



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 9/20

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
25.04.2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 247 301

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel sowie der Richterinnen Berner und Kriener

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für internationale Registrierungen vom 23. Januar 2018 aufgehoben und der angegriffenen Marke IR 1 247 301 aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 013 068 457 hinsichtlich der Waren der Klasse 25 „Clothing“ für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland der Schutz verweigert.

2. Die Widersprüche aus den Unionsmarken 011 234 028, 002 667 335 und 013 454 616 sind gegenstandslos.
3. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden einen Großteil der Kosten aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 13. März 2015 beruhend auf einer türkischen Basisanmeldung unter der Nummer 2002 22313 vom 4. September 2002 international registriert worden. Sie begehrt unter der Nummer IR 1 247 301 Schutzerstreckung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland außer für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 16, 28, 38, 39 und 41 für die Waren der

Klasse 25: : Clothing, footwear, headgear.

Der Antrag auf Schutzweiterziehung ist am 21. Mai 2015 veröffentlicht worden.

Gegen die Schutzweiterziehung dieser Marke hat die Widersprechende Widerspruch erhoben

1. aus der Unionswiderspruchswortmarke

MCM

die am 25. April 2002 angemeldet und am 21. August 2003 unter der Nummer UM 002 667 335 in das beim Europäischen Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 3: Parfümeriewaren;

Klasse 14: Schmuckwaren, Juwelierwaren, nämlich Schlüsselketten und -anhänger;

Klasse 18: Taschen und Brieftaschen aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reisetaschen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

2. aus der Unionswiderspruchsmarke



die am 2. Oktober 2012 angemeldet und am 1. März 2013 unter der Nummer UM 011 234 028 in das beim EUIPO geführte Register eingetragen worden ist für Waren der

- Klasse 3: Seifen; Parfümeriewaren; Ätherische Öle; Kosmetika; Haarwasser; Shampoos; Körperlotion;
- Klasse 9: Sonnenbrillen; Kneifer [Augengläser]; Brillengläser; Brillenkettchen (Kordeln); Brillenetuis; Kneiferfassungen;
- Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;
- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reisetaschen; Sonnenschirme; Pferdegeschirre und andere Sattlerwaren; Beutel; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Handtaschen; Handkoffer [Suitcases]; Brieftaschen; Geldbörsen; Bahnkoffer; Sonnenschirme; Regenschirme; Spazierstöcke; Künstlicher Pelz; Necessaires (ohne Inhalt);

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

3. aus der Unionswiderspruchswortmarke

MCM

die am 9. Juli 2014 angemeldet und am 17. Februar 2015 unter der Nummer UM 013 068 457 in das beim EUIPO geführte Register eingetragen worden ist für Dienstleistungen der

Klasse 35: Entwicklung und Angebot von Marketingsystemen für Brillen und Sonnenbrillen sowie Teilen und Zubehör dafür, Hüllen für Mobiltelefone, Tablet-Computer und andere elektronische Geräte, Schreibwaren, Papier, Zeichenpapier, Papierhandtücher, gedruckten Veröffentlichungen und Packpapier sowie Schachteln aus Pappe (Karton) oder Papier, Leder und Lederimitationen und Lederhandtaschen, Koffer, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Brieftaschen, Taschen, Beutel, Geldbeutel, Reisetaschen, Reiserucksäcke und Taschen, Handtaschen, Reisetaschen, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Brieftaschen, Beutel, Geldbeutel, Rucksäcke aus Lederimitationen und Taschen aller Art, Hundehalsbänder und Hundeleinen, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Import und Export von Brillen und Sonnenbrillen sowie Teilen und Zubehör dafür, Hüllen für Mobiltelefone, Tablet-Computer und andere elektronische Geräte, Schreibwaren, Papier, Zeichenpapier, Papierhandtüchern, gedruckten Veröffentlichungen und

Packpapier sowie Schachteln aus Pappe (Karton) oder Papier, Leder und Lederimitationen und Lederhandtaschen, Koffern, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Brieftaschen, Taschen, Beuteln, Geldbeuteln, Reisetaschen, Reiserucksäcken und Taschen, Handtaschen, Reisetaschen, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Brieftaschen, Beuteln, Geldbeuteln, Rucksäcken aus Lederimitationen und Taschen aller Art, Hundehalsbändern und Hundeleinen, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Betriebswirtschaftliche Beratung für Franchising-Geschäfte; Einzelhandels- und/oder Großhandelsdienstleistungen für Brillen und Sonnenbrillen sowie Teilen und Zubehör dafür, Hüllen für Mobiltelefone, Tablet-Computer und andere elektronische Geräte, Schreibwaren, Papier, Zeichenpapier, Papierhandtücher, Packpapier sowie Schachteln aus Pappe (Karton) oder Papier, Leder und Lederimitationen und Lederhandtaschen, Koffer, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Brieftaschen, Taschen, Beutel, Geldbeutel, Reisetaschen, Reiserucksäcke und Taschen, Handtaschen, Reisetaschen, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Brieftaschen, Beutel, Geldbeutel, Rucksäcke aus Lederimitationen und Taschen verschiedener Art, Hundehalsbänder und Hundeleinen, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Großhandelsdienstleistungen für gedruckte Veröffentlichungen;

Klasse 39: Vertrieb von Brillen und Sonnenbrillen sowie Teilen und Zubehör dafür, Hüllen für Mobiltelefone, Tablet-Computer und andere elektronische Geräte, Schreibwaren, Papier, Zeichenpapier, Papierhandtüchern, gedruckten

Veröffentlichungen und Packpapier sowie Schachteln aus Pappe (Karton) oder Papier, Leder und Lederimitationen und Lederhandtaschen, Koffern, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Brieftaschen, Taschen, Beuteln, Geldbeuteln, Reisetaschen, Reiserucksäcken und Taschen, Handtaschen, Reisetaschen, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Brieftaschen, Beuteln, Geldbeuteln, Rucksäcken aus Lederimitationen und Taschen aller Art, Hundehalsbändern und Hundeleinen, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

4. aus der Unionswiderspruchsmarke



die am 12. November 2014 angemeldet und am 27. Februar 2015 unter der Nummer UM 013 454 616 in das beim EUIPO geführte Register eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Spielzeug für Haustiere; Christbaumschmuck (ausgenommen Beleuchtungsartikel und Süßwaren); Spielzeug (Spielwaren); Puppen [Spielwaren]; Spielbälle; Luftballons [Spielwaren]; Geräte für Spiele; Speziell

für Sportzwecke angepasste Sporthandschuhe; Speziell angepasste Taschen für Skis und Surfbretter; Golftaschen, mit oder ohne Räder; Golfhandschuhe; Golfschläger; Golftaschen; Golfschlägerhauben; Golf-Tees; Angepasste Anglertaschen; Angelgeräte.

Mit Schreiben vom 11. April 2016 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1.) bestritten.

Die Markenstelle für internationale Registrierungen hat die Widersprüche mit Beschluss vom 23. Januar 2018 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe umfangreiche Unterlagen vorgelegt, die die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1.) für die maßgeblichen Zeiträume Juni 2010 bis Mai 2015 und Februar 2013 bis Januar 2018 für die Waren „Leder und Lederimitationen, soweit in dieser Klasse enthalten; Koffer; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“ belegten, auch wenn die Umsätze im Branchenvergleich eher gering seien. Zu den Unterlagen gehörten eine eidesstattliche Versicherung des Global Operational Directors der Widersprechenden vom 27. Juli 2016 für die Jahre 2006 bis 2011, Rechnungen aus den Jahren 2013 bis 2015, eine Liste der MCM Stores in Deutschland sowie Ausdrücke aus dem MCM Online Store 2016 mit Abbildungen einer Tasche und eines Rucksacks. Hinsichtlich der beiderseitigen Waren „Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ bestehe Warenidentität. Von diesen Waren werde sowohl der Fachhandel als auch der Durchschnittsverbraucher angesprochen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1.) sei durchschnittlich und könne für Taschen als erhöht unterstellt werden. Selbst im Bereich identischer Waren halte die angegriffene Marke den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke zu 1.) noch ein. Aufgrund des Buchstabens „V“ und der

grafischen Ausgestaltung der jüngeren Marke bestehe keine schriftbildliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken. Eine begriffliche Ähnlichkeit scheidet aus, wenn man die Buchstaben jeweils als „1900“ bzw. „1905“ in römischen Ziffern lese, wozu aber bei der Widerspruchsmarke zu 1.) keine Veranlassung bestehe. In klanglicher Hinsicht sei eine Benennung der angegriffenen Marke mit „1905“ bzw. „Galatasaray“ unwahrscheinlich, da weite Teile des angesprochenen Verkehrs den Hintergrund der Marke nicht kennen. Es sei daher davon auszugehen, dass alle Buchstaben einzeln als „em-ze-em-fau“ bzw. „em-ze-em“ ausgesprochen würden. Dann wichen die Vokalfolgen aufgrund des aus der Reihe fallenden Endlauts „au“ der angegriffenen Marke deutlich voneinander ab. Bei Buchstabenfolgen mit vier Buchstaben läge die Betonung auf dem ersten und dem letzten Buchstaben und die mittleren Buchstaben träten in der Wahrnehmung stark zurück. Buchstabenfolgen mit drei Buchstaben würden gleichmäßiger mit leichter Betonung auf dem ersten und dritten Buchstaben betont. Kurzwörter blieben zudem besser im Gedächtnis haften. Die jüngere Marke werde nicht durch „MCM“ geprägt, da es sich um einen geschlossenen Gesamtbegriff handle. Für einen Bekanntheitsschutz der Widerspruchsmarke zu 1.) fehle es an einem entsprechenden Vortrag, im Übrigen seien die Marken nicht hinreichend ähnlich. Bezüglich der Widerspruchsmarken zu 2.) bis 4.) bestehe aus denselben Gründen keine Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie legt eidesstattliche Versicherungen zu den Absatzzahlen 2016 und 2017 vor und vertritt die Ansicht, jedenfalls für „Taschen“ sei eine stark gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken anzunehmen. Wegen deren langen Benutzungsdauer seit 1976 und deren weltweiten Benutzung und aufgrund der damit erzielten durchgehend hohen Verkaufs- und Umsatzzahlen in Deutschland und der EU genossen die Widerspruchsmarken überragende Bekanntheit im Bereich Luxustaschen. Mehrere Zeitungsartikel beschrieben die

Widerspruchsmarken als „weltweit bekannte Marke“ oder „bekannte Designermarke“. Infolge der häufigen Kooperation von Taschenherstellern mit Bekleidungs- und Schuhherstellern werde das Luxusimage ohne Weiteres darauf übertragen, so dass die gesteigerte Kennzeichnungskraft auch für Bekleidung und Parfümeriewaren anzunehmen sei. Die widerstreitenden Marken würden nach ihren Wortbestandteilen benannt. Sie seien einander hochgradig ähnlich. Die angegriffene Marke stelle keinen geschlossenen Gesamtbegriff dar, sondern der Verkehr erkenne in ihr die Widerspruchsmarken, da sie mit diesen schriftbildlich in den ersten drei Buchstaben übereinstimmten und die ersten drei Silben identisch wie die Widerspruchsmarken ausgesprochen würden. Der Buchstabe „V“ werde nur als Anhängsel wahrgenommen, da „MCM“ eine klangliche Symmetrie aufweise. Zudem werde er, da am Wortende stehend, womöglich undeutlich ausgesprochen oder verschluckt. Der identische Wortanfang werde dagegen stärker beachtet. Bei den jeweiligen Vergleichszeichen handele es sich nicht mehr um Kurzzeichen. Ihre Buchstaben würden alle gleich stark betont. Im Bereich „Bekleidung“ stehe der Buchstabe „V“ rein beschreibend für einen Figurtyp. Bei der jüngeren Marke sei daher ein Serienzeichen der Widersprechenden anzunehmen. Auf jeden Fall habe die Buchstabenfolge „MCM“ in dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung. In der Gesamtschau reiche bei identischen Waren und selbst nur durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auch eine unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende die Widersprüche hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen bis auf die Waren der Klasse 25 „Clothing“ zurückgenommen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für internationale Registrierungen vom 23. Januar 2018 aufzuheben und der angegriffenen Marke IR 1 247 301 auf den Widerspruch aus den Unionsmarken 002 667 335, 011 234 028, 013 068 457 und 013 454 616 hinsichtlich der Waren der Klasse 25 „Clothing“ für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland den Schutz zu versagen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. der Widersprechenden wenigstens einen Großteil der Kosten aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke vertritt die Ansicht, die Widerspruchsmarken seien für „Handtaschen; Reisetaschen“ nicht gesteigert kennzeichnungskräftig. Bei der Auswahl von Bekleidung wendeten die angesprochenen Durchschnittsverbraucher eine erhöhte Aufmerksamkeit auf, da sie für das Image wichtig sei. Die Buchstabenfolge „MCMV“ in der angegriffenen Marke sei eine römische Zahl und weise auf das Gründungsjahr 1905 von Galatasaray Istanbul hin. Der in der Marke enthaltene Löwenkopf sei das Maskottchen des Vereins, so dass sie als „Galatasaray“ ausgesprochen werde. Somit hätten die beiderseitigen Marken einen unterschiedlichen begrifflichen Bedeutungsgehalt als „1905“ bzw. „1900“. Es handele sich jeweils nicht um

Wortmarken, sondern um Abkürzungsmarken. Bei der Benennung der angegriffenen Marke werde der Buchstabe „V“ nicht weggelassen oder überhört.

Am 6. Februar 2018 sind die vier Widerspruchsmarken auf die T... AG übertragen worden. In ihrer Beschwerdebegründung hat die Widersprechende angegeben, das Verfahren trotz des Rechtsübergangs selbst weiterzuführen.

In der mündlichen Verhandlung hat der Senat darauf hingewiesen, dass er nach einem Wechsel in der Senatsbesetzung entgegen seinen Hinweisen mit Schreiben vom 14. Januar 2021 und 6. Mai 2021 die jeweiligen Vergleichszeichen für verwechslungsfähig erachtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 statthafte Beschwerde ist zulässig und hat nach teilweiser Rücknahme des Widerspruchs in vollem Umfang Erfolg.

1. Trotz des Rechtsübergangs auf die T... AG bleibt die Widersprechende und Beschwerdeführerin zur Prozessführung gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO befugt, da die T... AG den Rechtsstreit nicht gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG übernommen hat (vgl. BeckOK ZPO/Bacher ZPO § 265 Rdnr. 16).



2. Zwischen der angegriffenen Marke **MCMV** und der Widerspruchswortmarke zu 3.) „**MCM**“ besteht im beschwerdegegenständlichen Umfang die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 125b Nr. 1, 124, 119 Abs. 1, 112 Abs. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art 3^{ter} PMMA.

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.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 9 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.).

a) Ausgehend von der maßgeblichen Registerlage sind die Waren der Klasse 25 „*Clothing*“ zu den Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 35 „*Einzelhandels- und/oder Großhandelsdienstleistungen für Bekleidungsstücke*“ durchschnittlich ähnlich.

Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie

insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 17 – ZOOM).

Für die Bejahung einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren reicht es aus, dass sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen (BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 39 – OTTO CAP). Die Tatsache, dass Handelsmarken, also Warenmarken in der Hand von Handelsunternehmen, seit Jahren immer weiter verbreitet sind, führt zu einer Gewöhnung des Verkehrs an ein Nebeneinander von Hersteller-, Handels- und Handelsdienstleistungsmarken und zu der Annahme, dass das Handelsunternehmen häufig nicht nur die Verantwortung für die Einzelhandelsdienstleistungen, sondern auch eine Produktverantwortung übernimmt. Vor diesem Hintergrund kann zwischen den Waren und den Einzelhandelsdienstleistungen, die identische Waren zum Gegenstand haben, je nach Handelssektor und Zuschnitt eine (geringe bis mittlere) Ähnlichkeit angenommen werden (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher

Rechtsschutz, 3. Auflage 2014, § 14 MarkenG, Rdnr. 234). Dies gilt jedenfalls dann, wenn große Handelshäuser in dem betreffenden Warenaktor neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (BGH a. a. O. – OTTO CAP). Für den vorliegend relevanten Warenaktor der Bekleidung, in dem große Handelshäuser häufig neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten, ist eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den Waren und den auf diese bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen daher zu bejahen (vgl. BGH a. a. O. – OTTO CAP; BPatG 29 W (pat) 4/20 – Bell&Mondo/BELMONDO; 29 W (pat) 536/15 – Petit Filou/P'ETIT FILOU; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 130)

b) Die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen richten sich an die breiten, allgemeinen Verkehrskreise der Verbraucher und den jeweiligen Fachhandel für Bekleidung. Die angesprochenen Verbraucher werden bei der Auswahl dieser Waren je nach Preisklasse der Bekleidungsstücke eine im Ergebnis durchschnittliche Aufmerksamkeit walten lassen.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 3.) ist als durchschnittlich anzusehen.

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 (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR

2017, 75 Rdnr. 19 – Wunderbaum II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – Wunderbaum II).

Die Buchstabenfolge „MCM“ enthält keinen beschreibenden Aussagegehalt im Hinblick auf die Widerspruchsdienstleistungen „*Einzelhandels- und/oder Großhandelsdienstleistungen für Bekleidungsstücke*“, insbesondere stellt sie keine gängige Abkürzung für einen in der Bekleidungsbranche üblichen Begriff dar.

bb) Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung kann nicht angenommen werden.

Zur Feststellung der gesteigerten Kennzeichnungskraft einer Marke sind alle im Einzelfall relevanten Umstände heranzuziehen. Dazu zählen der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder; GRUR 2009, 672, 674 – OSTSEE-POST). Die Feststellungen sind stets im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen, für die die Marke eingetragen ist, was entsprechend spezifizierten Vortrag voraussetzt (BGH GRUR 2013, 833, 836 – Culinaria/Villa Culinaria). Die erforderliche Bekanntheit kann nicht ohne weiteres allein aus erzielten Umsatzzahlen hergeleitet werden (OLG Köln MarkenR 2007, 126 – Schlaufuchs und Lernfuchs; BPatG, 26 W (pat)

23/06 – Grüne Bierflasche; 29 W (pat) 15/09 – BLUE PANTHER/Panther), da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt sein können. Darüber hinaus müssen Umsatz- und Absatzzahlen im jeweiligen Marktumfeld gesehen werden (Büscher a. a. O., § 14 Rn. 267). Im Allgemeinen lassen am ehesten objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen zuverlässige Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (vgl. BGH, GRUR 2008, 903, Rdnr. 13 – SIERRA ANTIGUO; BPatG 26 W (pat) 523/13 – YO/Yaa!). Maßgeblich ist in dem auf die Löschung der jüngeren Marke abzielenden Widerspruchsverfahren sowohl der Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke als auch der Entscheidungszeitpunkt. Eine gestärkte Kennzeichnungskraft muss also schon im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben und auch im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH GRUR 2008, 903, 904 – SIERRAANTIGUO).

Diesen Anforderungen genügt der Vortrag der Widersprechenden nicht. Demoskopische Befragungen oder Angaben zu Marktanteilen und Werbeaufwendungen wurden nicht beigebracht. Aus den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen ergeben sich Umsätze, die im Vergleich zu den Milliardenumsätzen im Bereich der Taschen, Bekleidung und Parfümeriewaren eher gering erscheinen und nicht hinreichend zwischen den einzelnen Widerspruchsmarken differenzieren. Auf den vorgelegten Publikationen, die alleine nicht zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft verhelfen können, ist häufig keine Markenabbildung erkennbar. Zudem handelt es sich zum Teil um lokale Medien („Prinz“, „Merkur“) oder Internetseiten („outlet-und-fabrikverkauf.de“, „markt.de“), die nur von einer geringen Personenanzahl wahrgenommen werden, aber nicht von großen Teilen der angesprochenen breiten, allgemeinen Verkehrskreise der Verbraucher. Dies gilt auch für Artikel, die unter spezifischen Rubriken („Mode“, „Stil“, „Magazin“) großer deutscher Tageszeitungen erschienen sind. Zudem bezieht sich ein erheblicher Teil der Unterlagen nicht auf Deutschland

als maßgebliches Kollisionsgebiet (vgl. BGH GRUR 2018, 79 – OXFORD/OXFORD CLUB).

d) Ausgehend von durchschnittlicher Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und durchschnittlicher Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise hält die angegriffene Marke selbst bei einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 3.) den erforderlichen Abstand zu dieser nicht mehr ein.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), 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 Rdnr. 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 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH a. a. O. Rdnr. 37 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher

und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 35 – Limoncello/LIMONCHELO; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 37 – BioGourmet).



bb) Zwischen den Marken **MCMV** und „**MCM**“ besteht eine wenigstens durchschnittliche Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht.

Dabei ist auf Seiten der angegriffenen Wort-/Bildmarke der in ständiger Rechtsprechung anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass sich der Verkehr bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, sofern er – wie im vorliegenden Fall – kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet (vgl. BGH a. a. O., Rdnr. 39 – OTTO CAP). Kurzwörter werden mit ihrem Lautwert der einzelnen Buchstaben gesprochen, wenn sie Vokale enthalten und damit Silben bilden, die für die Zunge des Sprechenden angenehm sind. Kurzwörter, bei denen die Buchstaben mit ihrem alphabetischen Buchstabennamen gesprochen werden, bestehen ausschließlich aus Konsonanten (BMW, VW, ZDF) oder sind nicht ohne Schwierigkeiten auszusprechen (ABM, AKW). Eine feste Regel existiert allerdings nicht (Tendenz für Lautwert, Metzler Lexikon Sprache, 4. Aufl., Stichwort: Kurzwort). Danach wird die Widerspruchsmarke zu 3.) als „em-ze-em“ und die angegriffene Marke als „em-ze-em-vau“ ausgesprochen (vgl. BPatG 29 W (pat) 65/13 – Tüg Zert International/TÜV Cert); 29 W (pat) 9/11 – DSBE/DSB). Zwar besitzt die jüngere Marke am Ende die zusätzliche Silbe „vau“, die nach den allgemeinen Sprechregeln nochmals betont wird, da nicht drei unbetonte Silben hintereinander stehen können. Auch weicht der zusätzliche dunkle Diphthong „au“

klanglich von der ansonsten von dem hellen Vokal „e“ getragenen Vokalfolge ab. Andererseits sind die ersten drei Silben der angegriffenen Marke am stets stärker beachteten Wortanfang identisch mit der Aussprache der Widerspruchsmarke zu 3.). Dies genügt noch, um eine die Verwechslungsgefahr begründende klangliche Zeichenähnlichkeit anzunehmen.

3. Da bereits der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 3.) in vollem Umfang zum Erfolg der Beschwerde führt, kommt es auf die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken zu 1.), 2.) und 4.) nicht mehr an.

III.

Gründe für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen auf eine der Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem

Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung; BPatG 26 W (pat) 66/16 – Cuvée Prestige Salmon/PRESTIGE).

Auch wenn die Widersprechende ihre Widersprüche im Lauf des Verfahrens beschränkt hat, ist hierin kein sorgfaltswidriges Verhalten zu sehen, insbesondere gibt sie dadurch nicht zu erkennen, dass sie von einem mangelnden Erfolg ihrer weitergehenden Widersprüche ausgeht. Die Teilrücknahme der Widersprüche kann auf rein wirtschaftlichen oder prozessökonomischen Erwägungen beruhen.

IV.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 kann nicht verlängert werden.

Schödel

Kriener

Berner

Bie