



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 31/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 216 685

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. November 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Berner und den Richter Dr. Poeppel

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 8. Juni 2016 angemeldete Wortmarke

Acos

ist am 18. August 2016 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren der

Klasse 19: Baumaterialien aus Beton; Bauplatten, nicht aus Metall; Beläge für Treppen, nicht aus Metall; Betonbauteile; Betonpflaster; Betonpflastersteine; Betonplatten; Feuerfeste Baumaterialien, nicht aus Metall; Fliesen; Fußbodenbeläge aus Keramik; Keramikfliesen;

Keramikprodukte für Bauzwecke; Keramikstein; Mauersteine; Pflasterelemente aus Beton; Pflastersteine, nicht aus Metall; Platten [Fliesen], nicht aus Metall; Platten aus Zement; Platten, nicht aus Metall, für Bauzwecke; Steingutfliesen; Steinpflaster; Treppen, nicht aus Metall

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 23. September 2016 veröffentlichten Marke hat die Beschwerdegegnerin aus der am 23. April 2007 international registrierten und auf das Gebiet der EU schutzerstreckten Wortmarke IR 922 775

ACOSIM

am 19. Dezember 2016 Widerspruch erhoben und auf den Länderteil der EU gestützt.

Die Widerspruchsmarke, die am 1. Juni 2010 im Register des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragen wurde, genießt in der EU Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 19: Mortar for building use;

Klasse 37: Building construction; rental of construction equipment;

Klasse 42: Advice on construction.

Mit Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 19 des DPMA vom 13. Februar 2019 und 23. Januar 2020, letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen, wurde der Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei

durchschnittlich. Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sei nichts vorgetragen worden. Ausgehend von der maßgeblichen Registerlage sei zwischen den Waren „Mörtel [Baumaterial]“ der Klasse 19 der Widerspruchsmarke und den Vergleichswaren der Klasse 19 der angegriffenen Marke eine hohe Warenähnlichkeit gegeben. Denn bei Mörtel handele es sich um nichtmetallisches Baumaterial, welches regelmäßig als sich ergänzende Ware zusammen mit den Vergleichswaren der angegriffenen Marke installiert, vertrieben und ggf. beworben werde. Im Erinnerungsprüferbeschluss ist die Markenstelle demgegenüber ohne weitere Begründung von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit der vorgenannten Waren ausgegangen. Verkehrskreise seien der Fachverkehr in Form von Bauunternehmen und Handwerkern sowie interessierte Laien, beispielsweise Baumarktkunden. Bei dieser Ausgangslage halte die Marke „Acos“ noch einen ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke „ACOSIM“ ein. Klanglich verfüge die Widerspruchsmarke über eine Mehrsilbe. Zudem sei die Silbenstruktur unterschiedlich. Aufgrund der abweichenden Buchstabenanzahl, Silbenzahl und der völlig unterschiedlichen Wortendungen unterschieden sich die sich gegenüberstehenden Marken deutlich im Sprechrhythmus, Silbenverlauf und in der Sprachdynamik. Das reiche aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Auch eine assoziative – mittelbare – Verwechslungsgefahr liege nicht vor. Denn die Widersprechende verfüge nicht über eine Zeichenserie mit dem Element „Acos“. Insgesamt sei eine gewisse Annäherung der Marken gegeben, eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr könne aber ausgeschlossen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Markenstelle habe eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu Unrecht verneint. Aufgrund ihrer gleichen Beschaffenheit als nicht-metallischer Baustoff, ihrer gleichen wirtschaftlichen Bedeutung als tragfähige und wenig entflammbare Baustoffe, ihrer miteinander korrespondierenden Eigenschaften beim Bau von Gebäuden, Straßen und dergleichen und ihrer gleichen Verantwortlichkeit insbesondere durch

Bauhandwerksbetriebe seien die für beide Marken eingetragenen Waren hochgradig ähnlich. Da die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen mit der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Bauten, welche aus den von der angegriffenen Marke beanspruchten Baumaterialien bestünden, in direktem Zusammenhang stünden und somit in enger Verbindung angeboten würden, sei auch insoweit von einer Ähnlichkeit auszugehen. Neben dem Fachverkehr auf dem Bausektor zählten auch Endverbraucher, insbesondere in Form von Baumarkt-Kunden, zu den angesprochenen Verkehrskreisen. Die Widerspruchsmarke weise insgesamt eine normale Kennzeichnungskraft auf. Bei den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen handele es sich nicht um Massenwaren und Massendienstleistungen. Baumaterialien würden zwar in großen Mengen und Stückzahlen in hunderten Baumärkten und Unternehmen innerhalb Deutschlands an Privatpersonen für den Eigenverbrauch, private Bauträger, Bauunternehmen, Handwerkern und dergleichen zur Verfügung gestellt. Richteten sich allerdings die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen an mehrere Verkehrskreise, so genüge die Verwechslungsgefahr innerhalb eines dieser Verkehrskreise.

In klanglicher Hinsicht bestehe die angegriffene Marke „Acos“ ausschließlich aus den vier Anfangsbuchstaben der Widerspruchsmarke und werde damit vollständig in dieser aufgenommen. Die angegriffene Marke „Acos“ decke dabei den stark beachteten Wortanfang und die Wortmitte der Widerspruchsmarke ab. Der angesprochene Verkehr spreche die Vergleichszeichen mit Ausnahme der Endung „IM“ klanglich identisch aus. Da es sich bei den sich gegenüberstehenden Marken um Fantasiewörter handele, könne der Verkehr diese betonen wie er möchte. Daher sei die Betonung beider Marken auf der ersten Silbe mindestens so wahrscheinlich wie eine Betonung auf den weiteren Silben. Bei der Lautfolge der Widerspruchsmarke sei auch die Lautfolge „a-kos-im“ beachtlich. Dabei sei zu beachten, dass das Wortende „im“ in der deutschen Sprache eine übliche Endung sei. Endsilben würden im Allgemeinen nicht deutlich artikuliert, als Anhängsel verstanden und schlicht übersehen. Eine klangliche Verwechslungsgefahr könne

nicht verlässlich ausgeschlossen werden, da Endungen von Markenwörtern meist weniger in Erinnerung blieben. Zudem seien die Vergleichszeichen auch schriftbildlich hochgradig ähnlich. Denn sie wiesen aufgrund der vier von sechs übereinstimmenden Buchstaben ähnliche Schriftlängen und –höhen auf. Selbst wenn eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden könne, sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Vorliegend sei das in beiden Marken vorangestellte Element „Acos“ als Stammzeichen der Inhaberin der älteren Marke zu werten.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Februar 2019 und 23. Januar 2020 aufzuheben und die Marke 30 2016 216 685 auf den Widerspruch aus der Marke IR 922 775 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie hat sich weder im Beschwerdeverfahren noch im Verfahren vor dem DPMA zur Sache geäußert.

Mit Hinweis vom 16. Januar 2024 hat der Senat beide Verfahrensbeteiligte darauf hingewiesen, dass voraussichtlich mit einer Zurückweisung der Beschwerde zu rechnen sei. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

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

A. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 8. Juni 2016, also zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

B. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 158 Abs. 3 MarkenG, § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 189 Abs. 1 UMV, so dass die Markenstelle den Widerspruch aus der international registrierten Marke IR 922 775 (im Folgenden: Widerspruchsmarke) zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 189 Abs. 1 UMV.

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; 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 ist keine Verwechslungsgefahr gegeben.

1. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht nicht.

a) 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).

Beim Vergleich der sich nach der maßgeblichen Registerlage gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht zwischen der Ware „*Mortar for building use*“ der Widerspruchsmarke und „*feuerfeste Baumaterialien, nicht aus Metall*“ der angegriffenen Marke Identität. Denn Mörtel gibt es als hitzebeständigen, feuerfesten Brandschutz- oder Ofenmörtel, der nicht aus Metall besteht. Damit ist er vom

Warenbegriff der angegriffenen Marke ohne Weiteres umfasst. Da die Zeichen auch bei identischen Waren/Dienstleistungen den notwendigen Abstand einhalten, kommt es auf das weitere Verhältnis zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen nicht entscheidungserheblich an.

b) Die Vergleichswaren und -Dienstleistungen richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Windsurfing Chiemsee) in Form von privaten Bauherrn oder Besuchern von Baumärkten als auch an den Fachverkehr in Form von Bauträgern, Bauunternehmen, Handwerkern oder den Fachhandel für Baumaterialien. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin handelt es sich bei den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen nicht um Massenwaren oder –Dienstleistungen. Denn bei der Auswahl der Waren und Dienstleistungen aus dem Bauwesen wird der angesprochene Verkehr angesichts deren Bedeutung für die Bausicherheit, Qualität, Ästhetik – insbesondere bei Steingutfliesen oder Treppen –, den teilweise hohen Aufwendungen und dem Kostendruck im Bauwesen eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen. Dies gilt auch für die angesprochenen Verkehrskreise der Durchschnittsverbraucher, sodass die Ausführungen der Beschwerdeführerin mit Hinweis auf die Entscheidung des EuGH vom 26. April 2007 (C-412/05, GRUR Int 2007, 718 Rn. 90 ff.), wonach die Verwechslungsgefahr innerhalb eines Verkehrskreises genüge, nicht einschlägig ist.

c) Die Widerspruchsmarke hat für die Widerspruchswaren und -dienstleistungen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang. Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

d) Den bei dieser Ausgangslage erforderlichen Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke hält die jüngere Marke – auch im Bereich identischer Waren/Dienstleistungen – noch ein. Die Vergleichsmarken weisen eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht auf.

aa) 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. 280 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. 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 – YOOFODD/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).

bb) Mangels Sinngehalt der jeweiligen Marken besteht keine begriffliche Ähnlichkeit.

cc) In klanglicher Hinsicht besteht eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit.

Für den phonetischen Zeichenvergleich ist maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich haben. Sind verschiedene Aussprache- oder Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (BPatG, Beschluss vom 21.10.2015, 29 W (pat) 31/13 – CARSI/CARS; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 301).

Es stehen sich die Lautfolgen bzw. Silben

„a-kos“ und „a-ko-sim“

gegenüber. Angesichts der allgemeinen Ausspracheregeln dürfte, entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin, die Aussprache **„a-kos-im“** (Betonung auf der letzten Silbe -im) bei einem dreisilbigen Wort im Deutschen eher unwahrscheinlich sein, kann aber zu ihren Gunsten ebenfalls unterstellt werden.

Zutreffend stellt die Beschwerdeführerin fest, dass die Wortanfänge in den ersten vier Buchstaben identisch sind und die angegriffene Marke vollständig in der Widerspruchsmarke enthalten ist. Dennoch unterscheiden sich die Vergleichszeichen klanglich deutlich voneinander.

Während die aus vier Buchstaben bestehende angegriffene Marke „Acos“ zweisilbig ausgesprochen wird, enthält die Widerspruchsmarke „ACOSIM“ sechs Buchstaben und besteht aus drei Silben. Auch die Vokalfolge (a-o und a-o-i) weicht unabhängig von den beiden oben genannten Aussprachemöglichkeiten voneinander ab.

Dadurch unterscheiden sich die beiden Zeichen unabhängig von möglichen Betonungen deutlich im Sprechrhythmus, Silbenverlauf und in der Sprachdynamik. Hinzu kommt, dass die Wortenden durch das am Stück ausgesprochene „IM“ oder „SIM“ am Schluss der Widerspruchsmarke sehr deutliche Unterschiede aufweisen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein entscheidungserheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Endung „im“ nicht aussprechen oder übersehen würde. Hierfür gibt schon die konkrete Gestalt der Widerspruchsmarke keinerlei Anhalt, da aus ihr keine Zäsur zwischen „ACOS“ und „IM“ zu entnehmen ist (BPatG, Beschluss vom 06.04.2020, 26 W (pat) 515/17 – BOSS/BOSSIMA). Es sind auch sonst keine besonderen Umstände ersichtlich, die dem Verkehr Anlass geben könnten, das einheitliche Markenwort „ACOSIM“ ausnahmsweise als Kombination mehrerer Zeichenbestandteile zu sehen (vgl. dazu BGH GRUR 2008, 905 Rn. 27 - Pantohexal; GRUR 2010, 729 Rn. 34 - MIXI). Zwar wird der Wortanfang im Allgemeinen stärker beachtet, jedoch verleiht die Endsilbe dem angegriffenen Zeichen ein markant anderes Klanggefüge. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin handelt es sich bei dem Wortende „im“ auch nicht um eine in der deutschen Sprache übliche Endung. Abgesehen von der Endung „eim“, die aufgrund des Lautes „ei“ eine vom Vokal „i“ in Alleinstellung völlig andere klangliche Ausprägung hat, finden sich beispielsweise im Rückläufigen Wörterbuch der deutschen Sprache (Walter de Gruyter Verlag, 2005) nur insgesamt 29 Wörter mit der Endung „-im“ (z. B. „Ibrahim“, „Achim“, „Seraphim“, „Interim“, „Muslim“, „legitim“). Darunter befinden sich viele einsilbige Wörter, die mit der vorliegenden Konstellation daher nicht vergleichbar sind (z. B. „Jim“, „Krim“, „prim“, „Prim“, „Tim“, „Wim“). Vor diesem Hintergrund ist auch ein Überhören der bestehenden Klangverschiedenheit selbst bei schneller und undeutlicher Aussprache nicht zu erwarten. Es besteht daher nur unterdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit.

dd) Auch in schriftbildlicher Hinsicht liegt eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit vor.

Es stehen sich die folgenden Schriftbilder gegenüber:

Acos

und

ACOSIM

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß präziser wahrgenommen werden, als im eher flüchtigen Klangbild, das bei mündlicher Benennung entsteht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 310; BPatG, Beschluss vom 04.12.2017, 25 W (pat) 2/17 - KIEFFER/KAEFER; Beschluss vom 05.08.2014, 24 W (pat) 34/14 - Erovital/Gelovital). Die markanten Unterschiede bei der Wortlänge – das angegriffene Zeichen umfasst nur zwei Drittel der Wortlänge der Widerspruchsmarke – und das deutlich abweichende Wortende der jüngeren Marke „IM“ bewirken insgesamt einen erheblichen schriftbildlichen Unterschied. Hinzu kommt, dass es sich bei der angegriffenen Wortmarke um ein kurzes Wort handelt, so dass die schriftbildlichen Unterschiede auffällig sind. Insgesamt kann daher von einer unterdurchschnittlichen schriftbildlichen Ähnlichkeit ausgegangen werden.

e) Unter Berücksichtigung einer teilweise bestehenden und im Übrigen zu Gunsten der Beschwerdeführerin teilweise unterstellten Identität der sich gegenüberstehenden Waren und durchschnittlichen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aber allenfalls unterdurchschnittlicher Markenähnlichkeit in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten.

f) Die von der Beschwerdeführerin genannten Entscheidungen des Bundespatentgerichts (BPatG) führen zu keinem anderem Ergebnis. Denn alle den Entscheidungen zugrundeliegenden Sachverhalte sind mit der vorliegenden Konstellation nicht vergleichbar:

Bei der Entscheidung „Zeiss/Zeissing“ (Beschluss vom 28.09.2020, 25 W (pat) 66/17) wurde der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugesprochen. Bei „Porit/POROLIT“ (Beschluss vom 30.11.2023, 28 W (pat) 44/22) waren jeweils Zeichenanfang und –ende gleich, die Unterschiede lagen in der jeweiligen Zeichenmitte. Den Beschlüssen „Bluechip/BlueStick“ (Beschluss vom 13.10.2022, 30 W(pat) 565/20), „vitafit/vitafy“ (Beschluss vom 01.04.2021, 30 W (pat) 503/19) und „appix/ApITT“ (Beschluss vom 02.10.2019, 25 W (pat) 39/18) lagen Vergleichszeichen mit gleicher Silbenanzahl und Vokalfolge zugrunde. Bei der erst- und letztgenannten Entscheidung sogar identische Zeichenlängen. Bei der vorgenannten Entscheidung „appix/ApITT“ bestand der einzige Unterschied zudem lediglich im jeweils abweichenden Schlusskonsonanten. Die Zeichen „DAW/DAWA“ (Beschluss vom 18.02.2021, 30 W (pat) 43/19) wurden nur als schriftbildlich ähnlich erachtet, nicht klanglich. Zudem betraf diese Entscheidung Marken mit Einzelbuchstaben/Buchstabenfolgen ohne Wortcharakter. Letzteres trifft auch auf die genannte Entscheidung „MCM/MCMV“ (Beschluss vom 25.04.2022, 28 W (pat) 9/20) zu.

2. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin besteht auch keine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-bringen zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG.

Dies wäre nur dann der Fall, wenn die jüngere mit der älteren Marke in einem Bestandteil übereinstimmt, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 – BAINBRIDGE; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 40 – Volkswagen/ Volks.Inspektion; GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI; BPatG,

Beschluss vom 14.02.2019, 30 W (pat) 33/17 – view one/view; Beschluss vom 27.03.2019, 26 W (pat) 4/16 – e-miglia/MILLE MIGLIA, Beschluss vom 30.04.2020, 30 W (pat) 507/17 – HUGOMOFELL / HUGO).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens der Widersprechenden scheidet aus. Die Widersprechende hat hierzu zwar vorgetragen, der in beiden Marken übereinstimmend enthaltene Bestandteil „Acos“ sei als Stammzeichen der Inhaberin der älteren Marke zu werten. Anhaltspunkte, die diese Annahme rechtfertigen, hat die Widersprechende nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich, insbesondere solche für das Vorliegen von Serienzeichen der Widersprechenden.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

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

Berner

Poeppel