

betreffend die Marke 30 2020 003 594

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. März 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23.03.2021 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 018 021 482 gegen die angegriffene Marke 30 2020 003 594 im Umfang der Dienstleistungen „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren; alle vorgenannten Dienstleistungen auch online“ zurückgewiesen worden ist. Im vorgenannten Umfang wird die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 20. Februar 2020 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 10. März 2020 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren der Klasse 28 und folgende – zuletzt allein noch beschwerdegegenständliche - Dienstleistungen der

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren; Administrative Bearbeitung und Organisation von Versandhandelsdienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch Online.

eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 9. April 2020.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus der am 11. Februar 2019 angemeldeten und am 27. November 2019 in das Register des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragenen Unionswortmarke UM 018 021 482

goki

die neben Waren der Klassen 15, 16 und 25 für die Waren der

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck,

geschützt ist, am 30. Juni 2020 Widerspruch erhoben

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des DPMA vom 23. März 2021 wurde der Widerspruch zurückgewiesen.

Die sich gegenüberstehenden Marken unterlägen keiner Verwechslungsgefahr, so dass kein Lösungsgrund bestehe. Die Waren der Klasse 28 der angegriffenen Marke seien dem Oberbegriff „Spielzeug“ der Widerspruchsmarke zuzuordnen.

Damit bestehe diesbezüglich Identität. Die vom Verzeichnis der angegriffenen Marke umfassten „Einzel- und Großhandelshandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren; alle vorgenannten Dienstleistungen auch Online“ seien noch ähnlich zu den Waren „Spielzeug“ der Widerspruchsmarke. Für die Annahme einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren reiche es aus, dass sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren bezögen und die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses Verhältnisses annehmen würden, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen. Unterschiedliche Vertriebswege hätten hierbei keinen Einfluss auf die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit. Eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen „Administrative Bearbeitung und Organisation von Versandhandelsdienstleistungen“ der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke sei jedoch zu verneinen. Im Regelfall würden diese Dienstleistungen insbesondere von den Betreibern großer Handelsplattformen erbracht. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher nicht davon ausgehen, dass diese von Herstellern der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren angeboten oder durchgeführt würden. Angesichts vorliegender Warenidentität sowie der Ähnlichkeit im Bereich von Einzel- und Großhandelsdienstleistungen müssten die beiderseitigen Marken deutlich erkennbare Abweichungen aufweisen, um Verwechslungen zu vermeiden. Dieser Abstand werde von der angegriffenen Marke aber noch eingehalten. Schon durch die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke unterschieden sich die beiden Zeichen in der Gesamtheit deutlich. Eine Verwechslungsgefahr nur der Wortbestandteile in schriftbildlicher Hinsicht sei nicht zu erörtern. Maßgeblich für die Verwechslungsgefahr sei stets die registrierte Form der zu vergleichenden Marken. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei im Rahmen des schriftbildlichen Zeichenvergleichs auch bei Wortmarken ausschließlich von der eingetragenen Fassung der Marke auszugehen. Die Widerspruchsmarke weise durchgehende Kleinschreibung auf, während der grafisch gestaltete Anfangsbuchstabe der angegriffenen Marke als Großbuchstabe ausgebildet sei. Klanglich messe der Verkehr dem Wortbestandteil der angegriffenen Marke – wie es dem Regelfall entspreche – als einfachster und

kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu. Die angegriffene Marke werde daher mit „Ksso-ki“ ausgesprochen, die Widerspruchsmarke mit „Go-Ki“. Bei der angegriffenen Marke sei die erste Silbe im Vergleich stärker betont und stark zischend. Zusätzlich hätten beide Marken unterschiedliche Anfangskonsonanten. Auch wirke der klangliche Unterschied in der ohnehin stärker beachteten Anfangssilbe verwechslungsmildernd. Auch begrifflich sei keine Gefahr von verwechslungsrelevanter Ähnlichkeit festzustellen. Bei beiden Wortbestandteilen scheine es sich um Phantasiebezeichnungen zu handeln.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Auf entsprechenden beim DPMA eingereichten Teillöschungsantrag des Markeninhabers und Beschwerdegegners vom 27. Februar 2023 ist die angegriffene Marke wegen Verzichts für alle Waren der Klasse 28 im Register gelöscht worden.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Widerspruch mit Schreiben vom 1. März 2023 auch nach der Teillöschung der angegriffenen Marke vom 27. Februar 2023 ausdrücklich aufrechterhalten. Der Markenstelle sei zuzustimmen, soweit diese zwischen „Spielzeug“ der Widerspruchsmarke und den „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren; vorgenannte Dienstleistungen auch Online“ der angegriffenen Marke Ähnlichkeit festgestellt habe. Es sei der Regelfall, dass Spielwarenhändler neben eigenen Waren auch solche fremder Hersteller im Sortiment hätten, wie nicht zuletzt der Anbieter „myToys“ zeige. Dieser biete neben Eigenmarken auch Waren von LEGO, NINTENDO, Playmobil, etc. an. Ferner seien auch die Dienstleistungen „Administrative Bearbeitung und Organisation von Versandhandelsdienstleistungen“ ähnlich zu den Waren der Klasse 28 der Widerspruchsmarke. Bereits das Verzeichnis der Inhaberin der angegriffenen Marke zeige, dass diese Dienstleistungen und Waren von demselben Unternehmen stammten. Es handele sich zudem, da der Begriff weit gefasst sei und sich auch auf Spielzeug beziehen

könne, um typische Hilfs-Verwaltungstätigkeiten im direkten Zusammenhang und Annex zu den oben genannten Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen. Die Markenstelle habe sich nicht zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geäußert. Jedoch sei diese als durchschnittlich anzusehen, da es keine Hinweise für eine Schwächung gebe. Der Vortrag der Beschwerdegegnerin, „goki“ sei nicht von besonderer Originalität und deshalb kennzeichnungsschwach, sei durch nichts belegt und sachlich falsch. Angesichts der Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen müssten die Marken bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke deutliche Abweichungen aufweisen, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Dies sei nicht der Fall. Schriftbildlich unterschieden sich die Zeichen nur im Anfangsbuchstaben. Die jeweils drei weiteren Buchstaben seien hingegen identisch. Es entspreche ständiger Rechtsprechung, dass bei dieser Ausgangslage die alleinige Abweichung am Wortanfang nicht genüge, um eine Verwechslungsgefahr entfallen zu lassen. Die grafische Verzierung der angegriffenen Marke sei nichtssagend, geläufig und falle nicht ins Gewicht. Sie ändere daher nichts an der bildlichen Ähnlichkeit der Zeichen. Anders als die Markenstelle meine, könne der Buchstabe „x“ am Beginn der angegriffenen Marke zudem als Kleinbuchstabe aufgefasst werden, da er nahezu die gleiche Größe habe, wie der nachfolgende klein geschriebene Konsonant „k“. Phonetisch stimmten die Marken in dem Bestandteil „-OKI“ überein. Nach gängiger Rechtsprechung sei unter Berücksichtigung der Silbenzahl und der Konsonantenfolge der gemeinsamen zweiten Silbe der unterschiedliche Anfangsbuchstabe nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Zudem seien die Wortanfänge eher klangschwach und – unabhängig von der Aussprache GSOKI oder KSSOKI der angegriffenen Marke - ähnlich. Insbesondere sei das Klangbild der Marken dasselbe. Die Wortanfänge seien überdies ähnlicher als zwischen „goki“ und „ROKY TOYS“, bei denen die Markenstelle vor Kurzem die Verwechslungsgefahr bejaht habe.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des DPMA vom 23. März 2021 wird aufgehoben. Auf den Widerspruch aus der Unionsmarke UM 018 021 482 wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2020 003 594 angeordnet.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt sinngemäß:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird kostenpflichtig zurückgewiesen.

Er ist der Ansicht, es bestehe keine Ähnlichkeit zwischen den Einzel- und Großhandelsdienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke. Es fehle hierfür an den erforderlichen branchenspezifischen Anhaltspunkten. Der Verkehr gehe nicht davon aus, dass ein Einzelhändler mit einem Sortiment von Spielwaren mit dem Hersteller der Spielwaren identisch sei oder in wirtschaftlichen Beziehungen stehe, die über den bloßen Einkauf der Waren hinausgingen. Ein Spielwarenhändler vertreibe regelmäßig nur Fremdwaren. Es fehle daher in der Spielwarenbranche an einem erforderlichen Ergänzungsverhältnis, welches so beschaffen sei, dass dadurch die Annahme gleicher oder miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt werde. Dies gelte erst recht für Großhandelsdienstleistungen. Der zutreffenden Einschätzung der Markenstelle zur Unähnlichkeit der Organisationsdienstleistungen zu den Waren der Widerspruchsmarke sei nichts hinzuzufügen.

Auch wenn man einen strengen Maßstab anlege, bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen. Diese wiesen in jeder Hinsicht einen sehr deutlich erkennbaren Abstand voneinander auf. Klanglich beginne die Widerspruchsmarke mit einem weichen, offenen Ton („go“) während der Anfang der angegriffenen Marke einen sehr harten, engen Klang aufweise („xo“), der außerdem deutlicher betont und stark zischend sei. Die

Aussprache von XoKi sei – wie die Markenstelle zutreffend dargelegt habe - „Kssoki“ und nicht wie die Beschwerdeführerin meine, „GSOKI“. Eine Ausnahme davon, dass die Anfangssilbe regelmäßig stärker beachtet werde, sei in diesem Fall nicht ersichtlich. Eine Abweichung am Wortanfang schließe die Verwechslungsgefahr nur dann nicht aus, wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liege oder dieser kennzeichnungsschwach sei. Vorliegend werde jedoch jeweils die erste Silbe der sich gegenüberstehenden Zeichen stärker betont. Die Kollisionslage bei der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung zu „goki“ und Roky Toys“ sei zudem eine völlig andere, da dort die erste Silbe von „Roky“ auch einen weichen Klang aufweise. Beim bildlichen Vergleich der Zeichen sei es nicht zulässig, die Wortbestandteile der angegriffenen Wort-/Bildmarke herauszugreifen und einem isolierten schriftbildlichen Vergleich zu unterziehen. Bei der grafischen Gestaltung handle es sich um eine prägnante und einprägsame Darstellung. Die an einen Klemmbaustein angelehnten Bildelemente seien nicht beschreibend und lösten allenfalls Assoziationen aus. Von einem Zurücktreten der grafischen Gestaltung könne daher keine Rede sein. Diese zeige eine eigenwillige, spielerisch kreativ umgesetzte Typografie und eine poppige Farbgestaltung. Zudem werde die Farbe Blau in Gegenüberstellung zu Gelb als „Eyecatcher“ verwendet. Diese auch kinderansprechende Gestaltung sei prägend für den Gesamteindruck der angegriffenen Wort-/Bildmarke. Doch auch in Bezug auf das Schriftbild unterschieden sich die Anfangsbuchstaben „g“ und „X“ deutlich. Die Marke der Beschwerdeführerin weise zudem durchgehende Kleinschreibung auf, während bei der angegriffenen Marke sowohl das „X“ als auch das „K“ Großbuchstaben seien. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei ebenfalls nicht ersichtlich. „XoKi“ sei eine reine Fantasiebezeichnung, während „goki“ zwar auch keine begriffliche Bedeutung habe, jedoch wohl aus den Anfangssilben der Gründer der Beschwerdeführerin, Go ... und Ki ... , gebildet sei.

Der Senat hat mit der Ladung zum Termin vom 18. Januar 2023 seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, woraufhin die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 27. Februar 2023 auf die Waren der Klasse 28 verzichtet hat.

In einem weiteren Hinweis vom 28. Februar 2023 hat der Senat sich erneut geäußert und dargelegt, dass auch mit einer teilweisen Löschung in Klasse 35 zu rechnen sein dürfte. Mit weiterem Schreiben vom 6. März 2023 hat er zudem darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben der Beteiligten verhandelt und entschieden werden könne. In der mündlichen Verhandlung vom 8. März 2023 hat der Senat weitere Rechercheunterlagen übergeben, die den nicht erschienenen Verfahrensbeteiligten zusammen mit dem Protokoll der Sitzung zugestellt wurden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht zum Teil Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 119 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der Widerspruch teilweise zu Unrecht zurückgewiesen wurde, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung

sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – II Ponte Finanziaria Spa/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen ist zum Teil eine Verwechslungsgefahr gegeben.

1. Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2015, 176 Rn. 10 -- ZOOM/ZOOM). Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen kann dabei allerdings nur angenommen werden, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck entsteht, die betreffenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 11.12.2014, 25 W (pat) 510/13 - Cartridge Star/Cartridge World).

Ein Indiz hierfür kann es sein, wenn die betreffenden Waren typischerweise bei der Erbringung der Dienstleistungen zur Anwendung kommen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 114). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist auf dieselben Kriterien abzustellen wie bei der Beurteilung der Waren untereinander. Dabei dürfen an eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen keine unüberwindbar hohen Anforderungen gestellt werden (BGH GRUR 2012, 1145, 1148 Rn. 35 - Pelikan). Maßgeblich ist insoweit die Verkehrsanschauung.

a. Die Großhandelsdienstleistungen der angegriffenen Marke wenden sich an Unternehmen und Fachkreise. Von den weiteren Waren bzw. Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken werden zusätzlich auch die Endverbraucher angesprochen. Die Aufmerksamkeit der beteiligten Kreise ist durchschnittlich.

b. Die „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren; alle vorgenannten Dienstleistungen auch Online“ der angegriffenen Marke sind durchschnittlich ähnlich zu „Spiele; Spielzeug“ der Widerspruchsmarke. Der Bundesgerichtshof (GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP) hat zur Frage der Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren unter Bezugnahme auf seine Rechtsprechung zur Branchenähnlichkeit nach § 15 Abs. 2 MarkenG (vgl. GRUR 2012, 635 Rn. 16 – METRO/ROLLER's Metro) festgestellt, dass es für die Annahme einer Ähnlichkeit ausreicht, wenn sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen. Davon ist für das Verhältnis zwischen Waren und den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen u. a. dann auszugehen, wenn große Handelshäuser in dem betreffenden Warenaktor neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Wie die Widersprechende zutreffend vorgetragen hat, gibt es zahlreiche

Spielwarengroß- und Einzelhändler, wie „myToys“ (vgl. Bl. 112 f. d. A.), Kaufland, VEDES, SMYTHS TOYS, Carletto GmbH, REWE, etc., die neben Produkten anderer Hersteller wie z. B. LEGO oder Playmobil auch Spiele, Spielzeug oder Spielwaren unter Eigenmarken anbieten.

c. Hinsichtlich der für die jüngere Marke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen „Administrative Bearbeitung und Organisation von Versandhandelsdienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch Online“ besteht allenfalls unterdurchschnittliche Ähnlichkeit mit den Waren „Spiele, Spielzeug“ der Widerspruchsmarke. Auch wenn die eben erwähnten Dienstleistungen nicht ausdrücklich auf Spielwaren bezogen sind, sind diese von den weiten Oberbegriffen umfasst. Es ist nicht auszuschließen, dass infolge der ausdrücklichen Bezugnahme der Einzel- und Großhandelsdienstleistungen auf Spielwaren auch bezüglich der administrativen und organisatorischen Dienstleistungen eine (indirekte) Verbindung zu Spielwaren hergestellt wird. Jedoch hat die Recherche des Senats ergeben, dass es sich bei den Dienstleistungen „Administrative Bearbeitung und Organisation von Versandhandelsdienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch Online“, um sog. „Fulfillment Leistungen“ handelt. „Unter Fulfillment für E-Commerce versteht man die ‚Erfüllung‘ sowie die ‚Ausführung‘ der kompletten Auftragsabwicklung im E-Commerce. In der Regel beauftragen kleine und große Online-Shops für ihre Logistikabwicklung einen oder mehrere Logistik-Dienstleister. Ziel beim E-Commerce Fulfillment ist es, die Ware **schnell & zuverlässig** zum Kunden zu transportieren.“ (Vgl. Bl. 137 d. A.). Diesen Fulfillment Service übernehmen in aller Regel hierauf spezialisierte Logistik-Unternehmen unabhängig von der Branche des Herstellers, der diese Dienste in Anspruch nimmt (vgl. die in der mündlichen Verhandlung vom 8. März 2023 übergebenen Rechercheunterlagen, Bl. 136 – 162 d. A.). Hingegen war ein besonderer Bezug dieser Dienstleistungen zu Spielwaren nicht zu ermitteln. Insbesondere konnte nicht festgestellt werden, dass Hersteller von Spielen oder Spielwaren auch Fulfillment-Dienstleistungen für andere Unternehmen offerieren oder dass umgekehrt Anbieter von Fulfillment-Services zudem Spielwaren oder

Spiele herstellen oder vertreiben. Es fehlt daher an branchenspezifischen Anhaltspunkten, die den Verkehr dazu veranlassen könnten, davon auszugehen, die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen stammten von dem gleichen Unternehmen. Ob insoweit - wie hier zugunsten der Widersprechenden unterstellt – noch eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit vorliegt oder von Unähnlichkeit auszugehen ist, braucht nicht abschließend beurteilt zu werden, weil eine allenfalls zu bejahende unterdurchschnittliche Ähnlichkeit ohnehin nicht zu einer Verwechslungsgefahr führt.

2. Die Widerspruchsmarke „goki“ verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für eine Steigerung oder Schwächung ist nichts ersichtlich. Das Zeichen mag die jeweiligen Anfangsbuchstaben des Firmennamens der Beschwerdeführerin „Go ... & Ki ... “ zu einem Wort verbinden; hierbei handelt es sich aber weder um einen lexikalisch erfassten Begriff noch um eine Angabe mit konkretem Bedeutungsgehalt. Im Kontext mit den hier in Rede stehenden Widerspruchswaren ist daher auch kein beschreibender Begriffsinhalt oder -anklang erkennbar. Soweit der Beschwerdegegner vorträgt, das Widerspruchszeichen verfüge über keine besondere Originalität und sei daher kennzeichnungsschwach, fehlt es hierfür bereits an einer nachvollziehbaren Begründung. Belege, die diese Behauptung stützen könnten, wurden nicht vorgelegt.

3. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke bei Vorliegen einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den gebotenen mittleren Abstand im Zusammenhang mit durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen nicht ein. Für die übrigen – höchstens unterdurchschnittlich ähnlichen - Dienstleistungen wird der entsprechend geringere erforderliche Abstand jedoch gewahrt.

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 GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 270 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 249 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY). Hiernach besteht teilweise eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

a. Die Vergleichszeichen



und

goki

unterscheiden sich durch die abweichenden Anfangsbuchstaben "X" und „g“ sowie die grafische Darstellung der jüngeren Marke schriftbildlich ausreichend voneinander. Dies auch dann, wenn man — wie die Beschwerdeführerin — davon ausgeht, es handle sich bei „x“ um einen Kleinbuchstaben. Das angegriffene Zeichen weist insbesondere an seinem Beginn einprägsame grafische Elemente auf – das X wird im oberen Teil auffällig durch einen stilisierten Klemmbaustein unterbrochen und verfügt über eine ungewöhnliche, eher an ein Y erinnernde Unterlänge - sowie eine auffällige Farbgestaltung, die in der älteren Marke keine Entsprechung findet.

b. Es besteht auch keine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen, da die angesprochenen Verkehrskreise die sich gegenüberstehenden Marken jeweils als Fantasiebezeichnung auffassen werden.

c. Jedoch wird bezüglich der durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen in klanglicher Hinsicht der gebotene Abstand nicht eingehalten. Denn die Zeichen sind klanglich durchschnittlich ähnlich.

Die relevanten Verkehrskreise werden die Zeichen nur selten nebeneinander wahrnehmen, sondern sie vielmehr im Regelfall aus der erfahrungsgemäß eher unsicheren Erinnerung heraus voneinander abgrenzen müssen (vgl. BGH GRUR 2016, 197 Rn. 37 — Bounty; BPatG, Beschluss vom 13.01.2010, 29 W (pat) 8/09 — Monroe/melrose/melrose). Dabei fallen Übereinstimmungen grundsätzlich stärker ins Gewicht, als Abweichungen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 263).

Beim klanglichen Vergleich sind alle dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Möglichkeiten, wie Markenwörter ausgesprochen werden können, zu berücksichtigen. Hierbei sind die allgemeinen Ausspracheregeln zu beachten, die auch bei Wortneubildungen Anwendung finden (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 291). Grafische Elemente

könnten zwar durch Umschreibung sprachlich dargestellt werden; sie werden bei der mündlichen Benennung jedoch im Regelfall weggelassen werden, da ihre Aussprache meist recht aufwendig, zeitraubend und umständlich ist.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden danach die jüngere Marke lediglich mit ihrem Wortbestandteil „Xoki“ bezeichnen und „[kso] - [ki]“ aussprechen. Der erste Buchstabe X als Einzelbuchstabe wird wie [iks] artikuliert (vgl. www.duden.de/Rechtschreibung/X; BPatG, Beschluss vom 28.06.2005, 33 W (pat) 23/03 – XO/AIXO). Er bezeichnet die Verbindung der beiden Konsonanten [k] und [s] (vgl. www.wikipedia.org/wiki/X) und wird in Verbindung mit weiteren Buchstaben auch als [ks] ausgesprochen (vgl. auch die Aussprache des Namens Xaver: IPA: [ˈksa:vɐ]; s. auch BPatG, Beschluss vom 18.11.2010, 25 W (pat) 502/10 – XOCAO/SCHO-KAO sowie die oben genannte Entscheidung des 33. Senats zur Aussprache von AIXO). Die grafischen Elemente werden – nicht zuletzt da es äußerst umständlich wäre, die Farbgebung und konkrete Gestaltung in Worte zu fassen, während das Wortelement sich hierfür aufgrund seiner Kürze und „Griffigkeit“ anbietet - nicht mündlich benannt werden.

Die Widerspruchsmarke wird als [go] – [ki] ausgesprochen. Sollten relevante Teile des Verkehrs die angegriffene Marke ohne Unterbrechung als [ksoki] artikulieren, wäre dies auch bei der Widerspruchsmarke [goki] der Fall. Anhaltspunkte, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen einmal als einsilbiges Wort, einmal als zweisilbiges gesprochen würden, sind nicht ersichtlich.

Die Vokalfolge „o - i“, die Silbenzahl, der Sprechrhythmus und der Vokal [k] in der Wortmitte sind identisch. Es handelt sich jeweils um zwei auf dem Vokal betonte, klangvolle Silben, deren Anfangskonsonant im Vergleich zu den Vokalen nur schwach betont wird. Beide Konsonanten sind in diesem Fall Obstruenten (Geräuschlaute) und gehören zur Gruppe der Hintergaumenlaute. Zwar weichen die Zeichen am in der Regel mehr beachteten Wortanfang durch den eher harten Zischlaut der angegriffenen Marke, der auch etwas länger klingt, als der weichere

Beginn der Widerspruchsmarke, voneinander ab. Auch wenn zudem bei eher kurzen Zeichen Unterschiede leichter in Erinnerung bleiben, so ist angesichts der bereits erörterten Übereinstimmungen zumindest von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit der Zeichen auszugehen. Ob sich - wie von der Beschwerdegegnerin und der Markenstelle angenommen - bei einer Aussprache des angegriffenen Zeichens als [kssoki] ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit ergibt, kann dahinstehen, weil - wie ausgeführt - die naheliegende und wahrscheinliche Aussprache als „ksoki“ nicht unberücksichtigt bleiben kann.

Bei mittelgradiger Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglich durchschnittlich ähnlichen Marken kann ein Verhören gerade bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen nicht ausreichend ausgeschlossen werden (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 17.05.2021, 29 W (pat) 513/20 – paq/pax; Beschluss vom 17.04.2019, 29 W (pat) 562/17 – BKM/BPM; Beschluss vom 20.06.2022, 29 W (pat) 567/19 - T&D/TAD). Im Umfang der im Tenor genannten Handelsdienstleistungen ist mithin eine klangliche Verwechslungsgefahr zu besorgen.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war daher der Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des DPMA vom 23. März 2021 teilweise aufzuheben und im tenorierten Umfang die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Im Übrigen, also bei den allenfalls unterdurchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen sind bei der notwendigen Gesamtbetrachtung die Unterschiede der Vergleichsmarken auch in klanglicher Hinsicht ausreichend. Diesbezüglich hat die Beschwerde daher keinen Erfolg.

4. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass. Besondere Umstände, die insbesondere dann anzunehmen sind, wenn ein Verhalten vorliegt, dass mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. auch Knoll in

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 12 f., 15 ff.), sind weder durch die Beschwerdegegnerin vorgetragen noch ersichtlich. Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin hat daher keinen Erfolg.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt