



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 106/16

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
04.04.2019

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2013 008 355**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Werner auf die mündliche Verhandlung vom 13. November 2018

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 25, vom 22. April 2016 teilweise aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Wortmarke 30 2013 008 355 (GEMANI) aufgrund des Widerspruchs aus der Wortmarke EM 011 738 127 (GEMINI) hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Taschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke,

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsaccessoires (Bekleidungsstücke), soweit in Klasse 25 enthalten,

Klasse 35: Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels, auch über das Internet, in den Bereichen Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Taschen,

Regenschirme und Sonnenschirme, Spazierstöcke, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Bekleidungsaccessoires,

angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 4. Dezember 2013 angemeldete, am 16. Juni 2014 eingetragene und am 18. Juli 2014 für die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente,
- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Taschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke,
- Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsaccessoires (Bekleidungsstücke), soweit in Klasse 25 enthalten,
- Klasse 35: Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels, auch über das Internet, in den Bereichen Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Taschen, Regenschirme und Sonnenschirme, Spazierstöcke, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Bekleidungsaccessoires,

veröffentlichte Wortmarke 30 2013 008 355

**GEMANI**

hat die Widersprechende aus ihrer am 9. September 2013 eingetragenen Wortmarke EM 011 738 127

**GEMINI**

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 18: Waren aus Leder und Lederimitationen, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Schulranzen, Rucksäcke, Reisenecessaires, Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen,

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhe, Schuhwaren, Sohlen, Einlegesohlen, Fußbetten zum Einlegen, Teile von Schuhen, nämlich Absätze, Schäfte, Sohlen,

Klasse 35: Einzelhandels-, Großhandels- und Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schuhe, Schuhwaren, Bekleidungsstücke

zunächst unbeschränkt Widerspruch erhoben und diesen dann mit Schriftsatz vom 12. November 2018 unter Rücknahme der Beschwerde im Übrigen beschränkt auf die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Taschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke,

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsaccessoires (Bekleidungsstücke), soweit in Klasse 25 enthalten,

Klasse 35: Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels, auch über das Internet, in den Bereichen Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Taschen, Regenschirme und Sonnenschirme, Spazierstöcke, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Bekleidungsaccessoires,

der angegriffenen Marke, da zwischen den Marken Verwechslungsgefahr bestehe (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 25, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 22. April 2016 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die jüngere Marke selbst den bei teils identischen, teils mittelgradig bzw. entfernt ähnlichen Waren und Dienstleistungen sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der maßgeblichen Wechselwirkung der Faktoren zum Ausschluss einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr erforderlichen etwas überdurchschnittlichen Zeichenabstand einhalte.

Mangels Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke sei dem Produktvergleich deren Registerlage zugrunde zu legen. Die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 (Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Taschen), 25 (Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen, Schuhwaren) und 35 (Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels, auch über das Internet, in den Bereichen Bekleidungsstücke, Schuhwaren) seien identisch. Im Übrigen seien die (verbleibenden) sich gegenüberstehenden Produkte unter den für die Ähnlichkeitsbewertung geltenden Aspekten hochgradig bis entfernt ähnlich. Letztlich könne der genaue Ähnlichkeitsgrad dahingestellt bleiben, da selbst für identische Produkte keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widerspruchsmarke weise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen normale Kennzeichnungskraft auf. „GEMINI“ sei für Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Bekleidungs-, Schuh- und Lederwaren jedenfalls einem erheblichen Teil der davon angesprochenen, normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher wie auch den Fachkreisen der Fach- oder Zwischenhändler dieser Branchen mit der Bedeutung des ursprünglich lateinischen Wortes „Gemini“ aufgrund seiner häufigen Verwendung in der sehr weit verbreiteten Astrologie sowohl für das entsprechende Sternzeichen wie den biologischen Zwilling bekannt. In dieser verständlichen Bedeutung weise die Widerspruchsmarke für alle Waren sowie entsprechende Einzelhandelsdienstleistungen, die spezifisch auch gesondert für Zwillinge angeboten würden, wie z. B. Bekleidung für Zwillinge, Schuhe für Zwillinge sowie der gesamte Bereich der Kinderausstattung einen beschreibenden Anklang betreffend Zweckbestimmung bzw. Ausrichtung des Angebotes dieser Produkte auf. Insoweit sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als jedenfalls leicht geschwächt anzusehen. Die normale bzw. geringfügig geschwächte Kennzeichnungskraft werde mangels entsprechenden Vortrags der insoweit beibringungsbelasteten Widersprechenden nicht durch intensive Benutzung gestärkt.

Die beiden einteiligen und daher in ihrer Gesamtheit zu vergleichenden Wortmarken „GEMANI“ und „GEMINI“ stimmten sowohl in ihrer Buchstaben- und Silbenzahl wie auch ihrer Buchstabenfolge mit Ausnahme des mittleren Vokals, einem „A“ bzw. „I“ überein. Klanglich würden beide sechsbuchstabigen Zeichen dreisilbig artikuliert und stimmten in fünf der sechs Buchstaben überein, während der vierte Buchstabe der jüngeren Marke ein „A“ und der Widerspruchsmarke ein „I“ sei. Somit unterschieden sie sich in der Aussprache der mittleren Silbe, wobei der Vokal „I“ heller, eher schrill und der Vokal „a“ dunkel sei, was den Wörtern jeweils ein unterschiedliches Gepräge verleihe. Hinsichtlich der Aussprache erscheine es denkbar und plausibel, dass jedenfalls ein nicht unbeachtlicher Teil der angesprochenen Kreise „GEMINI“ und „GEMANI“ entsprechend den im Inland geläufigen Fremdwörter „hetero“ oder „libero“ mit unbetonter, kurzer Mittelsilbe und betonter Anfangssilbe artikuliere als einer nach allgemeinen Sprachgepflogenheiten mögli-

chen und daher zu berücksichtigenden Aussprachevariante. In diesem Fall würde der abweichende Vokal in der Mittelsilbe zurücktreten und die klangliche Ähnlichkeit erhöhen. Allerdings komme auch die übliche Betonung der auf einem Vokal endenden dreisilbigen Wörter auf der Mittelsilbe in Betracht mit der Folge, dass „GEMINI“ und „GEMANI“ auf der zweiten Silbe betont und mit gedehntem „i“ bzw. „a“ artikuliert würden, wie die Wörter „Torero“ oder „Sombrero“ und dementsprechend die Hervorhebung der abweichenden Vokale in der Mittelsilbe die Ähnlichkeit verminderten. Schriftbildlich unterschieden sich beide Marken im Hinblick auf die bei Wortmarken zu berücksichtigenden üblichen Schreibweisen im vierten Buchstaben im, bei Großschreibung schmalen hohen „I“ gegenüber dem dreieckigen „A“, bzw. bei Kleinschreibung dem ebenfalls schmalen „i“ gegenüber dem breiteren und runden „a“. Im Übrigen stimmten sie aber überein und wiesen dieselbe Kontur auf, da sowohl identische wie auch abweichende Buchstaben in beiden Schreibweisen dieselben Ober- und Unterlängen zeigten.

Trotz dieser nicht unerheblichen akustischen bzw. visuellen Übereinstimmungen werde diese Ähnlichkeit durch den jedenfalls dem einen Zeichen zukommenden klar erkennbaren, eindeutig dargelegten Sinngehalt „Zwillinge“ in einer Weise kompensiert, die eine hinreichende markenrechtliche Ähnlichkeit im Ergebnis hindere. Der Grundsatz, dass klangliche bzw. schriftbildliche Markenähnlichkeit durch einen ohne weiteres erkennbaren eindeutigen Begriffsinhalt gemindert bzw. kompensiert sein könne, gelte auch, wenn nur ein Zeichen, hier das Widerspruchszeichen, über einen solchen Bedeutungsgehalt verfüge. Denn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Publikums werde - trotz abnehmender Lateinkenntnisse - im Widerspruchszeichen das lateinische Wort für Zwillinge aufgrund der Bekanntheit als Bezeichnung des Sternzeichens erkennen. Diese würden häufig zumindest auch lateinisch benannt, wie z. B. auch Sternzeichennamen wie Taurus (Stier) oder Virgo (Jungfrau). Somit werde der große, auch an Astronomie, Horoskopen und/oder Astrologie interessierte Teil des Publikums „GEMINI“ einen Sinngehalt zuordnen und nicht als Fantasiebegriff auffassen. Dieser dem Widerspruchszeichen zumindest von einem erheblichen Teil des Publikums beigegebene Sinngehalt kompensiere die im Übrigen bestehenden Übereinstimmungen

und führe aus einer Verwechslungsgefahr heraus, indem er einen Erinnerungsanker bilde, der es dem Publikum ermögliche, selbst im flüchtigen Erinnerungsbild die Unterschiede zwischen beiden Zeichen zu erkennen.

Gegen diesen ihr am 29. April 2016 zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 30. Mai 2016.

Sie ist der Ansicht, dass zwischen den gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe – einschließlich der Gefahr des gedanklichen Inverbringens – i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Widerspruchsmarke verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft: Der hier angesprochene Durchschnittsverbraucher werde die lateinische Übersetzung des Wortes „Gemini“ weder kennen noch eine Verbindung zur Astrologie ziehen.

Es bestehe Waren- und Dienstleistungsidentität in den Klassen 18, 25 und 35 hinsichtlich der von der jüngeren Marke beanspruchten Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Taschen; Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsaccessoires (Bekleidungsstücke)“ und den „Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels, auch über das Internet, in den Bereichen Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Bekleidungsaccessoires“. Die weiteren Waren und Dienstleistungen der Klasse 14, 25 und 35 der angegriffen Marke seien zu den Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke hochgradig ähnlich, da der modebewusste Verbraucher u. a. Schmuck und Uhren als passende Accessoires zur Bekleidung wähle und daran gewöhnt sei, dass diese Waren unter derselben Marke in denselben Geschäften gemeinsam angeboten und verkauft würden. Aufgrund des Komplementärcharakters und den identischen Vertriebswegen bestehe auch bezüglich der weiteren Waren (Regenschirme und Sonnenschirme, Spazierstöcke, Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels in diesen Bereichen, auch über das Internet) durchschnittliche Ähnlichkeit.

Die zu vergleichenden Marken seien hochgradig ähnlich. Ein nicht unbeachtlicher Teil des Publikums werde die erste der drei Silben in den Wörtern „GEMINI“ und

„GEMANI“ betonen, wobei die mittlere Silbe unbetont und kurz artikuliert würde und somit in den Hintergrund trete. Bildlich unterschieden sich die Wortmarken bei gleichen Ober- und Unterlängen lediglich im vierten Buchstaben, und somit seien fünf von sechs Buchstaben identisch. Der Unterschied falle nicht ins Gewicht. Den Sinngehalt von „Gemini“ mit der Übersetzung aus dem Lateinischen als „Zwilling“ werde das angesprochene Publikum weder kennen noch erkennen.

Die Beschwerdeführerin (Widersprechende) beantragt unter Rücknahme der Beschwerde im Übrigen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, vom 22. April 2016 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen wurde:

- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Taschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke,
- Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsaccessoires (Bekleidungsstücke), soweit in Klasse 25 enthalten,
- Klasse 35: Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels, auch über das Internet, in den Bereichen Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Taschen, Regenschirme und Sonnenschirme, Spazierstöcke, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Bekleidungsaccessoires.

Der Beschwerdegegner (Inhaber der angegriffenen Marke) hat sich weder im Widerspruchs- noch im Beschwerdeverfahren geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2016, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. November 2018 und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte, insbesondere form- und fristgerecht eingereichte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat nach Einschränkung verbunden mit der Teilrücknahme im Übrigen in der Sache Erfolg.

Auf die Beschwerde ist der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang anzuordnen, da zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die mit dem Widerspruch noch angegriffenen und damit beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35 der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr nach § 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG nicht ausgeschlossen werden kann.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist für den Widerspruch die Vorschrift des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden (§ 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

### 1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die

Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr für das Publikum im Sinn der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 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 – 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).

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).

Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Kreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Kreise bei

der Wahrnehmung der Kennzeichen (vgl. auch BPatG Beschluss vom 24. April 2018 – 25 W (pat) 534/15, BeckRS 2018, 10425 – HERMÈS/ERMES 69). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (S. a. EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 – C-48/05, GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] – Adam Opel/Autec m. w. N.)

## **2.**

Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen und der Widerspruchsmarke im Sinn des §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1, 125b Nr. 1 MarkenG nicht ausgeschlossen werden.

### **a)**

Beide Marken beanspruchen jeweils identische, zumindest aber hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist beim Waren- und Dienstleistungsvergleich der sich gegenüberstehenden Marken jeweils die Registerlage zugrunde zu legen. Waren bzw. Dienstleistungen sind ähnlich, wenn sie so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Kreise annehmen, dass die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren bzw. Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren bzw. Dienstleistungen (grundlegend EuGH, Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922

Rn. 22-29 – Canon; außerdem Urteil vom 11. Mai 2006 – C 416/04 P, GRUR 2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; BGH, Beschluss vom 8. Oktober 1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245 – LIBERO; Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 – Metrobus). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren bzw. Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH, Urteil vom 19. April 2012 – I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw m. w. N.).

Bereits beim wörtlichen Vergleich sind die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Taschen;
- Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsaccessoires (Bekleidungsstücke), soweit in Klasse 25 enthalten;
- Klasse 35: Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels, auch über das Internet, in den Bereichen Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Taschen; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsaccessoires;

der angegriffenen Marke und die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 18: Waren aus Leder und Lederimitationen, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Schulranzen, Rucksäcke, Reiseneccessaires, Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhe, Schuhwaren, Sohlen, Einlegesohlen, Fußbetten zum Einlegen, Teile von Schuhen, nämlich Absätze, Schäfte, Sohlen;

Klasse 35: Einzelhandels-, Großhandels- und Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schuhe, Schuhwaren, Bekleidungsstücke, Bekleidungsaccessoires;

identisch.

Dabei konkretisieren die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Bekleidungsstücke“ mit dem Zusatz „insbesondere“ lediglich Hosen, Schuhwaren und Kopfbedeckungen als optionale Bestandteile und stellen insoweit keine Einschränkung dar. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Bekleidungsaccessoires in Klasse 25 sind eingeschränkt auf Accessoires im Sinne von Bekleidungsstücken; daher fallen auch diese unter den Oberbegriff „Bekleidung“ der Widerspruchsmarke in der Klasse 25.

Die weiteren angegriffenen Waren und Dienstleistungen der

Klasse 18: Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke, und

Klasse 35: Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels, auch über das Internet, in den Bereichen Regenschirme und Sonnenschirme, Spazierstöcke;

der angegriffenen Marke sind zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen hochgradig ähnlich.

Regen- und Sonnenschirme sind ebenso wie Spazierstöcke zu Bekleidung im Hinblick auf Regen-, Sonnenschutz- und Wanderbekleidung hochgradig ähnlich (s. a. Richter/Stoppel, die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl., 2017, Bekleidung S. 34; BPatG, Beschluss vom 9. Oktober 2012 – 27 W (pat) 111/11

[für Spazierstöcke]). Infolgedessen sind auch die insoweit beanspruchten Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels hochgradig ähnlich, da sie regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht bzw. gemeinsam vertrieben werden.

**b)**

Die identischen bzw. sich ergänzenden Abnehmerkreise der Waren der Klasse 18, 25 und 35 der Vergleichsmarken setzen sich v. a. aus Durchschnittsverbrauchern und Groß- und Einzelhandel von Bekleidung im durchschnittlichen Preissegment zusammen. Dies sind (allenfalls) durchschnittlich aufmerksame Verbraucher und Händler bei der Nachfrage dieser Waren und Dienstleistungen, da es sich um allgemeine Verbrauchsgüter handelt, die regelmäßig im Alltag „gesehen und gekauft“ werden.

**c)**

Die Widerspruchsmarke verfügt für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen über normale (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft.

**aa)**

Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – C-398/08 –, GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 2. April 2015 – I ZB 2/14 –, GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar). Für die Bestimmung des Grades ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres – ggf. durch Benutzung erlangten – Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 497).

Hinsichtlich des Grades der Kennzeichnungskraft wird zwischen einem sehr hohen (weit überdurchschnittlichen), hohen (überdurchschnittlichen), normalen (durchschnittlichen), geringen (unterdurchschnittlichen) und sehr geringen (weit unterdurchschnittlichen) Ähnlichkeitsgrad unterschieden (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria). Die Eintragung einer Marke bedeutet allerdings nicht, dass ihr ein bestimmter Grad an Kennzeichnungskraft vorgegeben ist, insbesondere nicht, dass ihr in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist (BGH, Urteil vom 22. April 2010 – I ZR 17/05 –, GRUR 2010, 1103 Rn. 19 – Wunderbaum II m. w. N.). Sofern keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, die die Annahme einer geringen oder hohen Kennzeichnungskraft von Haus aus rechtfertigen, ist originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft anzunehmen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 –, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY jeweils m. w. N.).

Ein bereits originär geringerer Grad an Kennzeichnungskraft ist anzunehmen, soweit die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkennbar angelehnten Sinngehalt aufweist (BGH a. a. O. Rn. 34 – Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 3. April 2008 – I ZR 49/05 –, GRUR 2008, 1002 Rn. 26 – Schuhpark; BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 – I ZB 55/05 –, GRUR 2008, 909 Rn. 17 – Pantogast). Ohne dementsprechende Anzeichen kann ausgehend von der Registerlage und damit zunächst vermuteter originärer Kennzeichnungskraft eines Zeichens allerdings auch 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/ Zwei-brüder). So kann eine Marke für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen über eine normale Kennzeichnungskraft verfügen, für andere aufgrund intensiver Benutzung gerade (nur) für diese aber über eine erhöhte Kennzeichnungskraft oder aber auch für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnungsschwach sein, etwa weil sie insoweit an eine beschreibende Angabe angelehnt ist (z. B. BGH, a. a. O., 82 f. – Metrobus).

Zur Feststellung der Bekanntheit durch intensive Benutzung sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Kreisen von Bedeutung (BGH Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 674 Rn. 21 – OSTSEE-POST; Urteil vom 5. November 2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 769 Rn. 30 – Stofffähnchen; Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO; Urteil vom 20. September 2007 – I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071, 1072 Rn. 27 – Kinder II).

bb)

Nach diesen Grundsätzen verfügt die Widerspruchsmarke – entgegen der Annahme der Markenstelle – für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bereits originär über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die allerdings auch nachträglich weder gesteigert noch geschwächt ist.

(1)

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort „GEMINI“, das neben der Pluralform des lateinischen Wortes „geminus“ (mit der Übersetzung „Zwillinge“) auch noch als Adjektiv (mit der Übersetzung „doppelt“ (gestaltet), zweifach, (mit) „zwei“ (Gestalten), „Zwillings-“) gebraucht wird. Neben der medizinischen Bezeichnung für zwei Kinder beschreibt der Begriff „Zwillinge“ auch ein Sternbild und astronomisches sowie astrologisches Zeichen.

Der normal informierte und angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher wird die Bedeutung des ursprünglich lateinischen Wortes „Gemini“ aufgrund seiner Verwendung in der Astronomie als Bezeichnung für das entsprechende Sternzeichen, als auch aus der Astrologie als Angabe des Sternbilds „Zwilling“ wie auch als Benennung biologischer Zwillinge schon auch kennen.

(2)

Dennoch vermittelt diese Bedeutung der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden Anklang.

Beschreibende Anklänge der Marke im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz beansprucht, können die originäre Kennzeichnungskraft grundsätzlich schwächen. Aber nur einer für das angesprochene Publikum unschwer erkennbar an einen beschreibenden Begriff (in Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen) angelehnten Marke kommt im Regelfall von Hause aus keine durchschnittliche, sondern nur eine geringere Kennzeichnungskraft zu. Bedarf es einiger Überlegung, um den beschreibenden Gehalt des Zeichens insoweit zu erkennen, scheidet allerdings im Regelfall eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft wegen einer Anlehnung an einen beschreibenden Begriff aus (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 – I ZR 231/06 –, GRUR 2009, 1055 Rn. 65 –airdsl).

Allenfalls für Bekleidung, nicht solcher die mit Sternbildern oder -zeichen rein dekorativ bedruckt ist, sondern ggf. spezifisch und gesondert für Zwillinge angeboten wird, könnte das Wort einen beschreibenden Anklang betreffend Zweckbestimmung bzw. Ausrichtung des Angebotes dieser Produkte aufweisen. Allerdings verwendet hier der Handel üblicherweise die deutsche Bezeichnung „Zwilling“ für entsprechende Bekleidung.

Eine insoweit notwendige enge Anlehnung an einen warenbeschreibenden, die Kennzeichnungskraft schwächenden Begriff, fehlt der Widerspruchsmarke demnach. „Gemini“ wird nicht schlechthin als Inbegriff für „Zwillingsbekleidung“ angesehen. Dem Verbraucher wird vielmehr einige Überlegung abverlangt, um von dem lateinischen Wort, das überdies auch als Bezeichnung eines Sternbilds

sowie astronomischen Zeichens dient, auf die Verwendung der von der Marke unter Schutz gestellte Bekleidung (für Zwillinge) zu schließen.

Demnach folgt daraus keine Schwächung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

(3)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegen der Annahme der Widersprechenden allerdings auch nicht aufgrund intensiver Benutzung gesteigert.

Zur Feststellung der Bekanntheit 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 GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder; 2007, 780, 784 Rn. 36 – Pralinenform; GRUR 2007, 1066, 1068 Rn. 33 – Kinderzeit; GRUR 2007, 1071, 1072 Rn. 27 – Kinder II; GRUR 2008, 793, 794 Rn. 18 – Rillenkoffer; GRUR 2008, 903, 904 Rn. 13 – SIERRA ANTI-GUO; GRUR 2009, 672, 674 Rn. 21 – OSTSEE-POST; GRUR 2009, 766, 769 Rn. 30 – Stofffähnchen; BPatG GRUR 2004, 950, 952 – ACELAT/ Acesal; EuG GRUR Int. 2007, 137, 139 Rn. 35 – VITACOAT; Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 155). Im Allgemeinen lassen unter anderem Angaben über Werbeaufwendungen Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit 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 (OLG Köln MarkenR 2007, 126 – Schlaufuchs und Lernfuchs; BPatG, Beschluss vom 23.04.2008, 26 W (pat) 23/06 – Grüne Bierflasche; BPatG, Beschluss vom 16.09.2009, 29 W (pat)15/09 – BLUE PANTHER/Panther).

Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Beschwerdeführerin für den im Registerverfahren bei der Frage einer gesteigerten

Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke grundsätzlich maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen jüngeren Marke (wobei die Steigerung der Kennzeichnungskraft auch bis zum Zeitpunkt der Entscheidung fortbestehen muss) nicht ausreichend dargetan und glaubhaft gemacht.

Allein die Angaben, dass die Widersprechende unter der Marke „GEMINI“ seit dem Jahr 2009 stetig steigend angefangen von 80.000 bis etwa 220.000 Paar Schuhe und seit den Jahren 2017, 2018 und 2019 auch über die Online-Shops von OTTO, BAUR und WITT Schuhe mit einem Umsatz von (wohl) etwa 1,6 Mio. Euro im Jahr 2009 bis über 4,6 Mio. Euro im Jahr 2018 verkauft hat, genügen für den Nachweis einer gesteigerten Bekanntheit in den beteiligten Kreisen nicht. Insoweit fehlen bereits Vergleichszahlen zu den Gesamtumsätzen und –erlösen der maßgeblichen Branche in Deutschland. Auch Angaben zu etwaigen Werbeaufwendungen fehlen. Die erforderliche Bekanntheit kann zudem nicht ohne weiteres allein aus erzielten Umsatzzahlen, von denen nicht bekannt ist, ob sie brutto oder netto Angaben sind, oder verkauften Stückzahlen hergeleitet werden, weil auch eine umsatzstarke Marke wenig bekannt sein kann.

Letztlich kommt es darauf nicht an, denn bereits bei der Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind Verwechslungen mit der angegriffenen Marke nicht auszuschließen.

**d)**

Angesichts der identischen bzw. hochgradig ähnlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen und der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wäre eine Verwechslungsgefahr nur zu verneinen, wenn die gegenüberstehenden Marken unähnlich oder allenfalls nur sehr entfernt ähnlich wären. Ein solcher geringer Grad der Zeichenähnlichkeit liegt allerdings nicht vor. Vielmehr besteht zwischen den Marken Zeichenähnlichkeit in einem Umfang, der angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentität und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bereits zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr genügt.

aa)

Vor dem Hintergrund durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für identische bzw. hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen hat die angegriffene Marke einen eher deutlichen Zeichenabstand einzuhalten, um nicht Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 51 – IPS/ISP; 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).

Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Abnehmer, an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die Zeichen in der (auch undeutlichen) Erinnerung nicht mehr hinreichend auseinander halten kann.

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.).

Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht ist maßgeblich, wie das angesprochene Publikum die Marke, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich haben, mündlich wiedergeben werden (BPatG, Beschluss vom 11. August 2009

– 24 W (pat) 82/08 –, GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT; BPatG, Beschluss vom 1. Juni 2016 – 29 W (pat) 64/14 – Inselkind; Onken in BeckOK MarkenR, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Ed., 14.01.2019, MarkenG § 14 Rn. 377 m. w. N.).

bb)

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

Wie die Markenstelle bereits ausführlich dargelegt hat, stimmen die in ihrer Gesamtheit zu vergleichenden Wortmarken „GEMANI“ und „GEMINI“ sowohl in ihrer Buchstaben- und Silbenzahl sowie ihrer Buchstabenfolge mit Ausnahme des mittleren Vokals, einem „A“ bzw. „I“ überein. Bereits dadurch ähneln sich die Zeichen im maßgeblichen Gesamtvergleich deutlich.

Schriftbildlich weisen beide Marken dieselbe Kontur auf, da sowohl identische wie auch abweichende Buchstaben in beiden Schreibweisen dieselben Ober- und Unterlängen haben. Die Marken unterscheiden sich lediglich im Hinblick auf die bei Wortmarken zu berücksichtigenden verkehrsüblichen Schreibweisen im vierten Buchstaben, im bei Großschreibung schmalen hohen „I“ gegenüber dem dreieckigen „A“ bzw. bei Kleinschreibung dem ebenfalls schmalen „i“ gegenüber dem breiteren und runden „a“.

Klanglich werden beide sechsbuchstabige Zeichen in drei Silben getrennt und stimmen in fünf der sechs Buchstaben überein. Sie unterscheiden sich lediglich im vierten Buchstaben, in der jüngeren Marke einem eher dunklen „A“ und der Widerspruchsmarke einem eher hohen „I“

Entgegen der Annahme der Markenstelle werden die Unterscheide im Mittelvokal nicht durch eine Betonung der Mittelsilbe oder einen dementsprechenden Sprechrhythmus hervorgehoben.

Grundsätzlich folgt die Wiedergabe eines Markenwortes den allgemeinen Sprachregeln (BGH, Urteil vom 29. September 1994 – I ZR 114/84, GRUR 1995,

– Indorektal/Indohexal). Bei fremdsprachigen Begriffen existieren allerdings zwei verschiedene Aussprachemöglichkeiten. Zum einen kann das Wort nach den Regeln der Fremdsprache wiedergegeben werden, zum anderen kann die Aussprache deutschen Sprachregeln folgen. Je bekannter und geläufiger ein fremdsprachiges Wort für das angesprochene Publikum ist, desto eher wird man auch bzw. nur von einer fremdsprachlichen Aussprache ausgehen dürfen (so für Begriffe des englischen Grundwortschatzes, welcher dem deutschen Durchschnittsverbraucher aufgrund entsprechender Schulbildung vertraut ist, BGH, Beschluss vom 14. Mai 1998 – I ZB 9/96, GRUR 1998, 938 – DRAGON). So sind dem deutschen Publikum die (gegenüber dem hier zu beurteilenden Wort zudem in Vokal- und Konsonantenfolge deutlich anders gebildeten) Wörter „Torero“ oder „Sombbrero“ aus dem Spanischen nicht nur aus dem Urlaub, sondern auch aus z. B. alltäglicher Berichterstattung als Fremdwörtern bekannt. Die Üblichkeit eines Wortes im inländischen Sprachgebrauch bzw. dessen Ähnlichkeit mit einem deutschen Wort vermag eine eher an die ursprünglichen Sprachregeln angelehnte Aussprache zu begünstigen, wie etwa auch die im Inland geläufigen Fremdwörter „hetero“ oder „libero“ (vgl. EuG, Urteil vom 1. Februar 2005 – T-57/03 –, GRUR Int. 2005, 489 Rn. 58 ff. – HOOLIGAN).

Für die Aussprache von Fremdwörtern im Deutschen lassen sich demnach keine allgemein gültigen Regeln angeben, da die Betonung häufig zusammen mit dem Wort übernommen wird. Dreisilbige lateinische Wörter werden dementsprechend grundsätzlich auf der vorletzten Silbe betont, wenn diese Silbe lang ist, dagegen auf der letzten, wenn die vorletzte Silbe kurz ist (Paenultimagesetz). Eine Silbe ist u. a. dann lang, wenn ihr Vokal von Natur aus lang ist. Danach kommt die Betonung der dreisilbigen aus dem Lateinischen stammenden bzw. ans Lateinische angelehnten Wörter „Gemini“ und „Gemani“ auf der Mittelsilbe in Betracht (so auch BPatG, Beschluss vom 25. März 2010, 25 W (pat) 46/09 – Panero/Panerie).

In deutschen Wörtern herrscht allerdings Stammbetonung vor, das heißt, es wird in aller Regel die erste Silbe des Stamms betont (lehren, belehren). Danach wird das angesprochene Publikum, jedenfalls der überwiegende Teil, der in der Widerspruchsmarke den lateinischen Begriffe nicht unmittelbar erkennt und auch in der

angegriffenen Marke eine möglichen Bezug zum Lateinischen nicht sofort sieht, „GEMINI“ und „GEMANI“ mit unbetonter, kurzer Mittelsilbe und betonter Anfangsilbe mit gedehntem langen Vokal „e“ der Anfangsilbe aussprechen, als der nach allgemeinen Sprachgepflogenheiten naheliegenden und somit vorrangig zu berücksichtigenden Aussprachevariante (vgl. auch Onken in BeckOK MarkenR, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Ed., 14.01.2019, MarkenG § 14 Rn. 378 m. w. N.). Infolgedessen treten die abweichenden Vokale „i“ bzw. „a“ in der Mittelsilbe durch die kurze Aussprache zurück und die zu vergleichenden Wörter werden sich klanglich noch ähnlicher.

cc)

Dem steht – anders als von der Markenstelle angenommen – ein unterschiedlicher Bedeutungsgehalt der Vergleichszeichen bzw. ein besonderer Bedeutungsgehalt der Widerspruchsmarke nicht entgegen.

Eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen kann im Einzelfall zu verneinen sein, wenn einem Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt; dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn nur eines der sich gegenüberstehenden Zeichen über einen solchen Bedeutungsgehalt verfügt (vgl. EuGH, Urteil vom 23. März 2006 – C-206/04 P –, GRUR 2006, 413, Rn. 49 – ZIRH/SIR; BGH, Urteil vom 2. März 2017 – I ZR 30/16 –, GRUR 2017, 914, Rn. 27 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke m. w. N.). Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden, ohne weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus; ein Sinngehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht nicht aus (BGH, a. a. O. Rn. 27 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke).

Die insoweit erforderlichen tatsächlichen Voraussetzungen sind nicht gegeben. Die Widerspruchsmarke weist entgegen der Annahme des Deutschen Patent- und Markenamts keinen für jedermann unmittelbar verständlichen Sinngehalt auf. Das folgt schon daraus, dass sich der ermittelte Sinngehalt erst nach einer gewissen Überlegung aus der Übersetzung ergibt.

Dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher ist die Bedeutung des ursprünglich lateinischen Wortes „Gemini“ – wie bereits oben ausgeführt – mit der Übersetzung „Zwilling“, vorrangig aufgrund seiner Verwendung in der Astrologie und Astronomie für das entsprechende Sternzeichen bzw. –bild wie auch die biologischen Zwillinge bekannt. Auch kennt das allgemeine Publikum den Begriff „gemini“ auch aus anderen Zusammenhängen; das Gemini-Programm war nach dem Mercury-Programm das zweite bemannte Raumfahrtprogramm der Vereinigten Staaten. Dennoch handelt es sich um ein für das deutsche Publikum eher ungebräuchliches lateinisches Wort. So benennen die hier maßgeblichen allgemeinen Verbraucher auch in Astronomie und Astrologie die Sternzeichen bzw. –bilder vorrangig mit den deutschen Namen, also „Zwillinge“.

Angesichts der in der Widerspruchsmarke enthaltenen bloßen lateinischen Bezeichnung für „Zwillinge“ wird das Publikum den Sinngehalt nicht sofort und unmittelbar erfassen.

Nach alledem hat die Beschwerde der Widersprechenden Erfolg.

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

### **3.**

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

**4.**

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 Senate und 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.

Klante

Paetzold

Werner

Ko