



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 16/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2013 031 843**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Oktober 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Kruppa und des Richters Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 15. Mai 2013 angemeldete Wortmarke

i-Twin

ist am 29. Oktober 2013 für folgende Waren der Klasse 12 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

„Motorräder (Zwei- und Dreirad); Teile von Elektrofahrzeugen, nämlich Antriebseinheiten für Land-Kraftfahrzeuge und Motorräder bestehend aus Energiespeicher, Steuerung, Getriebe und Elektromotoren“.

Gegen diese Eintragung, die am 29. November 2013 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 19. Februar 2014 Widerspruch eingelegt aus den folgenden beiden Marken:

1. Wort-/Bildmarke EM 011 516 747 (Widerspruchsmarke 1)



geschützt u.a. für folgende Waren der Klasse 12, auf welche der Widerspruch gestützt wird:

„Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und auf dem Wasser; Motoren für Landfahrzeuge; Fahrräder; Schläuche für Luftreifen, Flickzeug für Reifenschläuche, selbstklebende Flickgummis für Reifenschläuche; Reifen, Gleitschutzvorrichtungen für Fahrzeugreifen; Blendschutz- und blendungsfreie Vorrichtungen für Fahrzeuge; Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge; Kopfstützen für Fahrzeugsitze; Kinderwagenschutz; Gepäckträger für Fahrzeuge; Sicherheitskindersitze für Fahrzeuge; Karosserieabdeckungen für Fahrzeuge und Sattelabdeckungen; Schonbezüge für Fahrzeugsitze; Skiständer für Kraftfahrzeuge; Naben; Rädergetriebe für Landfahrzeuge und Hupen; Ständer für Räder, Fahrräder; Zargen; Rahmentaschen, Lenkertaschen, Satteltaschen, Wasserflaschengestelle, wobei alle diese Artikel für Fahrräder und Zweiradfahrzeuge bestimmt sind; Bremsen, Lenker, Blinkerleuchten, Pedale, Pumpen, Speichen, Sättel; Schutzbleche, schlauchlose Fahrradreifen; Radgabeln; Schwingungsdämpfer; Fahrradträger; Fahrradsatteltaschen“.

2. Wortmarke IR 742 578 (Widerspruchsmarke 2)

B'TWIN

geschützt u.a. für folgende Waren der Klasse 12, auf welche der Widerspruch gestützt wird:

„Bicyclettes; chambres à air pour pneumatiques, troussees pour la réparation des chambres à air; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pneus, moyeux; béquilles de cycles; cadres, bandages, filets, freins, guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales, pompes, rayons, selles, sonnettes, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles; fourches de cycles; amortisseurs; porte-vélos; porte-bagages pour véhicules; rétroviseurs; sacoches pour bicyclettes“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat die Widersprüche mit Beschlüssen vom 24. Juni 2016 und 6. Dezember 2018, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Zur Begründung hat das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt, das angegriffene Zeichen sei den Widerspruchszeichen nicht zum Verwechseln ähnlich, so dass die Widersprüche keinen Erfolg haben könnten. Dies gelte selbst insoweit, als sich identische oder jedenfalls sehr ähnliche Waren oder Dienstleistungen gegenüberstünden, so dass grundsätzlich hohe Anforderungen an den Abstand zu stellen seien, den das jüngere Zeichen von den Widerspruchszeichen einzuhalten habe. Denn auch unter Berücksichtigung dieses Umstandes stünden der Widersprechenden keine Verbotungsrechte aus ihren Zeichen gegen das angegriffene Zeichen zu.

Maßgeblich sei dabei vorliegend, dass die Übereinstimmung der Vergleichszeichen in dem Bestandteil „TWIN“ eine Verwechslungsgefahr auf keinen Fall begründen könne. Denn „TWIN“ sei auf zahlreichen Waren- und Dienstleistungsgebieten der unmittelbar beschreibende Hinweis auf etwas, das in einer doppelten, „Zwillings“-Weise bei den jeweiligen Produkten eine wichtige Rolle spiele, und werde gerade, wie sich den dem Erinnerungsbeschluss beigefügten Webseiten entnehmen lasse, auf dem hier einschlägigen Warengbiet für entsprechende Twin-Hybrid-Elektromotoren und damit Zusammenhängendes unmittelbar beschreibend verwendet.

Im Übrigen seien an den ohnehin stärker beachteten Zeichenanfängen „I“ und „B“ die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen sowohl klanglich wie auch schriftbildlich vollkommen unähnlich.

Denn der helle Vokal „I“ bewirke ein eher sanftes Anlauten des angegriffenen Zeichens, während bei den Widerspruchszeichen der Sprenglaut „B“ zu einem eher harten, abrupten Anlauten führe, was durch den anschließenden noch härteren Sprenglaut „T“ fortgesetzt werde und insgesamt bei den Widerspruchszeichen zu einem fast an ein hartes Stottern erinnernden Zeichenanfang führe, während beim angegriffenen Zeichen der Zeichenanfang eher weich und harmonisch sei.

Infolgedessen komme eine zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führende Ähnlichkeit der Vergleichszeichen nach § 9 MarkenG aus Rechtsgründen nicht in Betracht.

Aufgrund der unmittelbar beschreibenden Qualität des Zeichenbestandteils „TWIN“ sei es schließlich im vorliegenden Fall auch nicht erlaubt, diesen Bestandteil der sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen isoliert herauszugreifen und selbständig kollisionsbegründend gegenüberzustellen, weshalb es vorliegend aus Rechtsgründen auch nicht gestattet sei, anzunehmen, der Verkehr werde die Vergleichszeichen aufgrund des identischen Bestandteils „TWIN“ i. S. d. § 9 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 4. Januar 2019. Zur Begründung trägt sie vor, die Markenstelle habe zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken verneint. Insbesondere könne die Beurteilung hinsichtlich der angeblichen Kennzeichenschwäche der gemeinsamen Zeichenbestandteile „TWIN“ sowie der ausreichenden Unterschiede der Vergleichsmarken in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht geteilt werden.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei das Wortelement „Twin“ für die maßgebliche Warenkategorie nicht beschreibend. Es möge zutreffen, dass das Wort „Twin“ auf eine doppelte Einsatzweise der entsprechenden Waren hinweise, und dass es „Twin-Hybrid-Motoren“ gebe, wie die Markenstelle anhand von Fundstellen nachgewiesen habe. Fahrräder würden jedoch nicht mit Hybridmotoren betrieben, sondern allenfalls mit einem Elektroantrieb. Keinesfalls werde der Antrieb von einem kraftstoffbetriebenen Motor unterstützt, denn dann handele es sich nicht mehr um Fahrräder, sondern um Motorräder.

Auch für die Waren der angegriffenen Marke „Teile von Elektrofahrzeugen, nämlich Antriebseinheiten für Land-Kraftfahrzeuge und Motorräder bestehend aus Energiespeicher, Steuerung, Getriebe und Elektromotoren“ sei das Wort „Twin“ nicht beschreibend, denn es handele sich dabei ausschließlich um Elektroantriebe und eben nicht um „Hybridantriebe“. Für die zweite beanspruchte Warenkategorie „Motorräder“ (Zwei- und Dreirad) liege ein Zusammenhang mit „Hybridantrieben“ bzw. dem Wortelement „Twin“ nicht nahe, denn auf dem Sektor der Motorräder sei ein Hybridantrieb eher die Ausnahme.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle liege eine hochgradige Ähnlichkeit der Vergleichsmarken in klanglicher Hinsicht vor.

Der Konsonant „B“ der Widerspruchszeichen sei keinesfalls, wie die Markenstelle ausgeführt habe, ein Sprenglaut, sondern ein sehr weicher, bilabialer Laut, der insbesondere am Wortanfang in klanglicher Hinsicht nur undeutlich wahrgenommen

werde. Dadurch, dass in den älteren Marken zwei Konsonanten aufeinanderstießen, die durch einen Apostroph voneinander getrennt seien, werde die ältere Marke aller Wahrscheinlichkeit nach wie „Be'twin“, möglicherweise auch wie „Bi'twin“ artikuliert, weil das nachfolgende englische Wort im Gehirn des Aussprechenden den „Englischmodus“ aktiviere.

Der vermeintliche Unterschied zwischen einem „harten Stottern“ bei den Widerspruchszeichen und dem eher weichen und harmonischen Zeichenanfang der angegriffenen Marke erschließe sich der Beschwerdeführerin nicht. Vielmehr führe auch der Wortanfang „Be“ oder „Bi“ zu einem eher weichen Anklang.

Insgesamt bestehe nur im Zeichenanfang ein klanglicher Unterschied, der kaum wahrnehmbar sei und bei mündlicher Wiedergabe der Zeichen, bspw. am Telefon, leicht überhört werden könne. Es würden bei weitem die Übereinstimmungen gegenüber den Unterschieden überwiegen.

Beide Zeichen seien zweisilbig, würden auf dem Vokal „i“ des Wortelements „Twin“ betont und wiesen einen sehr ähnlichen Klang- und Sprechrhythmus auf, der in den Vordergrund trete und das Gesamtbild der Marken dominiere.

Außerdem würden im vorliegenden Fall beide Markenwörter vermutlich als Fantasiewörter aufgefasst, so dass hier auch kein in den Vordergrund tretender Sinngehalt vorliege, der zur leichteren Unterscheidung der Markenwörter beitragen könnte.

Darüber hinaus liege nach Auffassung der Widersprechenden aufgrund der Übereinstimmung der Wortelemente „Twin“ auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr vor, selbst wenn diese weniger stark ausgeprägt sei.

Durch die Kombination eines wenig aussagekräftigen Vokals bzw. Konsonanten mit dem Zeichenbestandteil „Twin“ bestehe außerdem die Gefahr, dass die Marken in begrifflicher Hinsicht verwechselt werden könnten.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juni 2016 und 6. Dezember 2018 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2013 031 843 aufgrund der Widersprüche aus den Marken EM 011 516 747 und IR 742 578 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen verneint, da es an der hierfür erforderlichen Markenähnlichkeit fehlt (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 119 Abs.1 MarkenG).

1. Die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit

der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 – BioGourmet).

- a) Die für die angegriffene Marke in der Klasse 12 eingetragenen Waren sind mit den für die Widerspruchsmarken in dieser Klasse eingetragenen Waren teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.
- b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist mangels entgegensehender Anhaltspunkte durchschnittlich.
- c) Den danach einzuhaltenden weiten Abstand halten die Marken in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht ein.

Schriftbildlich unterscheidet sich die jüngere Marke von der als Wort-/Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke 1 durch deren besondere grafische Ausgestaltung mit dem Buchstaben „X“ über dem Buchstaben „W“. Außerdem unterscheidet sich die angegriffene Marke von beiden Widerspruchsmarken durch die unterschiedlichen Konturen am Wortanfang durch die Buchstaben-/Schriftzeichen „i-“ gegenüber „B“.

Auch klanglich sind die Marken nicht verwechselbar. Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob der identische Bestandteil „TWIN“ auf dem hier maßgeblichen Warengebiet einen unmittelbar beschreibenden Hinweis darstellt, wie der Erinnerungsprüfer ausgeführt hat.

Eine klangliche Verwechslungsgefahr scheidet nämlich bereits an den nicht zu überhörenden Unterschieden der jeweils ersten Silbe am allgemein stärker beachteten Wortanfang (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9, Rdn. 281) der Vergleichsmarken. Bei einer deutschsprachigen Aussprache unterscheidet sich „i-twin“ durch den hell klingenden Vokal „i“ deutlich vom klanglichen Eindruck der als „Be-twin“ ausgesprochenen Widerspruchsmarken. Dies gilt auch bei einer englischsprachigen Aussprache der sich gegenüberstehenden Marken als „ei-twin“ und „bi-twin“.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden sind die Marken auch begrifflich nicht zu verwechseln, da den Marken wegen ihres jeweiligen Wortanfangs „B“ bzw. „i“ kein Begriffsinhalt zu entnehmen ist.

Für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung, insbesondere in Form der mittelbaren Verwechslungsgefahr, bestehen keine Anhaltspunkte.

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

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da ein Antrag auf mündliche Verhandlung nicht gestellt wurde (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Auch hat der Senat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

## **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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Kruppa

Hermann

Fi