



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 550/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 203 384

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. August 2024 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender, des Richters

ECLI:DE:BPatG:2024:070824B26Wpat550.19.0

Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Wagner

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2019 wird aufgehoben und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 112 755 zu löschen.

GRÜNDE

I.

Die Wortmarke

ZARAPHORA

ist am 1. Februar 2016 angemeldet und am 22. März 2016 unter der Nummer 30 2016 203 384 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register als Marke eingetragen worden für die Waren

Klasse 3: Abschminkmittel; Augencremes; Feuchtigkeitsmittel [Kosmetika] für den Körper; Feuchtigkeitspflegemittel [Kosmetika]; Gesichtscremes; Hautmasken [Kosmetika]; Hautpflegelotionen [Kosmetika]; Kosmetika; Präparate für die Lippenpflege, nicht medizinisch; Selbstbräunungslotionen [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Shampoos.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 22. April 2016 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Unionswortmarke

ZARA

die am 1. April 1996 angemeldet und am 3. Januar 2001 unter der Nummer 112 755 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) registriert worden ist. Der Widerspruch wird auf folgende Waren der Widerspruchsmarke gestützt:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Im Verfahren vor dem DPMA hat der anwaltlich nicht vertretene Markeninhaber mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2016 erklärt:

„ ... *hiermit zweifle ich die Benutzung der Widerspruchsmarke an*“.

Die Widersprechende hat zum Beleg einer intensiven Benutzung und dadurch erreichten Bekanntheit ihrer Marke verschiedene Unterlagen vorgelegt, u.a. eidesstattliche Versicherungen ihres Leiters der Rechtsabteilung.

Mit Beschluss vom 19. Juli 2019 hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwar Bedenken bestehen, ob die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht hat, dies könne jedoch offen bleiben, da jedenfalls zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Widerspruchsmarke verfüge für die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren der Klasse 3 über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die im Bereich der Bekleidungsstücke (Klasse 25)

bestehende erhöhte Kennzeichnungskraft strahle nicht auf die Waren der Klasse 3 aus, da die Waren der Klassen 3 und 25 nicht miteinander verwandt seien. Trotz der teilweise hochgradigen Ähnlichkeit der Waren der Klasse 3 beider Marken werde der erforderliche Abstand zwischen den Zeichen „ZARAPHORA“ und „ZARA“ nach dem Gesamteindruck noch gewahrt. In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die Marken in der Anzahl der Silben und den Vokalfolgen deutlich. Auch eine begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen liege nicht vor. Der Begriff „ZARA“ lasse als Frauenname zwar eine gewisse Deutung zu, jedoch biete der zweite Markenbestandteil der angegriffenen Marke (von der Markenstelle als „PHORE“ bezeichnet) keinen sinnvollen inhaltlich vergleichbaren Ansatzpunkt. Damit unterschieden sich die Marken nach dem Gesamteindruck sowohl klanglich als auch inhaltlich und schriftbildlich deutlich voneinander.

Der Bestandteil „ZARA“ verfüge in der angegriffenen Marke auch nicht über eine selbstständig kennzeichnende Stellung. Das Zeichen „ZARAPHORE“ bilde eine gesamtbegriffliche Einheit, in der seine Bestandteile zu einer Fantasiebezeichnung verschmolzen seien. Der Bestandteil „PHORE“ sei nicht nachweisbar und auch keine Anlehnung an den Begriff „Forum“. Eher erinnere „ZARAPHORE“ an das Wort „AMPHORE“. Es bestehe auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr, da der geschlossene Gesamtbegriff von der Vorstellung wegführe, es handele sich um eine Serienmarke des Unternehmens.

Hiergegen richtet sich die **Beschwerde der Widersprechenden**. Zur Begründung führt sie aus, dass die Markenstelle in ihrer Entscheidung von einer falschen Marke ausgegangen sei, so dass der angefochtene Beschluss auf unzutreffenden Erwägungen beruhe.

Zudem macht die Widersprechende - erstmalig in der Beschwerdebegründung vom 18. November 2019 - ergänzend auch den Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG geltend. Die Widerspruchsmarke verfüge nicht nur über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wie sie die Markenstelle (für Waren der Klasse 3) zugrunde gelegt habe. Vielmehr handele es sich bei „ZARA“ um eine bekannte Marke i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, die zu den weltweit wertvollsten

Marken gehöre. Dies zeigten auch ergänzend vorgelegte Markenrankings aus den vergangenen Jahren bis einschließlich 2023, Presseartikel, Entscheidungen des DPMA, EUIPO und verschiedener nationaler Ämter und Gerichte in Europa sowie eine GfK-Studie zum Bekanntheitsgrad von „ZARA“ in Deutschland von 2019. Hieraus folge eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft für Waren der Klasse 25, die auf die Waren der Klasse 3 ausstrahle, zumal die Umsätze mit Bekleidungswaren auch die Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Bereich der Parfümerie- und Kosmetikprodukte widerspiegeln. Zudem sei der Verkehr gewohnt, dass Bekleidungshersteller wie Adidas, Puma, Burberry, Gucci, Chanel, Polo usw. auch Waren der Klasse 3, insbesondere Parfüm und Kosmetik, anbieten. Außerdem verfüge die Widerspruchsmarke auch für Parfüms über eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie werde hierfür seit 2013 in der Union durchgängig intensiv benutzt. Zum Beleg hierfür hat die Widersprechende verschiedene Unterlagen vorgelegt, u.a. eine eidesstattliche Versicherung ihres Leiters der Rechtsabteilung und Sekretärs des Aufsichtsrats, Auszüge aus Modemagazinen und Rechnungen.

Es ständen sich hochgradig ähnliche bzw. identische Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke und der Klassen 3 und 25 der Widerspruchsmarke gegenüber. Die angegriffene Marke habe die Widerspruchsmarke „ZARA“ identisch übernommen. Die identischen Wortanfänge würden stärker beachtet als Endungen, wobei das Augenmerk, auch wegen der Bekanntheit der Widerspruchsmarke, auf dem Wortanfang „ZARA“ liege. Die Endung „PHORA“ führe nicht aus einer klanglichen Ähnlichkeit heraus. Zudem werde „ZARAPHORA“ getrennt mit Betonung auf dem Wortanfang „ZARA“ ausgesprochen. Aufgrund des identischen Wortanfangs „ZARA“ sei auch eine zumindest geringe schriftbildliche Verwechslungsgefahr gegeben. Auch begrifflich stimmten die Marken im Bestandteil „ZARA“ überein.

Die Verkehrskreise würden die Vergleichsmarken zudem miteinander gedanklich in Verbindung bringen. Aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke und unter Berücksichtigung des Umstands, dass stark expandierende Modeketten immer

neue Produktlinien auf den Markt brächten, werde der Verkehrs davon ausgehen, dass die angegriffene Marke „ZARAPHORA“ mit der Hauptmarke „ZARA“ in Verbindung stehe und wie der erfolgreiche Ableger „ZARA HOME“ einen weiteren Geschäftsbereich der Widersprechenden repräsentiere. Die jüngere Marke stelle auch keinen geschlossenen Gesamtbegriff dar. Vielmehr verursache die getrennte Aussprache „ZARA-PHORA“ und die Bekanntheit der Widerspruchsmarke eine getrennte Aufnahme. Angesichts der gesteigerten Kennzeichnungskraft und der Identität der sich gegenüberstehenden Waren werde der nötige Abstand damit nicht eingehalten. Durch die Übernahme des identischen Zeichens „ZARA“ partizipiere die angegriffene Marke vom guten Ruf der Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 19. Juli 2019 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der Marke 30 2016 203 384 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat er nur das Schreiben vom 6. Oktober 2016 eingereicht, dessen einziger Inhalt die bereits oben zitierte Erklärung („ ... *hiermit zweifle ich die Benutzung der Widerspruchsmarke an*“) ist.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 6. Februar 2024 sind die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen worden, dass der Senat – abweichend von einem ersten gerichtlichen Hinweis vom 11. Juni 2021 – den angefochtenen Beschluss als nicht rechtmäßig ansieht und die Beschwerde der Widersprechenden erfolgreich sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

1. Der Senat sieht davon ab, die Sache nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG an das DPMA zurückzuverweisen. Die Markenstelle ist in ihrem Beschluss, jedenfalls beim Zeichenvergleich (ab S. 7u. ff.), davon ausgegangen, dass die angegriffene Marke „ZARAPHORE“ lautet, da sie mehrfach das Zeichenwort „ZARAPHORE“, den Markenbestandteil „PHORE“ und zuletzt auch das Vergleichswort „AMPHORE“ genannt hat. Legt das DPMA seiner Entscheidung eine veränderte und damit falsche angegriffene Marke zugrunde, so hat es zum einen in der Sache selbst nicht entschieden (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG), zum anderen liegt ein wesentlicher Mangel vor, da eine falsche Grundlage für die Entscheidung über den Widerspruch gewählt worden ist (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

Der Senat übt das ihm nach § 70 Abs. 3 MarkenG gewährte Ermessen dahin aus, dass er die Sache selbst entscheidet. Im Hinblick auf die lange Dauer des Verfahrens, insbesondere des Beschwerdeverfahrens, in dem inzwischen zwei Hinweise erlassen worden sind, ist den Beteiligten eine weitere Verlängerung nicht mehr zuzumuten. Zudem betrifft die von der Markenstelle vorgenommene Buchstabenvertauschung „A/E“ nur den unbetonten Schlussbuchstaben eines längeren Markenworts, das als solches keine begriffliche Bedeutung verkörpert. Der Begründung der Markenstelle lässt sich hinreichend deutlich entnehmen, dass sie auch bei Zugrundelegung der „richtigen“ angegriffenen Marke zur gleichen Beurteilung gekommen wäre.

2. Der Widerspruch ist nach §§ 119 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c UMV begründet, da der Lösungsgrund des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

a) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG ebenfalls in ihrer bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden, wobei an die Stelle der Benutzung der Marke im Inland gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Marke in der Europäischen Union tritt (Art. 18 UMV).

b) Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke wirksam bestritten.

aa) Die einzige Erklärung des nicht anwaltlich vertretenen Markeninhabers in seinem (einzigen) Schriftsatz vom 6. Oktober 2016 („ ... *hiermit zweifle ich die Benutzung der Widerspruchsmarke an*“) ist erkennbar darauf gerichtet, die rechtliche Wirkung der Nichtbenutzungseinrede auszulösen. Sie ist daher als Erhebung einer undifferenzierten Nichtbenutzungseinrede auszulegen, die beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. umfassen soll.

bb) Die Einrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a.F. zulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 3. Januar 2001 eingetragenen Unionswiderspruchsmarke sowohl vor der am 22. April 2016 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke als auch im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 6. Oktober 2016 abgelaufen war.

cc) Aufgrund der zulässigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a.F. oblag es der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also für die Zeiträume von April 2011 bis April 2016 und von August 2019 bis August 2024 nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen.

Hierbei bestimmt sich die Glaubhaftmachung der Benutzung der Unionswiderspruchsmarke nach § 119 Nr. 4 MarkenG n. F. i. V. m. § 43 Abs. 1 MarkenG a. F., der mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden ist, dass an die Stelle der Benutzung der Marke im Inland gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Marke in der Europäischen Union tritt (Art. 15 GMV bzw. jetzt: Art. 18 UMV).

aaa) Es bedarf hier keiner Entscheidung, ob die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 3, insbesondere für Parfümeriewaren, hinreichend glaubhaft gemacht worden ist.

bbb) Jedenfalls geht der Senat unter Anwendung des § 291 ZPO (i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG) davon aus, dass die Kennzeichnung „ZARA“ in den o.g. Zeiträumen für die Ware „*Bekleidungsstücke*“ der Klasse 25 in der Union rechtserhaltend benutzt worden ist. Bei „ZARA“ handelt es sich um eine der bekanntesten Modemarken, die in den Zentren größerer Städte mit Filialen vertreten ist (laut <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/238602/umfrage/zara-filialen-weltweit-nach-regionen/...> verfügt ZARA über ca. 1.000 Verkaufsstellen in Europa). Zumindest für die Bundesrepublik Deutschland, bei der es sich gemessen am Bruttoinlandsprodukt um die größte Volkswirtschaft in Europa handelt, ist dies für die Senatsmitglieder, die als Endverbraucher zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, bekannt. Ergänzend dazu können die zahlreichen Unterlagen berücksichtigt werden, die die Widersprechende zum Beleg ihrer Bekanntheit vorgelegt hat, soweit diese „ZARA“ als Bekleidungsmarke betreffen.

c) Es besteht ein Lösungsgrund unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes der bekannten Marke (§§ 119 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c UMV).

aa) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 1. Februar 2016 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 erfolgt ist, kann der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (§ 158 Abs. 2 und 3 MarkenG). Die in Kraft getretenen

Änderungen des § 9 MarkenG sind für die Entscheidung im vorliegenden Streitfall ohne Bedeutung (vgl. hierzu BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 13 – RETROLYMPICS; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 15 – KNEIPP).

bb) Die erstmalige Geltendmachung des Lösungsgrunds nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 im Beschwerdeverfahren (mit der Beschwerdebegründung vom 18. November 2019) ist zulässig. Insbesondere handelt es sich dabei nicht um die nachträgliche Einführung eines neuen Streitgegenstands. Werden in einem Verletzungsverfahren aus einem Schutzrecht sowohl Ansprüche wegen Verwechslungsgefahr als auch wegen Bekanntheitsschutz geltend gemacht, handelt es sich um einen einheitlichen Streitgegenstand (BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 18 – Pelikan; GRUR 2012, 621 Rdnr. 32 – OSCAR). Dies gilt auch für die entsprechenden Nichtigkeitsgründe in einem Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 55 Rdnr. 45; Hacker GRUR 2019, 113, 122; Thiering, Festschrift für Ströbele, S. 481, 489). Es gibt keinen Grund, im vergleichbaren Widerspruchsverfahren Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz als eigenständige Streitgegenstände anzusehen, zumal der Widerspruch aus registrierten Kennzeichen nicht begründet werden muss. Zudem hat die Widersprechende schon in ihrer Widerspruchsbegründung vom 13. Dezember 2016 die Bekanntheit der älteren Unionsmarke herausgestellt.

cc) Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist, und ihre Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

aaa) Die Widerspruchsmarke „ZARA“ ist im Bereich der Bekleidung eine in der Union - und darüber hinaus - sehr bekannte Marke.

(1) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten

Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (EuGH GRUR 2019, 621 Rdnr. 47 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe [ÖKO-TEST]; GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24 – Pago/Tirolmilch; BGH GRUR 2020, 401 Rdnr. 19 – Öko-Test I; GRUR 2015, 1114 Rdnr. 10 – Springender Pudel). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (BGH a. a. O. – Springender Pudel; BGH GRUR 2004, 235, 238 – Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. – Chevy; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 37 – WUNDERBAUM II; a. a. O. – Springender Pudel; GRUR 2015, 1214 Rdnr. 20; GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 – OTTO Cap). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH a. a. O. – Springender Pudel, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 49 – TÜV II; a. a. O. Rdnr. 27 – OTTO Cap). Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Unionsmarke handelt, tritt nach § 119 Nr. 1 MarkenG an die Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Union (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 56 – RETROLYMPICS). Die Bekanntheit der Unionsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, das dem Gebiet eines Mitgliedstaats entsprechen kann, reicht für die Annahme einer Bekanntheit in der gesamten Union aus (EuGH, GRUR 2019, 621 Rdnr. 50 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe [ÖKO-TEST]; GRUR 2009, 1158, 1159 Rdnr. 30 – PAGO/Tirolmilch; BGH GRUR 2020, 401 Rdnr. 19 – ÖKO-TEST I).

(2) Nach diesen Grundsätzen weist die Widerspruchsmarke in der Europäischen Union als dem für die Bekanntheit maßgebenden Gebiet (§ 119 Nr. 1 MarkenG) für die Waren „*Bekleidungsstücke*“ eine erhebliche, weit überdurchschnittliche Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der Gesamtbevölkerung und damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen auf. Insoweit kann zunächst auf die o.g.

Ausführungen zur rechtserhaltenden Benutzung verwiesen werden, wonach es allgemeinkundig und damit offenkundig i.S.d. § 291 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist, dass die Widerspruchsmarke „ZARA“ seit Jahrzehnten eine der bedeutendsten Modemarken ist und damit sowohl zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke am 1. Februar 2016 als auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine im Inland sehr bekannte Bekleidungsmarke darstellt. Da es sich bei der Bundesrepublik Deutschland gemessen am Bruttoinlandsprodukt um die größte Volkswirtschaft in Europa handelt, ist schon aus diesem Grund auch von einer Bekanntheit in der Union auszugehen (vgl. BPatG 28 W (pat) 10/17 – H-TEC/HYDAC; 30 W (pat) 23/16 – nivo/NIVONA; 24 W (pat) 35/07 – Stradivari; 30 W (pat) 1/10 – TOLTEC/TOMTEC; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 312, 314 – NEWS; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 172, 173 – ZAPPA).

Zudem hat die Widersprechende zum Nachweis der Bekanntheit ihrer Marke zahlreiche Unterlagen, insbesondere die Meinungsforschungsgutachten der GfK von November 2013 (Anlage 1 zur Widerspruchsbegründung) und Februar 2019 (Anlage 23 zur Beschwerdebegründung), Presseartikel von 2013 und 2015 (Anlage 2 zur Widerspruchsbegründung) sowie Markenvergleiche bzw. -rankings von 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 und 2019 (Anlagen 5, 6, 9, 10, 13 zur Widerspruchsbegründung; Anlagen 16 bis 20 zur Beschwerdebegründung) vorgelegt, die nicht bestritten worden sind. Ergänzend dazu hat sie mit Schriftsatz vom 6. Mai 2024 ein jüngeres Interbrand-Ranking „Best Global Brands 2023“ sowie Artikel aus der Tages- und Modepresse vorgelegt (Anlagen 28 bis 30). Dies stützt ergänzend die vom Senat angenommene Allgemeinkundigkeit der erheblichen Bekanntheit der Modemarke „ZARA“. Es ist daher von einer weit überdurchschnittlichen Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Bekleidung sowohl zum Kollisionszeitpunkt als auch zum heutigen Tag auszugehen.

bbb) Die jüngere Marke „ZARAPHORA“ ist schon an deren Anmeldetag gedanklich mit der bekannten Unionsmarke „ZARA“ in Verbindung gebracht worden.

(1) Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Marken stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und - ohne dass dies erforderlich wäre - das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (EuGH GRUR Int. 2011, 500 Rdnr. 56 – TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; GRUR 2009, 56 Rdnr. 41 f. – Intel/CPM).

(2) Die ältere Unionsmarke „ZARA“ ist als weiblicher Vorname (islamische Version des Namens „Sarah“, vgl. <https://www.kidsgo.de/vorname/Zara-Bedeutung-Herkunft/>), der aber auch als Nachname vorkommt, originär kennzeichnungskräftig.

(3) Die Widerspruchsmarke verfügt für Bekleidungswaren in der Union, insbesondere in Deutschland, dem maßgeblichen Kollisionsgebiet, über eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

(4) Die Vergleichsmarken sind für die Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausreichend ähnlich.

(4.1) Die Zeichenähnlichkeit kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche; es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sind im Grundsatz keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Nur bei Zeichenunähnlichkeit scheidet ein Bekanntheitsschutz aus (BGH a. a. O. Rdnr. 16 u. 23 – Springender Pudel). Es ist keine Voraussetzung für den Bekanntheitsschutz, dass eine Verwechslungsgefahr oder eine Herkunftstäuschung besteht (vgl. EuGH

GRUR 2009, 56 Rdnr. 58 – Intel/CPM; BGH a. a. O. Rn. 29 und 36 – Springender Pudel). Es genügt vielmehr, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen (EuGH GRUR 2009, 56 Rdnr. 30 – Intel/CPM; BGH a.a.O. Rdnr. 33 – Springender Pudel).

(4.2) Die Kollisionsmarken stimmen am stärker beachteten Wortanfang „ZARA“ schriftbildlich, klanglich und begrifflich vollständig überein. Die Abweichungen in der Wortlänge, Silbenzahl, Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrythmus durch den zusätzlichen Bestandteil „PHORA“ befinden sich am weniger beachteten Wortende der jüngeren Marke. Der Übereinstimmung am Wortbeginn kommt ein erheblich höheres Gewicht zu als der Abweichung am Schluss. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken ist grundsätzlich mehr auf die Gemeinsamkeiten abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen (vgl. BGH GRUR 1998, 924 Rdnr. 24 – salvent/Salventerol). Es besteht daher zumindest eine durchschnittliche Markenähnlichkeit.

Im Hinblick auf die sehr hohe Bekanntheit der älteren Marke schon zum Anmeldezeitpunkt könnte sogar ein Anlass für eine Zergliederung in Betracht kommen, weil eine kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt erworbene Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch bei der Prüfung, welche Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmen, von Bedeutung sein und dazu führen kann, dass dem entsprechenden Bestandteil auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn er ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil des jüngeren Zeichens entgegentritt (vgl. BGH GRUR 2003, 880 Rdnr. 13 – City Plus; GRUR 2009, 484 Rdnr. 34 – Metrobus; GRUR 2013, 833 Rdnr. 48 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG 30 W (pat) 70/21 – HiCo-co/COCO). Damit würde der Bestandteil „ZARA“ die angegriffene Marke prägen und sogar eine Markenidentität bewirken. Dies muss aber nicht abschließend entschieden werden.

(4.3) Unter Berücksichtigung der überaus hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke „ZARA“ für Bekleidung und ihrer in diesem Bereich weit überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist aufgrund der schon vor dem 1. Februar 2016 allgemein bekannten und praktizierten Lizenzierungspraxis, dass Bekleidungsstücke sowie Kosmetika und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege von bekannten Bekleidungsherstellern, -designern bzw. Modehäusern unter der gleichen Marke angeboten werden (vgl. z.B. Adidas, Puma, H&M, Burberry, Gucci, Chanel), davon auszugehen, dass die angesprochenen breiten Verkehrskreise die Bezeichnung „ZARAPHORA“ aufgrund der Übereinstimmung der Vergleichsmarken in den stärker beachteten ersten beiden Silben gedanklich mit der sehr bekannten Bekleidungsmarke verknüpfen, sofern ihnen die jüngere Marke begegnet. Diese Lizenzierungspraxis reicht zwar nicht für die Bejahung des wesentlich engeren Begriffs der Warenähnlichkeit aus (vgl. BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 48 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2004, 594, 596 Juris-Tz. 47 – Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941 Rdnr. 14 – TOSCA BLU; BPatG 30 W (pat) 3/21 = GRUR 2022, 1829 Rdnr. 27 - 30 – Coachella/COACHELLA), genügt aber für die Herstellung einer gedanklichen Verbindung zwischen den Vergleichsmarken, weil sie eine derartige Nähe zwischen den Vergleichswaren herstellt, dass die Verwendung der jüngeren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen sofort und unmittelbar die bekannte Marke „ZARA“ in Erinnerung ruft. Auf diese Weise wird die Erteilung von Vermarktungsrechten zum Zwecke der Verkaufsförderung auch markenrechtlich geschützt (vgl. BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 48 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2004, 594, 596 Juris-Tz. 47 – Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941 Rdnr. 14 – TOSCA BLU).

ccc) Die Verwendung der jüngeren Marke würde die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der sehr bekannten Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen.

(1) Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser

Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (EuGH GRUR 2009, 756 Rdnr. 49 – L'Oréal/Bellure; BGH GRUR 2019, 165 Rdnr. 27 – keine-vorwerkvertretung I; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 54 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2014, 378 Rdnr. 33 – OTTO Cap). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt,

(2) Eine Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke liegt vor, wenn sich ein Wettbewerber mit der Kennzeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen einer solchen Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen, die das angesprochene Publikum mit den unter der bekannten Marke vertriebenen Erzeugnissen oder Dienstleistungen verbindet, über das Hervorrufen beiläufiger Assoziationen hinaus, für sich auszunutzen (BGHZ 86, 90 – Rolls-Royce; GRUR 1985, 550 – DIMPLE). Dabei handelt es sich vor allem um die Fälle des Imagetransfers, bei denen der gute Ruf des bekannten Kennzeichens auf die ähnlich gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen umgeleitet werden soll.

(3) Wegen der großen Bekanntheit der älteren Bekleidungsmarke erscheint „ZARA“ als Dachmarke und „PHORA“ als Untermarke für eine Kosmetikserie der Widersprechenden. Damit begibt sich der Beschwerdegegner mit seiner für Kosmetik sowie Mittel zur Körper- und Schönheitspflege registrierten Marke in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Widerspruchsmarke, um von dem fremden guten Ruf zugunsten des eigenen Absatzes zu profitieren. Der Verkehr wird die jüngere Marke – wie vom Beschwerdegegner gewollt – mit der bekannten Bekleidungsmarke gedanklich verknüpfen und als Hinweis auf einen neuen Produktbereich der Widersprechenden wahrnehmen. Angesichts der unübersehbaren Flut von Marken auf dem inländischen Kosmetikmarkt dient die Bezugnahme auf eine bekannte Marke erkennbar dazu, sich aus der Masse hervorzuheben und interessierte Verbraucher aufmerksam zu machen. Kosmetika, die von einem bekannten Bekleidungshersteller zu stammen scheinen, erfahren eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit und bieten einen erheblichen Kaufanreiz.

Ferner werden die mit der bekannten Marke verbundenen Gütevorstellungen auf die vom Beschwerdegegner angebotenen Waren übertragen, so dass ein positiver Imagetransfer stattfindet.

(4) Die Ausnutzung der bekannten Marke durch den Beschwerdegegner erfolgt auch in unlauterer Weise. Dem Tatbestandsmerkmal des Ausnutzens der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung ist die Unlauterkeit immanent (vgl. BGH GRUR 2005, 583 – Lila-Postkarte, Juris-Tz. 22). Einen rechtfertigenden Grund dafür hat er weder im Amtsverfahren noch im Beschwerdeverfahren vorgetragen, noch ist ein solcher ersichtlich.

III.

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.

Kätker

Staats

Wagner

...