



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 526/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 229 463

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Februar 2024 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 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Mai 2021 aufgehoben.
2. Auf den Widerspruch aus der Unionsmarke UM 009 120 684 wird die Löschung der Marke 30 2019 229 463 angeordnet.

Gründe

I.

Die am 10. September 2019 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 30. September 2019 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren der

Klasse 11: Anlagen für sanitäre Zwecke; Apparate für sanitäre Zwecke; Armaturen für sanitäre Zwecke.

eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 31. Oktober 2019.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am 24. Januar 2020 Widerspruch erhoben. Diesen hat sie auf folgende Marken gestützt:

1. auf die am 20. Mai 2010 angemeldete und am 10. November 2012 in das Register des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragene Wortmarke UM 009 120 684

RENOVA

die neben Waren in den Klassen 6, 19, 20 und 21 für folgende Waren in

Klasse 11: Sanitäranlagen und Wasserwirtschaftliche Anlagen und Sanitäre Zwecke; Toiletten, Klosettbecken, Spülvorrichtungen für Toiletten und Urinbecken, Spülkästen, Urinbecken; Ventile als Teile von Sanitäranlagen; Sanitärkeramikartikel, nämlich Waschbecken, Doppelwaschbecken, Handwasch-ausrüstungen, Füße für Waschbecken, niedrige Ständer für Waschbecken, Bidets, Badewannen, Duschtassen; Zubehör, Ventile und Armaturen für Sanitäranlagen, nämlich Mischbatterien für Waschbecken, Mischbatterien für Duschen, Mischbatterien für Badewannen und Duschen, kleine Duschen, Absperr-

und Durchflussregelventile; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren;

geschützt ist;

2. auf die am 17. Dezember 1999 angemeldete und am 10. Februar 2000 in das Register des DPMA eingetragene Wortmarke 399 80 169

RENOVA

die für die Waren der Klassen 11, 20 und 21

Sanitärkeramik, nämlich Waschtische, Doppelwaschtische, Handwaschbecken, Handwaschbecken-Halbsäulen, Ablagen, Waschtischsäulen, Waschtischhalbsäulen, Sitzwaschbecken (Wand- und Standmodelle), Klosetts (Wand- und Standmodelle), Spülkästen, Urinale; Badewannen, Duschwannen, Badmöbel; Accessoires, nämlich WC-Sitze, Glashalter mit und ohne Gläser, Seifenhalter, Seifenschalen, Handtuchhalter, Handtuchringe, Handtuchhaken, Badetuchhalter, Wannengriffe, Klossettbürstengarnituren; Spiegel; Armaturen für Sanitärkeramik, nämlich Waschtisch-Batterien, Wannenfüll- und Brausebatterien, Brausebatterien, Duschgarnituren, Absperr- und Regelventile, Geruchsverschlüsse, Abflussarmaturen; Duschwannen, Duschkabinen, Duschtrennungen, Duschgarnituren und aus diesen Waren zusammengestellte Duschsysteme;

geschützt ist.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 17. Mai 2021 wurde der Widerspruch zurückgewiesen.

Es sei keine Verwechslungsgefahr anzunehmen. Die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch. Die Widerspruchsmarken seien durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft seien die hierzu vorgelegten Unterlagen nicht ausreichend. Die Zeichen wiesen die angesichts der geschilderten Ausgangslage erforderlichen deutlich erkennbaren Abweichungen auf. Schon durch die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke unterschieden sich die Zeichen in ihrer Gesamtheit erheblich. Es sei dabei nicht statthaft, den Wortbestandteil aus der prioritätsjüngeren Marke herauszugreifen und ihn schriftbildlich den widersprechenden Marken gegenüber zu stellen. Maßgeblich für die Verwechslungsgefahr sei vielmehr stets die registrierte Form der zu vergleichenden Marken. Hierbei sei nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch bei Wortmarken ausschließlich von der eingetragenen Fassung der Marke auszugehen. Die Widerspruchsmarken wiesen Versalschrift auf, welche ebenfalls im Vergleich zur Schreibweise der angegriffenen Marke mit einem großen Anfangsbuchstaben und einen grafisch gestalteten Buchstaben „V“ gut erkennbar sei. Auch in klanglicher Hinsicht sei der erforderliche Abstand gewahrt. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen messe der Verkehr in der Regel – so auch hier – dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu. Die angegriffene Marke werde daher mit „KO-RE-NO-VA“ ausgesprochen und die Widerspruchsmarken mit „RE-NO-VA“. Bei der Aussprache der angegriffenen Marke „Korenova“ sei die erste Silbe gut hörbar und ergebe im Vergleich zu den Widerspruchsmarken in der Gesamtheit und unter Berücksichtigung der Vokal- und Silbenfolge ein unterschiedliches Klangbild, insbesondere einen abweichenden Sprech- und Betonungsrhythmus. In der Regel wirke der klangliche Unterschied in der ohnehin stärker beachteten Anfangssilbe verwechslungsmildernd. Dies sei auch hier der Fall. Auch begrifflich sei keine Verwechslungsgefahr festzustellen. „Nova“ sei unter anderem die Pluralform von „Novum“ und die angegriffene Marke erscheine wie eine Kombination aus den Bestandteilen „Kore“ und „Nova“. Hingegen würden die Widerspruchsmarken „RENOVA“ mit „Renovation oder Renovierung“ assoziiert, womit die Merkfähigkeit erhöht und gleichzeitig die Gefahr

der Verwechslung im Bereich der mündlichen Wiedergabe zusätzlich verringert werde. Auch werde die angegriffene Marke nicht durch „renova“ geprägt. Es sei nicht ersichtlich, weshalb der am Wortanfang stehende Bestandteil „Ko“ hierbei nicht berücksichtigt werden solle. Die angegriffene Marke stelle vielmehr einen Gesamtbegriff da.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken. Die Waren seien – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt habe – identisch. Die von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei erhöht. So biete die Beschwerdeführerin seit vielen Jahren in Deutschland und Europa unter anderem vier Badezimmererien unter „RENOVA“ an. Schon seit den 1980er Jahren habe deren Rechtsvorgängerin unter der genannten Bezeichnung umfangreich Sanitärprodukte vertrieben, weshalb das Zeichen dem Verkehr seit langem geläufig und bekannt sei. Hinzu komme, dass führende Fach- und Onlinehändler mit „Renova“ gekennzeichnete Produkte sehr hoch einschätzen würden, wofür die Beschwerdeführerin als Nachweis in Anlagen B 3 und 4 Screenshots der entsprechenden Internetseiten vorlegt. Bekanntheit hätten die Widerspruchsmarken insbesondere im Jahr 2015 erlangt, als die Badmöbelserie „Renova Nr. 1 Plan“ den ICONIC AWARD erhalten habe. In Anbetracht dieser Ausgangslage halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zu den Widerspruchszeichen, an den strenge Anforderungen zu stellen seien, nicht ein. Es sei hierbei auf die Registerlage abzustellen, so dass der Einwand des Beschwerdegegners, die Widerspruchszeichen würden stets nur zusammen mit GEBERIT verwendet, nicht relevant sei. Klanglich werde – wie es dem Regelfall entspreche – der grafische Bestandteil der angegriffenen Marke nicht benannt. Daher bestehe der Unterschied der drei- bzw. viersilbigen Zeichen allein in der ersten Silbe der angegriffenen Marke. Der Bestandteil weise nur eine geringe eigenständige Kennzeichnungskraft auf, da der Verkehr ihn lediglich als beschreibende Vorsilbe wahrnehme. Denn „Ko“ sei in der deutschen Sprache ein geläufiger Wortbestandteil, der ein Mit- oder Nebeneinander beschreibe und

klanglich abgetrennt ausgesprochen werde. Der weitere Bestandteil „Renova“ werde daher identisch zu den Widerspruchszeichen artikuliert. Die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke sei nichtssagend und geläufig und falle daher nicht ins Gewicht, so dass sich der Verkehr nur an deren Wortelement orientiere. Schriftbildlich und begrifflich sei der erforderliche Abstand ebenfalls nicht eingehalten. Wegen der Vorsilbe „Ko“ erscheine die angegriffene Marke – anders als die Markenstelle ausführe – gerade nicht als Kombination aus „Kore“ und „nova“, sondern aus „Ko“ und „-renova“. Jedenfalls werde das angegriffene Zeichen aufgrund der Kennzeichenschwäche von „Ko“ klanglich, schriftbildlich und begrifflich durch „renova“ geprägt. Folglich bestehe auch die Gefahr, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Mai 2021 wird aufgehoben und die Eintragung der Marke 30 2019 229 463 auf den Widerspruch aus den Marken UM 009 120 684 und 399 80 169 gelöscht.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

Im Verfahren vor dem DPMA hat er vorgetragen, dass der Widerspruch unbegründet sei. Die sich gegenüberstehenden Produkte seien nicht identisch, denn sie unterschieden sich durch das individuelle Design der Waren des Inhabers der angegriffenen Marke deutlich. Bei Einrichtungsgegenständen sei die konkret formgebende handwerkliche und dekorative Gestaltung das entscheidende Kriterium für ihre wettbewerbliche Eigenart. Es komme daher auch im Widerspruchsverfahren nicht nur auf die Registerlage an. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken bestehe nicht und werde ausdrücklich bestritten. Diese sei lediglich ausreichend, denn die

Widerspruchsmarken würden stets nur zusammen mit GEBERIT verwendet. Die Zeichen hielten den erforderlichen Abstand zueinander ein. Klanglich sei Korenova ein viersilbiges Wort, das auf der ersten Silbe betont werde, während dies bei den Widerspruchsmarken auf der zweiten Silbe der Fall sei. Insbesondere die erste Silbe „Ko“ der angegriffenen Marke führe zu erheblichen Unterschieden zwischen den Zeichen. Dies gelte auch in schriftbildlicher Hinsicht. Dort sei der Abstand aufgrund der grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke noch größer. Auch begrifflich seien die Zeichen nicht ähnlich. Bei der angegriffenen Marke handele es sich um ein Fantasiewort. Daher suggeriere das „Ko“ an dessen Beginn auch keine Verbindung zu „Renova“, wie dies vielleicht bei „Kopilot“ zu „Pilot“ oder „Koautor“ zu „Autor“ der Fall sei. Daher würden die Zeichen auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht.

Die Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdegegners haben im Dezember 2021 eine Vertretervollmacht eingereicht und mit Schreiben vom 11. Mai 2022 mitgeteilt, dass das Mandat mittlerweile erloschen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere auf den Hinweis des Senats vom 12. Dezember 2023 Bezug genommen.

II.

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

A. Der Beschwerdegegner verfügt über den gem. § 96 Abs. 1 MarkenG für die Teilnahme am Verfahren erforderlichen Inlandsvertreter. Die im Rubrum genannten Verfahrensbevollmächtigten sind in dieser Funktion seit Anmeldung der

angegriffenen Marke im Markenregister eingetragen. Mit Schreiben vom 11. Mai 2022 haben sie mitgeteilt, dass das Mandat mittlerweile erloschen sei (vgl. Bl. 96 Rs. d. A.) Der Schriftsatz wurde jedoch lediglich per Post und nicht – wie seit 1. Januar 2022 erforderlich – mittels des besonderen elektronischen Anwaltspostfaches (BeA) und zudem ohne qualifizierte Signatur übermittelt, so dass er nicht formwirksam am Bundespatentgericht eingegangen ist. Unabhängig davon wird gem. § 96 Abs. 3 MarkenG die Beendigung der Bestellung eines Inlandsvertreters erst dann wirksam, wenn die Bestellung eines neuen Inlandsvertreters dem Bundespatentgericht oder dem DPMA angezeigt wird. Dies ist jedoch nicht erfolgt.

B. Zwischen der angegriffenen Marke und der Unionswiderspruchsmarke besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 119, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der Widerspruch zu Unrecht gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückgewiesen wurde.

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 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; 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, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff. m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen besteht Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Unionswiderspruchsmarke. In welchem Umfang der auf der Grundlage mehrerer älterer Marken gem. § 42 Abs. 3 MarkenG erhobene Widerspruch auch aufgrund der Widerspruchsmarke zu 2. begründet wäre, kann daher dahinstehen.

I. Widerspruch aus der Wortmarke UM 009 120 684 RENOVA

1. Die Waren der Klasse 11 wenden sich sowohl an Durchschnittsverbraucher als auch an Fachkreise. Der Aufmerksamkeitsgrad ist bei teuren oder für das Funktionieren der sanitären Anlagen wesentlichen Produkten leicht erhöht. Ansonsten ist er durchschnittlich.

2. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren in Klasse 11 besteht, wie die Markenstelle zutreffend dargestellt hat, Identität.

Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Anlagen für sanitäre Zwecke; Apparate für sanitäre Zwecke“ sind identisch zu den Waren „Sanitäreanlagen und Wasserwirtschaftliche Anlagen und Sanitäre Zwecke“ der Unionswiderspruchsmarke. Die „Armaturen für sanitäre Zwecke“ der angegriffenen Marke sind identisch zu „Ventile und Armaturen für Sanitäreanlagen“ und umfassen zudem die „Armaturen für Sanitärkeramik, nämlich Waschtisch-Batterien, Wannenfüll- und Brausebatterien, Brausebatterien, Duschgarnituren, Absperr- und

Regelventile, Geruchsverschlüsse, Abflussarmaturen“ der Unionswiderspruchsmarke.

Anders als der Inhaber der angegriffenen Marke dies im Verfahren vor dem DPMA ausgeführt hat, kommt es im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren - wenn wie hier Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind - nicht auf die konkrete Benutzungssituation, sondern auf die Registerlage an (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn 65 f.). Somit ist ein ggf. abweichendes individuelles Design der Waren des Inhabers der angegriffenen Marke für die Beurteilung der Warenidentität bzw. -ähnlichkeit nicht von Belang.

3. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

a. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft liegt nicht vor. Zwar bedeutet der Begriff „renova“ im Rumänischen „renovieren“ oder „erneuern“ und ist im Portugiesischen die dritte Person Singular Präsens des Wortes „renovar“, was im Deutschen „er/sie/es erneuert/renoviert“ bedeutet. Im Französischen ist „rénova“ die Dritte Person Singular in der Vergangenheitsform von „rénover“, das mit renovieren, sanieren, restaurieren bzw. modernisieren ins Deutsche übersetzt wird. Das Wort weist ferner Ähnlichkeiten zum Lateinischen „renovare“, dem spanischen „renovar“ – hier existiert allerdings die Form „renova“ nicht - und den deutschen Worten „renovieren“ bzw. „Renovierung“ auf. Renovierungen und Erneuerungen spielen unter anderem im Sanitärbereich bei der Modernisierung von Bädern und sonstigen Nasszellen eine große Rolle. Ob der inländische Verkehr den Begriff in der oben angesprochenen Bedeutung versteht, kann jedoch dahingestellt bleiben. Denn bei RENOVA handelt es sich bezüglich der von der Widerspruchsmarke beanspruchten identischen Waren weder um einen einschlägigen Fachbegriff noch um eine beschreibende Angabe oder eine allgemeine Werbeaussage (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 300 ff., 585, 624). Erneuern oder Renovieren bzw. die besondere Eignung hierfür sind keine Eigenschaften der sich identisch gegenüberstehenden Waren.

b. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ist nicht gerichtsbekannt. Wie schon die Markenstelle im ihrem Beschluss vom 17. Mai 2021 inhaltlich zutreffend festgestellt hat, lassen Testberichte oder Internet-Rankings keine Rückschlüsse auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Auch nach den Ergänzungen im Beschwerdeverfahren fehlt es weiterhin an den erforderlichen Nachweisen. Letztendlich kann dies jedoch dahinstehen, da auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr besteht.

3. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke bei Vorliegen einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen Waren den gebotenen deutlichen Abstand nicht ein.

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). 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. 258 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 – YOOFOD/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY). Die relevanten Verkehrskreise nehmen diese in der Regel nicht nebeneinander wahr, sondern vergleichen sie in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen grundsätzlich stärker ins Gewicht als Abweichungen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 272).

Die Vergleichszeichen



und

RENOVA

unterscheiden sich nicht ausreichend voneinander. Denn klanglich sind die Zeichen durchschnittlich, zumindest aber unterdurchschnittlich ähnlich.

a. Begriffliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen besteht nicht.

Der Verkehr sieht die beiden Zeichen als Fantasiebegriffe an und misst ihnen keine feststehende Bedeutung bei. Die Widerspruchsmarke RENOVA wird bei den angesprochenen Verkehrskreisen – wie oben bei 2. a. dargestellt – allenfalls Assoziationen zum Wort „renovieren“ erzeugen. Korenova ist ein im Inland weitgehend unbekannter tschechischer bzw. slowakischer Nachname. Um zu der von der Beschwerdeführerin angesprochenen Unterteilung Ko-renova mit u. a. der Bedeutung „miteinander renovieren“ zu gelangen, wären mehrere Gedankenschritte sowie eine analytische Betrachtung erforderlich, die der Verkehr

gerade nicht anstellt. Für eine Unterteilung in [Ko] und [renova] besteht bei der sprachüblich dargestellten Einwortmarke kein Anlass.

b. Schriftbildlich liegt weit unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit vor.

Bei der visuellen Wahrnehmung ist zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und i. d. R. sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort. Den bildlichen Gesamteindruck bestimmen meist die Anfangs- und Schlusselemente von Wörtern stärker als die Wortmitte. Auch wenn sich die Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke komplett wiederfindet enthält diese am in der Regel mehr beachteten Wortanfang zusätzlich die beiden Buchstaben „Ko“ sowie am Ende oberhalb des „v“ ein kleines grafisches Element in der Form eines umgedrehten v. Daher ist insgesamt nur von weit unterdurchschnittlicher schriftbildlicher Ähnlichkeit auszugehen.

c. Die Zeichen sind klanglich durchschnittlich, jedenfalls aber unterdurchschnittlich ähnlich.

Beim klanglichen Vergleich sind alle dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Möglichkeiten, wie Markenwörter ausgesprochen werden können, zu berücksichtigen (BPatG, Beschluss vom 04.05.2016, 29 W (pat) 32/14 – Pepee/TEE PEE; Beschluss vom 21.10.2015, 29 W (pat) 31/13 – CARSI/CARS). Hierbei sind die allgemeinen Ausspracheregeln zu beachten, die auch bei Wortneubildungen Anwendung finden (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 301). Die angesprochenen Verkehrskreise werden – wie im Regelfall (vgl. u. a. BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 30 – OTTO CAP) – die angegriffene Marke hier lediglich mit ihrem Worтеlement bezeichnen, da eine Benennung inklusive des grafischen Elements als „in blauer Schrift gehaltenes Korenova mit kleinem hellblauen umgedrehten v über dem v“ sehr sperrig und umständlich wäre. Die ältere Marke ist in der angegriffenen Marke

"Korenova" vollständig enthalten, so dass die jüngere Marke in drei von vier Silben mit der Widerspruchsmarke übereinstimmt. Auch die Vokalfolge (o-e-o-a bzw. e-o-a) weicht lediglich an einer Position ab. Wie der Beschwerdegegner im Verfahren vor der Markenstelle zutreffend festgestellt hat, verfügt die angegriffene Marke an ihrem Beginn über die zusätzliche Silbe „Ko“ und weist damit vier Silben auf, während die Widerspruchsmarke dreisilbig ist. Wortanfänge werden zwar im Allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile. Doch gilt dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt, insbesondere wenn die Betonung – wie hier - nicht auf dem Wortanfang liegt (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 28.09.2020, 26 W (pat) 62/14 – KANANA/NANA). Auch bei weitgehenden Übereinstimmungen im Übrigen – die hier wie oben gezeigt vorliegen - kann eine alleinige Abweichung am Wortanfang die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn 292 m. w. N.). Insbesondere kann ein Verhören gerade bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen nicht ausreichend ausgeschlossen werden (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 11.03.2014, 29 W (pat) 533/13 – VITA CUR/Verticur; Beschluss vom 25.09.2017, 28 W (pat) 20/15 – BARTH/ABARTH; Beschluss vom 09.10.2017, 29 W (pat) 517/15 – eIAMARA/Esmara; Beschluss vom 06.05.2020, 25 W (pat) 63/17 – BARTH/St. Barth). Es kann dabei dahinstehen, ob die klangliche Ähnlichkeit als durchschnittlich einzustufen ist. Denn selbst wenn man zu Gunsten des Beschwerdegegners von unterdurchschnittlicher klanglicher Ähnlichkeit und einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit des Verkehrs ausgeht, wird bei identischen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der notwendige Zeichenabstand nicht eingehalten (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 15.04.2021, 29 W (pat) 552/19 – CM light/M LIGHT).

d. Anders als die Markenstelle in ihrem Beschluss dargelegt hat, wird die Verwechslungsgefahr in diesem Fall auch nicht durch einen abweichenden Sinngehalt der Zeichen reduziert.

Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist, dass dieser vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und sein Verständnis keinen weiteren

Denkvorgang erfordert (EuGH, Beschluss vom 15.01.2010, C-579/08 Rn. 57 – Ferromix/FERROMAXX „immediately“; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Auflage, § 9 Rn. 320). Es genügt also nicht, dass es sich lediglich um verständliche Begriffe handelt; vielmehr müssen diese in der alltäglichen Vorstellungswelt der angesprochenen Verkehrskreise so geläufig sein, dass sich die Erinnerung an ihre Bedeutung auch aufdrängt, wenn sie als abstrakte Kennzeichnungsmittel für Waren/Dienstleistungen isoliert und schlagwortartig auftreten (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., m. w. N.). Dies ist hier nicht der Fall. Wie oben (siehe 3. a.) dargestellt handelt es sich bei beiden Marken um Fantasiebegriffe.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist daher erfolgreich.

II. Widerspruch aus der Wortmarke 399 80 169 RENOVA

Die Beschwerdeführerin hat ihren Widerspruch gem. § 42 Abs. 3 MarkenG auf zwei Marken gestützt. Wie oben dargestellt besteht zwischen der Unionswiderspruchsmarke und der angegriffenen Marke vollumfänglich Verwechslungsgefahr. Es kann daher dahinstehen, inwieweit ein Anspruch auf Löschung aufgrund der nationalen Widerspruchsmarke besteht.

C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

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.

Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt