



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 39/22

(AktENZEICHEN)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2020 209 564

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Januar 2025 unter Mitwirkung des Richters Dr. Meiser als Vorsitzendem sowie der Richter Merzbach und Hammer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 11. März 2020 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 1. Dezember 2020 unter der Nummer 30 2020 209 564 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 05: Füllmaterial für zahnärztliche Zwecke; Zahnveneers zur Verwendung bei der Zahnrestauration; Zahnlacke; Zahnlacke zum Versiegeln der Zähne; Zahnfüllmittel; Keramische Füllmaterialien für zahnärztliche Zwecke

Klasse 10: Zahnspangen; Zahnnonlays; Zahnprothesen in der Form von Inlays; Zahnbrücken; Zahnregulierungen; Zahnersatz; Zahnkronen; Zahnkappen; Zahnprothesen; Zahnschienen; Zahnmedizinische Beißschienen; Prothesen für zahnärztliche Zwecke; Zahnregulierungsklammern; Knirscherschienen [zahnmedizinisch]; Zahnmedizinische Knirscherschienen; Zahnschutzkappen;

Kieferorthopädische Zahnspangen; Künstliche Zähne; Kieferorthopädische Klammern zur Begradigung der Zähne; Beißschienen [zahnmedizinisch]; Schienen für medizinische Zwecke

Klasse 44: Dienste eines Zahnarztes; Dienstleistungen eines Zahnarztes; Beratungen in Bezug auf Zahnmedizin; Zahnmedizinische Dienstleistungen; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Zahnmedizin; Bleaching der Zähne; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen im Bereich Kieferorthopädie; Kieferorthopädische Dienstleistungen; Zahnärztliche Beratung; Kosmetische Zahnbehandlungen; Zahnreinigungsdienste; Zahnärztliche Betreuung; Zahnärztliche Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; Beratung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens; Gesundheits- und Schönheitspflege; Medizinische Beratung im Gesundheitswesen; Gesundheits- und Schönheitspflege für den Menschen; Dienstleistungen eines Dentalhygienikers”

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 31. Dezember 2020.

Gegen die Eintragung ist von der Widersprechenden aus der für die Waren

„Klasse 05: zahnärztliche Füllmittel, Befestigungsmaterialien und Abdruckmaterialien; Präparate für zahnärztliche Zwecke, insbesondere zur minimalinvasiven Behandlung von Zähnen, insbesondere zur Infiltration von Kariesläsionen im Zahnschmelz;

Klasse 10: zahnärztliche Instrumente und Apparate, insbesondere Geräte und Applikationshilfen von zahnärztlichen Materialien”

seit dem 16. April 2008 eingetragenen Wortmarke 30 2008 013 607

ICON

Widerspruch erhoben worden.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 hat den Widerspruch mit Beschluss vom 31. Mai 2022 zurückgewiesen, da zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Ausgehend von einer nach der Registerlage möglichen Begegnung der Vergleichszeichen auf teilweise identischen und ansonsten (gering bis mittelgradig) ähnlichen Waren sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die Marke den danach zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein.

In ihrer Gesamtheit seien die Zeichen nicht ähnlich, da sie durch die in der Widerspruchsmarke nicht vorhandenen zusätzlichen Bestandteile „!c smile“ der angegriffenen Marke und die dadurch hervorgerufenen Unterschiede in Wortlänge und Silbenzahl sicher voneinander zu unterscheiden seien, wobei zur Unterscheidung in schriftbildlicher Hinsicht auch die grafische Ausgestaltung des Zeichenbestandteils „smile“ beitrage.

Auch in begrifflicher Hinsicht fehle es an einer Ähnlichkeit der Vergleichszeichen, da die Widerspruchsmarke **ICON** ein kleines Bild oder Piktogramm bezeichne, das als Bestandteil einer grafischen Oberfläche eine Verknüpfung auf eine Datei, ein Verzeichnis oder eine einen bestimmten Programmbefehl auslösende Schaltfläche oder ein Symbol kennzeichne. Während die Widerspruchsmarke mithin vom Verkehr vorrangig als ein grafisches Sinnbild für Anwendungsprogramme, Dateien u.a. auf einem Bildschirm verstanden werde, sei die ungewöhnliche Begriffsbildung „!c smile“ – trotz des umgedrehten „i“ in Form eines Ausrufezeichens – gesamtbegrifflich im Sinne von „ikonisches Lächeln“ bzw. „Kultlächeln“/„kultiges

Lächeln“ zu verstehen. Ausgehend hiervon sei eine begriffliche Ähnlichkeit auch dann zu verneinen, wenn man **ICON** substantivisch iS von „Ikone“ auffassen würde.

Der rechtlich maßgebliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde auch weder klanglich, bildlich noch begrifflich durch den mit dem Widerspruchszeichen übereinstimmenden Bestandteil „icon“ in einer die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen begründenden Weise geprägt, da die beiden Wortelemente „icon!c“ und „smile“ direkt aufeinander bezogen seien und sich zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verbänden.

Eine Verwechslungsgefahr wegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „icon“ innerhalb der angegriffenen Marke komme ebenfalls nicht in Betracht. Weder werde dem Bestandteil „icon“ in der jüngeren Marke lediglich eine Unternehmensbezeichnung oder ein bekannter Name hinzugefügt noch ergäben sich aus spezifischen Bezeichnungsgepflogenheiten oder aus sonstigen Gesichtspunkten Anhaltspunkte für eine selbständig kennzeichnende Stellung. Vielmehr führe die Zusammenfügung der Bestandteile zu dem Wort „icon!c smile“ davon weg, dem Bestandteil „icon“ eine selbständig kennzeichnende Stellung beizumessen.

Auch eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Eine gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen dränge sich nicht auf, da der Aufbau der Zeichen erkennbar voneinander abweiche und zwischen den Zeichen kein sinnfälliger Zusammenhang bestehe, der die eine Marke als Variante der anderen erscheinen lassen könnte. Dass die angegriffene Marke geeignet sein könne, bloße Assoziationen an die ältere Marke wachzurufen, reiche für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht aus. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung liege ebenfalls nicht vor, da die Widersprechende das Vorliegen einer Zeichenserie nicht geltend gemacht habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Begründung trägt sie vor, dass beide Zeichen hochgradig ähnlich seien. Maßgeblich dafür sei, dass dem Bestandteil „Smile“ der angegriffenen Marke beim Zeichenvergleich keine oder allenfalls eine sehr geringe Rolle zukomme, da dieser für Dentalwaren und -dienstleistungen glatt beschreibend sei. Ferner würden bei dem Bestandteil „!CON!C“ der angegriffenen Marke durch die Einbettung des Zeichens „!“ die ersten vier Buchstaben „!CON“ vom Rest abgegrenzt und damit hervorgehoben. Maßgeblich stünden sich somit die Zeichen/Bestandteile **ICON** und „!CON!C“ gegenüber, wobei der Bestandteil „!CON“ in der angegriffenen Marke noch besonders hervorgehoben sei. Diese danach maßgeblichen Zeichenbestandteile seien sowohl klanglich wie auch visuell hochgradig ähnlich, da die Widerspruchsmarke und der kennzeichnungskräftige Bestandteil der angegriffenen Marke in vier von sechs Buchstaben übereinstimmten, wobei die Widerspruchsmarke von der jüngeren Marke komplett an deren durch das Ausrufezeichen vom Rest des Zeichens abgegrenzten und vom Verkehr in aller Regel stärker beachtetem Wortbeginn übernommen werde. In klanglicher Hinsicht sei dabei die Aussprache von **ICON** und „!con!c“ nahezu identisch, da die letzten beiden Zeichen „!c“ bei undeutlicher Aussprache kaum wahrnehmbar sein dürften, falls sie denn aufgrund des Ausrufezeichens überhaupt ausgesprochen würden.

Angesichts der identischen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen sowie der hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe dann aber zwischen diesen eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. Mai 2022 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2020 209 564 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2008 013 607 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich weder vor der Markenstelle noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert. Er hat auch keinen Antrag gestellt.

Mit Schreiben vom 11. November 2024 hat der Senat die Beteiligten über den Termin zur Beratung und Entscheidung in der Sitzung vom 16. Januar 2025 informiert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG fehlt, und zwar auch, soweit sich die Vergleichszeichen nach der Registerlage auf identischen Waren begegnen können. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

A. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –

OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht zu besorgen, und zwar auch soweit sie sich nach der Registerlage bei identischen Waren begegnen können, so dass der Widerspruch aus der Marke 1 089 272 zurückzuweisen ist.

1. Zwar verfügt die Widerspruchsmarke **ICON** über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Soweit **ICON** als englisches Substantiv die Bedeutungen „Ikone, Symbol“ aufweist (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/icon>) sowie in der Informatik ein kleines Bild oder Piktogramm benennt, das als Bestandteil einer grafischen Oberfläche oft eine Datei oder ein Verzeichnis und in ähnlicher Weise auf Schaltflächen je einen Befehl an die Anwendungen kennzeichnet (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Icon_\(Computer\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Icon_(Computer))), ergibt sich daraus in vorliegendem Zusammenhang keine relevante Kennzeichnungsschwäche, da **ICON** mit diesen Bedeutungen kein beschreibender Aussagegehalt jedenfalls in Bezug auf die vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen aus dem Dentalbereich zukommt.

2. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist die Zeichenähnlichkeit der Vergleichszeichen aber auch im Bereich identischer Waren zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen zu begründen.

a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 9 Rdn. 280 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

b. Vergleicht man vorliegend die Zeichen in ihrer Gesamtheit, besteht zwischen **ICON** und **icon!csmile** offensichtlich keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht.

aa. Denn in ihrer Gesamtheit heben sich die Vergleichszeichen – wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat – bei einigermaßen gleichmäßiger

Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile trotz der formalen Übereinstimmung in dem Bestandteil „icon/ICON“ durch die weiteren in der Widerspruchsmarke nicht vorhandenen, mit dem Anfangsbestandteil „icon“ unmittelbar verbundenen und größenmäßig gleichwertig ausgestalteten zusätzlichen Bestandteile „-!c smile“ der angegriffenen Marke so deutlich voneinander ab, dass weder klanglich noch schriftbildlich mit unmittelbaren Verwechslungen zu rechnen und die Zeichenähnlichkeit daher als deutlich unterdurchschnittlich zu bewerten ist.

bb. Dies gilt auch in begrifflicher Hinsicht. Denn das angegriffene Zeichen verfügt – ungeachtet der Frage, ob der Verkehr dessen Anfangsbestandteil **icon!c** auf Grundlage eines Verständnisses des darin enthaltenen Ausrufezeichens „!“ als „umgedrehtes „i“ iS von „iconic“ versteht oder darin eine Kombination eines formal mit dem Widerspruchszeichen übereinstimmenden Anfangsbestandteils „icon“ mit einem nachgeordneten (Phantasie-)Bestandteil „!c“ erkennt (hierzu noch ausführlich im Folgenden) – jedenfalls mit dem weiteren Bestandteil *smile* über ein Zeichenelement, welches dem Verkehr nicht nur aufgrund seiner gegenüber **icon!c** deutlich abweichenden graphischen Ausgestaltung als selbständiger Bestandteil gegenübertritt, sondern vor allem auch als in den inländischen Sprachgebrauch eingegangenes englisches Wort für „Lächeln“ einen eigenständigen Begriffsinhalt aufweist, der in der Widerspruchsmarke begrifflich keine Entsprechung findet.

cc. Allein die formale klangliche, bildliche wie auch begriffliche Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem Anfangsbestandteil „icon“ der angegriffenen Marke begründet keinen höheren Grad der Zeichenähnlichkeit. Denn das Publikum pflegt Marken nicht zu analysieren. Marken werden daher in der Regel in der Weise aufgenommen, in der sie dem Verbraucher entgegentreten. Bei Marken, die nicht in ihrer Gesamtheit, sondern – wie vorliegend – nur in Einzelbestandteilen Ähnlichkeiten aufweisen, kann daher für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht ohne weiteres allein auf identische bzw. ähnliche Zeichenbestandteile ohne

Berücksichtigung der Marken als Ganzes abgestellt werden (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Nr. 29 – THOMSON LIFE).

c. Vielmehr können Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten in einzelnen Zeichenbestandteilen bei sich in ihrer Gesamtheit deutlich voneinander abweichenden, d.h. unähnlichen oder allenfalls sehr gering ähnlichen Marken nur dann zu einem höheren Grad an Zeichenähnlichkeit führen, wenn diesen eine selbständig kollisionsbegründende Stellung in den betreffenden Zeichen zukommt. Dies ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil entweder den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt oder aber in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, die den Verkehr zu der Annahme veranlasst, dass die fraglichen Waren zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Nr. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2019, 1058 Nr. 38 – KNEIPP; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 394, 395).

Beides ist vorliegend aber nicht der Fall.

aa. Eine zusammengesetzte Marke wird durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle anderen Markenbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke daher nicht bestimmen, sondern dafür vernachlässigt werden können (EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 42 – HABM/Shaker Limoncello; GRUR 2016, 80 Rn. 37 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft], mwN; BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 15 = WRP 2012, 83 – Maalox/Melox-GRY). Diese Maßstäbe gelten auch, wenn es – wie vorliegend - um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen formal zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht (vgl. BGH GRUR 2008, 905 Rn. 26 -Pantohexal; GRUR 2020, 1202 Rn. 26 - YOOFOOD/YO).

aaa. Ausgehend von diesen Grundsätzen kann jedoch dem klanglich, bildlich wie auch begrifflich mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden

Anfangsbestandteil „icon“ der angegriffenen Marke schon deshalb keine den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Stellung zuerkannt werden, weil dieser innerhalb des Anfangsbestandteils **icon!c** der angegriffenen Marke nicht eigenständig hervortritt.

Denn auch wenn das in diesem Zeichenelement angeordnete Ausrufezeichen „!“ für eine gewisse Zäsur zwischen der vorangestellten Buchstabenfolge „icon“ und dem nachgeordneten Konsonanten „c“ sorgt, wird der Verkehr dennoch in **icon!c** keine Kombination von „icon“ mit einem nachgestellten Element „!c“ erkennen und den Anfangsbestandteil „icon“ daher als eigenständigen Zeichenbestandteil wahrnehmen, sondern das Ausrufezeichen „!“ als „umgedrehtes i“ interpretieren und den Zeichenbestandteil **icon!c** als englisches Wort „iconic“ in seiner nahezu identischen und daher inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlichen deutschen Entsprechung „ikonisch“ verstehen.

Für ein Verständnis des Ausrufezeichens als „umgedrehtes i“ und eine Wahrnehmung des Zeichenbestandteils **icon!c** als einheitlicher Begriff „iconic“ spricht dabei nicht nur die werbeübliche Ersetzung des Buchstabens „i“ durch ein Ausrufezeichen in Form eines „umgedrehten i“ (vgl. dazu BPatG 29 W (pat) 532/16 vom 16. Januar 2018 - W_iR, BeckRS 2018, 1233) sowie die großemäßig und graphisch identische Ausgestaltung von „Strich“ und „Punkt“ des „Ausrufezeichens“ gegenüber dem Anfangsvokal „i“, sondern vor allem dessen graphische „Einbettung“ zwischen den schriftbildlich identisch ausgestalteten Buchstaben „icon“ und „c“ des Zeichenbestandteils **icon!c**. Denn diese „Einbettung“ legt vor dem Hintergrund, dass der Zeichenbestandteil sich bei einem Verständnis iS von „iconic“ mit dem nachfolgenden englischen – und in der Bedeutung „Lächeln“ in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen – Zeichenbestandteil *smile* zu dem ohne weiteres verständlichen Gesamtbegriff „ikonisches Lächeln“ verbindet (vgl. <https://www.deepl.com/de/translator#en/de/iconic%20smile> zu „iconic smile“), eine

Ergänzung der ansonsten keinen sinnvollen Begriff ergebenden Buchstabenfolge „icon-c“ um den Buchstaben „i“ zu dem Begriff „iconic“ und damit eine entsprechende Interpretation des Ausrufezeichens „!“ als umgedrehtes „i“ für den Verkehr nahe.

bbb. Dem danach iS von „iconic“ zu verstehenden Zeichenbestandteil **icon!c** kommt – ungeachtet der Frage, ob er im Rahmen der Gesamtabwägung in seiner Gesamtheit überhaupt eine für eine Verwechslungsgefahr relevante Zeichenähnlichkeit zu der Widerspruchsmarke **ICON** aufweisen würde – aufgrund seines sich in Kombination mit *smile* ergebenden gesamtbegrifflichen Aussagegehalts iS von „ikonisches Lächeln“ keine den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägende Stellung zu.

Denn bei Zeichen, die sich als sofort verständliche einheitliche Gesamtbegriffe darstellen, besteht für den Verkehr kein Anlass, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 441 m.w.Nachw.). Vielmehr tragen in diesem Falle sämtliche Zeichenbestandteile gleichermaßen und gleichgewichtig zum Gesamteindruck bei. Eine Prägung des Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil kann aber nicht angenommen werden, wenn sich dieser Bestandteil als lediglich gleichgewichtig mit anderen Markenteilen darstellt (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 407 m.w.Nachw.). In diesem Fall verbleibt es bei dem allgemeinen Grundsatz, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 22) - ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO).

Unerheblich ist dabei, dass sich die angegriffene Marke bei einem Verständnis iS von „iconic smile“ in vorliegendem Waren- und Dienstleistungszusammenhang in einem werblich-anpreisenden Hinweis darauf erschöpft, dass diese dazu bestimmt und geeignet sind bzw. zumindest dazu beitragen können, für ein „ikonisches Lächeln“ zu sorgen. Denn ein gesamtbegrifflicher Charakter eines aus mehreren

Elementen gebildeten Zeichens kann auch durch beschreibende Bestandteile vermittelt werden (BGH GRUR 2009, 772 Nr. 64 – Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 441 mwN).

ccc. Aber selbst unter der – zugunsten der Widersprechenden unterstellten - Annahme einer bei der angegriffenen Marke durch das Ausrufezeichen bewirkten Zäsur und einer dadurch hervorgerufenen Wahrnehmung der angegriffenen Marke als Kombination eines eigenständigen Anfangsbestandteils „icon“ mit einem nachgeordneten (Phantasie-)Bestandteil „!c“ und dem Begriff „smile“ kommt dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Anfangsbestandteil „icon“ keine den Gesamteindruck prägende Stellung innerhalb des angegriffenen Zeichens zu.

Auch wenn sich in diesem Fall die einzelnen Zeichenbestandteile nicht zu einem Gesamtbegriff verbinden würden, da der mittlere Teil „!c“ keinen Sinngehalt aufweist und vor allem auch „icon“ und „smile“ in ihren jeweiligen Bedeutungen sich zu keiner sinnvollen begrifflichen Einheit verbinden, sondern mehr oder weniger unverbunden nebeneinander stehen, bestünde für den Verkehr kein Anlass, den unmittelbar mit „icon“ verbundenen und sich in dessen Schriftbild einfügenden mittleren Bestandteil „!c“ sowie den graphisch sogar noch hervorgehobenen Endbestandteil „smile“ zu vernachlässigen und sich allein an dem Anfangsbestandteil „icon“ zu orientieren.

Zwar weist der Zeichenbestandteil „smile“ in vorliegendem Waren- und Dienstleistungszusammenhang einen jedenfalls deutlich beschreibenden Anklang auf. Jedoch ist dessen Aussagegehalt in Alleinstellung bzw. – wie vorliegend – in Kombination mit dem Phantasiebestandteil „!c“ und dem Begriff „icon“ ohne eine „das Lächeln“ näher definierende oder konkretisierende Angabe – wie es in den Wortfolgen „perfect smile“ oder auch „iconic smile“ sowie den von der Widersprechenden auf Seite 5 ihrer Widerspruchsbegründung vom 13. August 2021 genannten Zeichen der Fall ist – doch eher vage und unbestimmt. Vor dem Hintergrund, dass der angesprochene Verkehr eine Marke so wahrnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie in einzelne Bestandteile zu zerlegen, dürfen

beschreibende oder kennzeichnungsschwache Bestandteile jedoch nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben. Aus ihnen können zwar keine isolierten Rechte hergeleitet werden. Ebenso wenig prägen sie für sich allein den Gesamteindruck einer Marke. Mit weiteren Angaben können sie sich aber zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden (BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2008, 719 Rn. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2009, 772 Rn. 59 - Augsburgs Puppenkiste; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 403).

Der Verkehr wird daher selbst bei einer – zugunsten der Widersprechenden unterstellten – eigenständigen Wahrnehmung des mittleren Bestandteils „!c“ weder diesen Bestandteil noch den weiteren Bestandteil *smile* von vornherein außer Acht lassen und sich allein an dem Anfangsbestandteil „icon“ orientieren, sondern die angegriffene Marke insgesamt als Phantasiezeichen verstehen, bei der sämtliche Bestandteile der angegriffenen Marke gleichermaßen und gleichgewichtig zum Gesamteindruck beitragen.

ddd. Soweit nach der Rechtsprechung des BGH eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Gegenmarke (oder eines den Gesamteindruck des Zeichens prägender Bestandteil) im Rahmen der Prägung eines aus dieser sowie weiteren Bestandteilen zusammengesetzten (jüngeren) Zeichens insoweit von Bedeutung sein kann, als dies dazu führen kann, dass die besondere herkunftshinweisende Funktion der älteren Marke bzw. des deren Gesamteindruck prägenden Bestandteils vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbständig wahrnehmbarer Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 – City Plus; GRUR 2013, 833 Nr. 48 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058, Nr. 38 – KNEIPP; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9, Rdn. 419), erschiene dies nach Auffassung des Senats in rechtlicher Hinsicht auch in Bezug auf den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden isolierten Wortanfang „icon“ der angegriffene Marke trotz dessen Verbindung mit den nachfolgenden

Elementen „!c“ zu dem einheitlichen Zeichenbestandteil **icon!c**, nicht von vornherein ausgeschlossen; jedoch ist eine solche Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke **ICON** mangels näheren Vorbringens zu Inhalt und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke weder dargelegt noch erkennbar.

bb. Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke **ICON** in dem angegriffenen Zeichen.

aaa. Eine Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt kommt in Betracht, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit dem älteren Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 258 Nr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Dabei kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch eine bloß ähnliche Übernahme der älteren Marke in das jüngere Zeichen genügen (vgl. BGHZ 167, 322 Nr. 18 – Malteserkreuz I; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 496 mwN)

Insoweit bedarf es aber der Feststellung besonderer Umstände, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833 Nr. 50 – Culinaria/Villa Culinaria) und die dazu führen, dass der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende bzw. ähnliche Zeichenbestandteil im Gesamtgefüge der angegriffenen Marke wie eine „Marke in der Marke“ erscheint (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 502).

bbb. Daran fehlt es bei einem seitens des Senats angenommenen Verständnis des Zeichenbestandteils **icon!c** als einheitlichem Begriff iS von „iconic“ in Bezug auf die mit der Widerspruchsmarke formal übereinstimmende Buchstabenfolge „icon“ schon deshalb, weil diese in **icon!c** nicht eigenständig hervortritt, sondern mit den weiteren Bestandteilen „!c“ dieses Zeichenbestandteils zu einem einheitlichen Begriff verschmilzt und damit vollständig in das jüngere Kombinationszeichen integriert ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rn 510).

ccc. Was eine selbständig kennzeichnende Stellung des formal die Widerspruchsmarke enthaltenen Zeichenbestandteils **icon!c** betrifft, ist zwar in rechtlicher Hinsicht zu beachten, dass – wie bereits erwähnt – auch eine bloß ähnliche Übernahme der älteren Marke in das jüngere Zeichen zur Begründung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt genügen kann; jedoch dürfte vorliegend bereits die Ähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke **ICON** und dem Zeichenbestandteil **icon!c** in Anbetracht des sich dem Verkehr ohne weiteres erschließenden abweichenden Begriffsinhalts von **ICON** und **icon!c** zu gering sein, um eine für eine Verwechslungsgefahr hinreichende Zeichenähnlichkeit zwischen Vergleichszeichen in ihrer für die Beurteilung allein maßgeblichen Gesamtheit zu begründen.

Dies bedarf aber keiner abschließenden Erörterung, da jedenfalls die Verbindung der Bestandteile **icon!c** und *smile* zu dem einheitlichen und einen gesamtbegrifflichen Aussagegehalt aufweisenden Gesamtzeichen **icon!c***smile* eine selbständig kennzeichnenden Stellung von **icon!c** ausschliesst (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 510).

Bei dem weiteren Markenbestandteil *smile* der angegriffenen Marke handelt es sich auch nicht um das (hinreichend bekannte) Firmenschlagwort der

Widersprechenden oder um eine bekannte Marke oder einen Stammbestandteil einer Zeichenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke, so dass eine selbständig kennzeichnende Stellung von **icon!c** unter diesem Gesichtspunkt ebenfalls nicht in Betracht kommt (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 833, Nr. 50 - Culinaria/Villa Culinaria; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 503, 506).

Auch soweit dem Verkehr eine selbständig kennzeichnende Stellung durch die äußere Gestaltung einer jüngeren Marke wie zB eine deutliche abgesetzte Darstellung des betreffenden Bestandteils nahegebracht werden kann (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Nr. 22 – Malteserkreuz I), liegt ein solcher Fall hier nicht vor, da **icon!c** zwar ein abweichendes Schriftbild gegenüber dem weiteren Zeichenbestandteil *smile* aufweist, mit diesem jedoch zu einem einheitlichen, in sich geschlossenen und darüber hinaus einen gesamtbegrifflichen Aussagegehalt vermittelnden Zeichen verbunden ist und daher gerade nicht in einer Weise abgesetzt ist, die dem Verkehr Anlass geben könnte, **icon!c** eine selbständig kennzeichnende Stellung beizumessen.

ddd. Selbst bei – einer zugunsten der Widersprechenden unterstellten - Annahme einer durch das Ausrufezeichen bewirkten Zäsur und einer dadurch hervorgerufenen Wahrnehmung der angegriffenen Marke als Kombination eines eigenständigen Anfangsbestandteils „icon“ mit einem nachgeordneten (Phantasie-) Bestandteil „!c“ und dem Begriff „smile“ fehlt es an besonderen Umständen, die dem Verkehr Anlass geben könnten, den mit der Widerspruchsmarke formal übereinstimmenden Bestandteil „icon“ als selbstständig kennzeichnend anzusehen.

Auch wenn sich die Zeichenelemente anders als bei einem – nach Auffassung des Senats gegebenen – Verständnis der angegriffenen Marke iS von „iconic smile“ nicht zu einer gesamtbegrifflichen Aussage verbinden, handelt es sich bei den dann maßgeblichen weiteren Zeichenbestandteilen „!c“ und *smile* ebenfalls weder um

das (hinreichend bekannte) Firmenschlagwort der Widersprechenden noch um eine bekannte Marke oder einen Stammbestandteil einer Zeichenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke. Ferner tritt „icon“ auch in diesem Fall bei der Widerspruchsmarke größtmäßig und gestalterisch gegenüber dem Bestandteil „!c“, aber auch gegenüber *smile* aufgrund seiner Anordnung nebeneinander und der Verbindung zu einem einheitlichen Zeichen nicht so deutlich hervor, dass für den Verkehr Anlass bestünde, „icon“ aufgrund seiner Stellung innerhalb des Gesamtzeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung beizumessen.

cc. Ebenso wenig kommt auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens in Betracht, da für eine Markenserie der Widersprechenden mit einem Stammbestandteil **ICON** keine Anhaltspunkte bestehen.

dd. Es besteht ferner auch keine Gefahr, dass die Zeichen in sonstiger Weise gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt - wie auch die anderen Formen der Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG - voraus, dass der Verkehr die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen, etwa weil er in der angegriffenen Marke aufgrund des mit der Widerspruchsmarke formal übereinstimmenden Anfangsbestandteils „icon“ eine Variante bzw. Spezifizierung der älteren Marke zB im Sinne einer besonderen Produktlinie erkennt (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 565, 566 mwN).

Dem wirkt bei einem aus den vorgenannten Gründen naheliegenden begrifflichen Verständnis des Zeichenbestandteils **icon!c** iS von „iconic“ bereits entgegen,

dass dem Verkehr in diesem Fall die mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Buchstabenfolge „icon“ aufgrund des sich dann ergebenden gesamtbegrifflichen Aussagegehalts des Gesamtzeichens **icon!c***smile* iS von „ikonisches Lächeln“ nicht mehr als eigenständiger Zeichenbestandteil entgegentritt.

Aber selbst bei – zugunsten der Widersprechenden unterstellter – Annahme einer durch das Ausrufezeichen bewirkten Zäsur und einer daraus resultierenden eigenständigen Wahrnehmung des mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Anfangsbestandteil „icon“ würde der Verkehr in der angegriffenen Marke aufgrund des keinen begrifflichen Aussagegehalts aufweisenden Bestandteils „!c“ sowie des insgesamt den Eindruck eines einheitlichen Phantasiezeichens hervorrufenden Gesamteindrucks der angegriffenen Marke ebenfalls keine Variante bzw. Spezifizierung der älteren Marke erkennen.

B. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Meiser

Hammer

Merzbach