



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 16/14

Verkündet am:
9. Juli 2015
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

- a) Der Grundsatz, dass allein wegen der Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil keine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit angenommen werden kann, ist nicht ohne weiteres und einschränkungslos auf die Fallkonstellation übertragbar, dass der potentiell kollisionsbegründende schutzunfähige Bestandteil nicht in der Klage- oder Widerspruchsmarke, sondern in der angegriffenen Marke enthalten ist.
- b) Ein schutzunfähiger Bestandteil einer angegriffenen Wort-Bild-Marke kann prägende und damit kollisionsbegründende Wirkung haben, wenn dieser Bestandteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt, aufgrund der besonderen graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrgenommen wird, weil weitere schutzfähige Bestandteile in der zusammengesetzten Marke fehlen.

BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch, Dr. Löffler und Feddersen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. Februar 2014 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist die Wort-Bild-Marke Nr. 30 2011 047 087



am 25. November 2011 in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 16: Briefpapier; Holzpappe [Papier- und Schreibwaren]; Hüllen [Papier- und Schreibwaren], Papier- und Schreibwaren; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Plakate aus Papier und Pappe; Schülerbedarf [Papier- und Schreibwaren]; Verpackungspapier; Schachteln aus Pappe oder aus Papier;

Klasse 35: Marketing, Werbung, Geschäftsführung; Geschäftsführung von Hotels im Auftrag Dritter; Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung; Unternehmensberatung; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; organisatorische Beratung, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Sponsoring in Form von Werbung; Vermietung von Werbeflächen im Internet;

Klasse 38: Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen;

Klasse 41: Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Fernunterricht; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Coaching; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Training; Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; pädagogische Beratung.

2 Der Widersprechende hat Widerspruch aus der am 29. September 2008 eingetragenen Wortmarke 30 2008 041 940

BSA

erhoben, die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 9: Magnetische, optische und digitale Aufzeichnungsträger wie Disketten, Magnetbänder, optische Platten, CD-ROMs, CD-I und DVD; Taschenrechner; Computermäuse;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse, Bücher, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Druckschriften; Schreibwaren; Schreibgeräte, Bleistifte, Farbstifte, Radiergummis, Bleistiftspitzer, Kugelschreiber, Lineale, Schreibzeugköcher, Schreibmappen, Schreibhefte, Schreibetuis, Schreibunterlagen; Papiertaschentücher, Wimpel, Fahnen aus Papier;

Klasse 35: Veranstaltung von Messen;

Klasse 38: Online-Dienstleistungen, nämlich Übermittlung von Inhalten aus Büchern, Druckereierzeugnissen und Druckschriften auf Abruf; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten, Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Informationsdienste über Internet, nämlich Übermittlung von Nachrichten, Berichten, Daten, Bildern und Dokumenten, Bereitstellen von Internetzugängen, Übertragung von Bildschirmpräsentationen mittels Computer und Fernsehen; Ausstrahlung von Fernsehbeiträgen, sowohl analog als auch digital; Ausstrahlung von Fernseh-, Kabel- und Rundfunksendungen, insbesondere Hörspiele;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Fortbildung, Unterricht, Fahrunterricht, Verkehrsunterricht, Seminare, Verkehrserziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung), auch sportlicher Art; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Film-, Ton-, Video-Film- und Fernsehproduktion; Musikdarbietungen, Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen zu Werbezwecken), Büchern, Zeitungen und Zeitschriften.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Beschwerde des Widersprechenden hat das Bundespatentgericht (Beschluss vom 28. Februar 2014 - 27 W (pat) 554/13, juris) die angegriffene Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 sowie für die in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen "Marketing, Werbung, Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke" gelöscht. Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Der Widersprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

4 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe im Umfang der angeordneten Löschung Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

5 Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die für die angegriffene Marke geschützten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 sowie die näher bezeichneten Dienstleistungen der Klasse 35 seien mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen hochgradig ähnlich oder identisch. Es bestehe eine überdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen. Die Abkürzung "DSA" sei für den Gesamteindruck des Zeichens hinsichtlich sämtlicher Waren und Dienstleistungen prägend, weil die Abkürzung durch ihre Exponierung, Größe und Schriftgestaltung dem Publikum als das dominierende Element nahegebracht werde. Dies gelte sowohl für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41, für die die Wortfolge "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" und

die Abkürzung "DSA" beschreibend und daher schutzunfähig seien, als auch für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35, für die die Wortbestandteile kennzeichnungskräftig seien. Die angegriffene Marke werde der angesprochene Verkehr, der dem Bildungssektor zuzuordnen sei, nicht vollständig benennen, sondern auf "DSA" verkürzen. Für den Zeichenvergleich seien daher die Buchstabenfolgen "DSA" und "BSA" gegenüberzustellen. Beide Zeichen hätten vom Klangbild eher schwächere und überdies als Dental- und Labiallaut nicht leicht unterscheidbare Anlaute. Dass "D" und "B" aufgrund ihrer Stellung am Wortanfang vergleichsweise klar gesprochen würden, stehe deshalb der Annahme der klanglichen Ähnlichkeit nicht entgegen. Der Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke wirke der Verwechslungsgefahr nicht entgegen, weil er dem Publikum allenfalls nach zusätzlichen Überlegungen gegenwärtig sei.

6 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angenommen.

7 1. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller 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, Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 32 f. - Barbara Becker; BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452

- REAL-Chips; Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 - ZOOM/ZOOM, jeweils mwN).

8 2. Die Erwägungen des Bundespatentgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind nicht zu beanstanden; sie werden von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen. Somit ist von hochgradiger Ähnlichkeit oder Identität der für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 sowie der Dienstleistungen der Klasse 35 "Marketing, Werbung, Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke" mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auszugehen.

9 3. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Feststellung des Bundespatentgerichts, die Widerspruchsmarke sei von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

10 a) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 18 - REAL-Chips; BGH, Beschluss vom 2. April 2015 - I ZB 2/14, GRUR 2015, 1127 Rn. 10 = WRP 2015, 1358 - ISET/ISETsolar). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Juni 2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 12 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY). Dementsprechend hat der Senat angenommen, dass Buchstabenfolgen

regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft von Haus aus verfügen, wenn Anzeichen für eine abweichende Beurteilung auf dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungssektor fehlen (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 18 = WRP 2011, 1174 - BCC; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 27 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B jeweils mwN).

11 b) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, wegen fehlender Anhaltspunkte für einen sachbezogenen oder sonst die Kennzeichnungskraft schwächenden Bedeutungsgehalt ergebe sich eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, steht mit den vorgenannten Grundsätzen in Einklang. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich, weil der Verkehr im hier betroffenen Bildungsbereich nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen eine größere Aufmerksamkeit widme. Im Rahmen der Bestimmung der originären Kennzeichnungskraft ist regelmäßig nicht zwischen aussprechbaren und nicht aussprechbaren Buchstabenfolgen zu differenzieren. Die Frage der Aussprechbarkeit ist ohne Einfluss auf die Eignung einer nicht beschreibenden Buchstabenfolge, herkunftshinweisend zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Beschluss vom 8. Mai 2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 258). Anders als die Rechtsbeschwerde meint, folgt aus einer weit verbreiteten Verwendung abgekürzter Bezeichnungen von Einrichtungen im Bildungsbereich keine Kennzeichnungsschwäche von Buchstabenfolgen (vgl. BGH, GRUR 2002, 1067, 1068 - DKV/OKV).

12 4. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die zu vergleichenden Zeichen seien überdurchschnittlich klanglich ähnlich, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

13

a) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Besteht Ähnlichkeit zwischen jeweils prägenden Bestandteilen, so ist eine Zeichenähnlichkeit gegeben (EuGH, Urteil vom 12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 - Limoncello/LIMONCHELO; BGH, Urteil vom 3. April 2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 14 und 25 - REAL-Chips). Prägenden Charakter hat ein Zeichenbestandteil, wenn die weiteren Bestandteile des Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen. Weil sich der Verkehr gerade an den unterscheidungskräftigen Bestandteilen eines Zeichens orientiert, ist für die Prüfung des prägenden Charakters die Kennzeichnungskraft der Zeichenbestandteile zu untersuchen (vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 2006 - I ZR 37/04, BGHZ 169, 295 Rn. 24 - Goldhase I; Urteil vom 25. Oktober 2007 - I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Rn. 32 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt grundsätzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist sie nur eingeschränkt darauf zu überprüfen, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstößt und der Vortrag der Parteien berücksichtigt worden ist (BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 Rn. 23 = WRP 2012, 712 - METRO/ROLLER's Metro mwN).

- 14 b) Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der vorliegend betroffenen Zeichen ist dem Bundespatentgericht kein Rechtsfehler unterlaufen. Zu Recht hat es angenommen, bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit sei der Widerspruchsmarke "BSA" der Bestandteil "DSA" der angegriffenen Marke gegenüberzustellen, weil dieser Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt.
- 15 aa) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Wortbestandteil der angegriffenen Marke "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT-AKADEMIE" die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 beschreibt und deshalb schutzunfähig ist, weil er auf Dienstleistungen einer deutschen akademischen Einrichtung mit Bildungsangeboten der Fachrichtung Sportmanagement hinweist. Das Bundespatentgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass die in der angegriffenen Marke enthaltene Abkürzung "DSA" ebenfalls beschreibend ist, weil sie sich für das angesprochene Publikum erkennbar in den Anfangsbuchstaben der beschreibenden Wortfolge "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" erschöpft (vgl. EuGH, Urteil vom 15. März 2012 - C-90/11 und C-91/11, GRUR 2012, 616 - Strigl & Securvita/Öko-Invest [Multi Markets Fund MMF; NAI - Der Natur-Aktien-Index]). Nicht zu beanstanden ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass die in der angegriffenen Marke enthaltene Wortfolge und die Buchstabenfolge bezogen auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35 keinen beschreibenden Gehalt aufweisen.
- 16 bb) Soweit das Bundespatentgericht eine Prägung der angegriffenen Marke angenommen hat, weil der Verkehr die Marke bei mündlicher Wiedergabe auf die Buchstabenfolge verkürze, unterliegt dies allerdings rechtlichen Bedenken. Der sachliche Bezug zwischen Buchstabenfolge und Wortbestandteilen, der darin liegt, dass die Buchstabenfolge "DSA" die Abkürzung der Wortbestandteile "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" darstellt, spricht gegen eine verkürzende Wahrnehmung des Verkehrs. Angesichts der

leichten Erfassbarkeit dieser Wortfolge ist nicht davon auszugehen, dass der Verkehr aufgrund von Schwierigkeiten bei der Einprägung der Wortbestandteile dazu neigt, die Wortfolge in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Ebenso wenig bestehen Anhaltspunkte dafür, der Verkehr werde die angegriffene Marke auf die Buchstabenfolge verkürzen, weil ihm die Abkürzung allgemein geläufig ist (vgl. BGH, GRUR 2002, 626, 628 - IMS; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 37 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

17 cc) Das Bundespatentgericht hat aber zu Recht deshalb eine Prägung der angegriffenen Marke durch die Buchstabenfolge "DSA" angenommen, weil sie der Verkehr aufgrund der graphischen Hervorhebung durch Größe und Schriftgestaltung innerhalb des Gesamtzeichens als das dominierende Element wahrnimmt.

18 (1) Allerdings ist es grundsätzlich ausgeschlossen, allein aus der Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit anzunehmen (vgl. BGH, Beschluss vom 25. Oktober 1995 - I ZB 33/93, BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; Versäumnisurteil vom 6. Dezember 2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I). Dieser Grundsatz, der auf der Erwägung beruht, dass einer Klage- oder Widerspruchsmarke allein aus schutzunfähigen Bestandteilen kein Schutz erwachsen darf (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 181, 383; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 440), ist aber nicht ohne weiteres und einschränkungslos auf die Fallkonstellation übertragbar, in der der potentiell kollisionsbegründende schutzunfähige Bestandteil in der angegriffenen Marke enthalten ist und diese keine weiteren unterscheidungskräftigen Bestandteile aufweist. In dieser Konstellation droht nicht die Gefahr, einer Klage- oder Widerspruchsmarke aufgrund schutzunfähiger Bestandteile einen

ungerechtfertigten Schutzzumfang zuzubilligen. Ist der schutzunfähige Bestandteil nicht in der Klage- oder Widerspruchsmarke, sondern ausschließlich im angegriffenen Zeichen enthalten, kann die uneingeschränkte Anwendung des Grundsatzes, dass eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen keine Verwechslungsgefahr begründen kann, zu einer unangebrachten Privilegierung der jüngeren Marke führen, in die ein schutzunfähiger Bestandteil aufgenommen worden ist (vgl. Hacker, Festschrift Bornkamm [2014], S. 575, 584; ders. in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 344).

- 19 In der Entscheidung "Fläminger" hat der Bundesgerichtshof die Verwendung einer schutzunfähigen Angabe im angegriffenen Zeichen als prägend und daher kollisionsbegründend anerkannt, weil die geographische Angabe "Fläminger" von rechtlich beachtlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise als Warenkennzeichnung und nicht lediglich als beschreibend aufgefasst wurde (BGH, Beschluss vom 28. Mai 1998 - I ZB 33/95, BGHZ 139, 59, 65 f. - Fläminger). Darüber hinaus ist es aber auch gerechtfertigt, die prägende und damit kollisionsbegründende Wirkung eines schutzunfähigen Bestandteils einer angegriffenen Wort-Bild-Marke anzunehmen, wenn dieser Bestandteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt, aufgrund der besonderen graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrgenommen wird und weitere schutzfähige Bestandteile in dem angegriffenen Zeichen nicht vorhanden sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 29. Oktober 2008 - 25 W (pat) 78/05, juris Rn. 30 f.).

- 20 (2) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass die - für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen teilweise beschreibende (dazu vorstehend II 4 b aa) - Buchstabenfolge "DSA" aufgrund ihrer hervorgehobenen graphischen Anordnung für das Gesamtzeichen prägend ist, hält danach der rechtlichen Nachprüfung stand. Der Bestandteil "DSA" wird dem angesprochenen Verkehr durch seine Größe und Schriftgestaltung als das dominierende Element der angegriffenen Marke nahegebracht.

- 21 (3) Soweit das Bundespatentgericht einen beschreibenden Bezug der angegriffenen Marke zu den Waren der Klasse 16 und den Dienstleistungen der Klasse 35 verneint hat, ist seine Annahme, die Widerspruchsmarke werde durch die Buchstabenfolge "DSA" geprägt, aus Rechtsgründen ebenfalls nicht zu beanstanden. Das angesprochene Publikum erkennt auch in diesem Fall, dass die Buchstabenfolge "DSA" aus den Anfangsbuchstaben der Wortfolge "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" abgeleitet ist. Im Hinblick auf die optische Hervorhebung des Akronyms wird es in "DSA" auch in diesem Fall den prägenden Bestandteil des zusammengesetzten Zeichens sehen.
- 22 c) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die sich gegenüberstehenden Zeichen "DSA" und "BSA" seien im Klang überdurchschnittlich ähnlich, weil sie über im Klangbild eher schwächere und überdies nicht leicht unterscheidbare Anlaute verfügten, ist ebenfalls frei von Rechtsfehlern.
- 23 5. Die vom Bundespatentgericht abschließend vorgenommene Gesamtbetrachtung, die bei hoher Ähnlichkeit oder Identität der betroffenen Waren und Dienstleistungen, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und überdurchschnittlicher klanglicher Zeichenähnlichkeit zur Annahme von Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG geführt hat, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls stand.

24 IV. Nach allem ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.

Büscher

Kirchhoff

Koch

Löffler

Feddersen

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 28.02.2014 - 27 W (pat) 554/13 -