine Zuordnung der Umsatzzahlen und der Ausgaben für Werbeaufwendungen zu den konkreten Waren und/oder Dienstleistungen fehlt. Diese ist jedoch erforderlich, da es bei der Kennzeichnungskraft nicht auf die Bekannt-

heit als solches, sondern auf die Verkehrsbekanntheit als Herkunftshinweis ankommt (vgl. BPatG, a. a. O. Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 159). Alle weiteren vorgelegten Unterlagen beziehen sich entweder auf die Bekanntheit in Europa und lassen keinen Schluss auf die Bekanntheit in Deutschland zu oder sie betreffen einen späteren Zeitpunkt als den Anmeldetag der jüngeren Marke. Soweit die mit Anlage B 17 vorgelegte Studie „Erfolgsstrategien spanischer Marken in Deutschland“ aus den Jahren 2007 bis 2011 stammt, lässt sich ihr wiederum keine sichere Zuordnung zu konkreten Waren und/oder Dienstleistungen entnehmen. Schließlich hat die Beschwerdeführerin auch keinerlei Marktanteile für ihre Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, die für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sprechen könnten.

Soweit sich die Beschwerdeführerin darauf beruft, dass die Erste Beschwerdekammer des EUIPO in ihrer Entscheidung vom 3. Oktober 2018 von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke **MANGO** ausgeht, ist zu berücksichtigen, dass dies nur für Spanien und Frankreich festgestellt worden ist und nicht ohne weitere Anhaltspunkte auf Deutschland übertragen werden kann.

In der Gesamtbetrachtung der oben genannten Umstände kann nach alledem nicht festgestellt werden, dass und insbesondere in Bezug auf welche Waren und/oder Dienstleistungen die Widerspruchsmarke eine im Inland zum maßgeblichen Zeitpunkt gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweist.

- c) Von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden sowohl Fachhändler als auch das breite Publikum angesprochen. Die Aufmerksamkeit bei der Auswahl der Waren wird, abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau bei Massenartikeln eher gering, bei preislich gehobenen Produkten z. B. der Klasse 25 oder der Klasse 14, bei denen der Verbraucher im

Allgemeinen markenbewusst ist, eher höher sein. Deshalb kann insgesamt von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden.

- d) Soweit Unähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen besteht, muss dem Widerspruch und mithin der Beschwerde schon deshalb der Erfolg versagt bleiben.

- e) Darüber hinaus ist die Beschwerde bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (nur) im Bereich identischer Waren und Dienstleistungen erfolgreich. Denn bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Marke lediglich im Identitätsbereich den zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr gebotenen Zeichenabstand nicht ein.

Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 - Specsavers/Asda; BGH, Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14 Rn. 10 – TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 – MIXI; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011, 26 W (pat) 30/07 - CITIPOST), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus;

GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus (BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 -Lions; MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).

aa) Schriftbildlich unterscheiden sich die Vergleichsmarken  und **MANGO** ausreichend durch die voneinander abweichende grafische Ausgestaltung.

bb) Anders als die Beschwerdeführerin meint, zeigen die Vergleichsmarken auch in begrifflicher Hinsicht keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit auf, da das Wort „limango“ keinen eindeutigen Begriffsgehalt besitzt. Selbst wenn der Verkehr in „limango“ das Wort „Mango“ erkennt, ergibt die Kombination von „li“ und „mango“ keinen ohne weiteren Denkvorgang wahrnehmbaren Sinngesamt. In die Anfangssilbe „li“ der jüngeren Marke kann zwar z. B. das Wort „Limette“ oder „Limone“ hineingelesen werden. Dass es sich damit möglicherweise um „irgendeine“ tropische Frucht handeln könnte, die Assoziationen zur „Mango“ hervorruft, ist nicht ausreichend. Die Übereinstimmung im begrifflichen Zeicheninhalt beschränkt sich somit auf den Bereich einer nur allgemeinen, nicht herkunftshinweisenden Assoziation, die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht genügt (vgl. BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 45 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2004, 779 Rn. 66, 67

- Zwilling/Zweibrüder; BPatG, Beschluss vom 24.09.2008, 26 W (pat) 88/07
- Dornröschen/Schneewittchen).

cc) In klanglicher Hinsicht kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke allerdings so nahe, dass bei identischen Waren und Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen zu besorgen ist. Von den im Identitätsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen wird das breite Publikum angesprochen. Dieses wird den Waren und Dienstleistungen beim Erwerb mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit begegnen. Zu beachten ist dabei auch, dass der Verkehr Marken erfahrungsgemäß so aufnimmt, wie sie ihm insgesamt entgegentreten, und nicht zu einer Analyse möglicher Bestandteile und Begriffsbedeutungen neigt (vgl. BGH GRUR 2002, 342 Rn. 36 – ASTRA/ESTRAPUREN). Darüber hinaus ist der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr die beiden Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und sie deshalb nicht miteinander vergleichen kann, so dass er sich auf ein undeutliches Erinnerungsbild verlassen muss (vgl. EuGH GRUR Int 2007, 718 Rn. 60 - TRAVATAN / TRIVASTAN; BGH GRUR 2015, 1004 Rn. 23 – IPS/ISP; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O. § 9 Rn. 261). Unter diesen Umständen ist eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht mehr gewährleistet.

Für den Vergleich von Wort-/Bildmarken gilt in klanglicher Hinsicht der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr regelmäßig an den Wortbestandteilen orientiert, da diese die einfachste Möglichkeit der Benennung darstellen (BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl). Zudem ist für den phonetischen Zeichenvergleich maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen wiedergegeben werden, wenn sie sie jeweils in ihrer registrierten Form vor sich hätten (vgl. BPatG, GRUR 2010, 441 Rn. 39 - pn printnet / PRINECT). Die angegriffene Wort-/Bildmarke besteht aus dem Wort „limango“ und zwei unterschiedlich großen Kreisen am Wortende, von denen der größere den

letzten Buchstaben überlappt, der kleinere über ihm angeordnet ist. Nach den oben genannten Grundsätzen ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke mit „limango“ wiedergegeben wird. Gleiches gilt für die Wiedergabe der Widerspruchsmarke als „Mango“, deren Bildbestandteil sich lediglich in einer besonderen Schriftart erschöpft.

Es stehen sich somit die Wörter

„limango“
und
„Mango“

gegenüber. Die jüngere Marke stimmt in zwei von drei Silben identisch mit der Widerspruchsmarke überein. Der einzige Unterschied besteht in der Anfangssilbe „li“ der jüngeren Marke. Zwar gilt nach deutscher Rechtsprechung der Erfahrungssatz, dass Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile. Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht uneingeschränkt, insbesondere wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liegt (BGH GRUR 2015, 1004 Rn. 39 – IPS/ISP; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 281). Schließlich kann bei weitgehenden Übereinstimmungen im Übrigen eine alleinige Abweichung am Wortanfang die Verwechslungsgefahr ebenfalls nicht ausschließen (vgl. BPatG, Beschluss vom 25.09.2017, 28 W (pat) 19/15 Rn. 48 - BARTH www.automobile-barth.de/ABARTH/ABARTH; Beschluss vom 29.10.2015 30 W (pat) 15/14 – ECOFILL/COFILL).

Im vorliegenden Fall wird die jüngere Marke nicht auf der ersten (abweichenden) Silbe „li“ betont, sondern auf der zweiten Silbe "man", welche der Widerspruchsmarke klanglich vollumfänglich entspricht. Der Wortanfang der jüngeren Marke tritt hinter die beiden anderen - mit der Widerspruchsmarke identischen - Silben zurück. Hierauf basierend fällt auch die unterschiedliche Silbenzahl der jeweiligen Zeichen nicht maßgeblich ins Gewicht. Die klangliche Betonung der jüngeren Marke liegt damit auf den beiden Schlussilben „mango“, also auf dem mit der Widerspruchsmarke vollständig übereinstim-

menden Wortteil. Es mag sein, dass das Publikum im Bekleidungs- und Modesektor angesichts des überwiegenden Kaufs "auf Sicht" und des zunehmenden Interneteinkaufs die Waren und die Marken hauptsächlich optisch wahrnimmt (vgl. BPatG, Beschluss vom 27. 04.2011, 29 W (pat) 553/10 - Angel-J Collection/ANGEL). Die klanglichen Übereinstimmungen werden jedoch entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin dadurch nicht beseitigt. Denn die grafische Gestaltung der jüngeren Marke sehen die angesprochenen Verkehrskreise nicht als prägend an, so dass auch bei optischer Wahrnehmung des Zeichens der Wortbestandteil in den Vordergrund tritt. Insgesamt erweisen sich die Vergleichszeichen daher im Ergebnis in klanglicher Hinsicht als so ähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr im tenorisierten Umfang nicht ausgeschlossen werden kann.

- f) Im Bereich nur ähnlicher Waren und Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft reicht der Abstand dagegen aus. In diesem Umfang ist auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG nicht zu besorgen.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung scheidet schon deswegen aus, weil die Widersprechende nicht vorgetragen hat, dass sie eine Serie mehrerer Zeichen, in die die angegriffene Marke sich einfügt, benutzt (vgl. BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI II; GRUR 2013, 1239 Rn. 48 – VOLKSWAGEN/Volksinspektion).

Auch eine Marken usurpation liegt nicht vor. Zwar wurde die Widerspruchsmarke identisch in die jüngere Marke übernommen, allerdings führt der Bestandteil „li“ durch seine Verbindung mit „-mango“ zu einem Gesamtbegriff vom Markenwort der Widersprechenden derart weg, dass der Verkehr eine geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Beziehung nicht vermutet, und „Mango“ in der jüngeren Marke wegen der Verschmelzung mit „li“ auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt.

Aus vergleichbaren Erwägungen kommt auch eine sog. mittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr, bei deren Annahme ohnehin Zurückhaltung geboten ist (vgl. hierzu Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 533-535), nicht in Betracht. Eine solche kann gegeben sein, wenn trotz der erkannten begrifflichen Unterschiede wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts und einer einander entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit geschlossen werden kann. Die gedankliche Verbindung muss sich hier aufdrängen, wenn der Verbraucher die angegriffene Marke vor sich hat. Die jüngere Marke hat jedoch, wie bereits oben ausgeführt, keinen Begriffsinhalt, den man mit dem Begriff „Mango“ verwechseln könnte.

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 war daher im tenorierten Umfang aufzuheben.

3. 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

Dr. Meiser

Seyfarth

prä