



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 278/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
11. Oktober 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 302 22 620**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. September 2004 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch für „Brillen, Sonnenbrillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenetuis“ zurückgewiesen wurde.
2. Die Marke 302 22 620 ist auf den Widerspruch aus der Marke 396 40 724 für „Brillen, Sonnenbrillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenetuis“ zu löschen.

**Gründe**

I

Der Widersprechende hat gegen die am 6. Mai 2002 angemeldete und am 11. Juni 2002 eingetragene Wortmarke

**eyesee**

für „Brillen, Sonnenbrillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenetuis; Taschen, Handtaschen, Umhängetaschen, Rucksäcke, Reisetaschen, Reisekoffer, Handkoffer; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“ Widerspruch eingelegt aus ihrer am 18. September 1996 angemeldeten und am 19. Dezember 1996 für „Kontaktlinsenpflegemittel, Lösungen und andere Zubereitungen zum reinigen, Konservieren und Aufbewahren von Kontaktlinsen“ eingetragenen Wortbildmarke 396 40 724



Im Widerspruchsverfahren haben die Markeninhaber gegenüber der älteren Marke die Nichtbenutzungseinrede erhoben, woraufhin der Widersprechende Benutzungsunterlagen eingereicht hat.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. September 2004 den Widerspruch zurückgewiesen, weil ungeachtet der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Dabei lägen die gegenüberstehende Waren bereits in einem geringfügigen Ähnlichkeitsbereich, da zwischen Brillen und Brillenzubehör auf der einen Seite und Kontaktpflegemitteln auf der anderen Seite nur eine geringste Ähnlichkeit angenommen werden könne. Zwar könnten die jeweils angesprochenen Verkehrskreise, die sich nur teilweise überschneiden, da nicht alle Brillenträger auch Kontaktlinsenträger seien, diesen Produkte in ähnlichen Vertriebsstätten, insbesondere bei Optikern oder Optikspezialgeschäften, begegnen:

Verwendungs- und Einsatzzweck der jeweiligen Produktgruppen seien aber unterschiedlich, da es sich bei den einen um Sehhilfen handele, während die anderen reine konkurrierenden oder einander ergänzenden Waren seien. Auch die regelmäßige betriebliche Herkunft der gegenüberstehenden Waren stimme nicht überein; obwohl es vereinzelt Hersteller von Brillen gebe, die auch Kontaktlinsen anböten, bestehe keine entsprechende Branchenübung, zumal etwa die Firma Bausch & Lomb, auf welche die Widersprechende ihre Argumentation stütze, Zweitmarken verwende, so dass die gemeinsame betriebliche Herkunft dem Verbraucher nicht bewusst werde. Wegen der bestehenden Warenferne seien nur geringfügige Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die jüngere Marke genüge. Dabei weise der gemeinsame Wortbestandteil „eyesse“ bzw „EYE SEE“, der im Sinne „sehendes Auge“ verständlich sei, stark beschreibende Anklänge auf, so dass die Widerspruchsmarke auch im Rahmen klanglicher und begrifflicher Ähnlichkeit nicht allein durch dieses Wort geprägt werde; da aus diesem Grund die grafische Gestaltung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sei, von der sich die angegriffene Marke abhebe, scheide eine Verwechslungsgefahr aus, für die es auch sonst an Anhaltspunkten fehle.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er hält eine Warenähnlichkeit für gegeben. Brillen und Kontaktlinsen, die nach ständiger Rechtsprechung als eng ähnlich anzusehen seien, seien Sehhilfen, wobei Kontaktlinsenträger in der Regel auch Brillen besäßen. Letztlich dienten Kontaktlinspflegemittel demselben Zweck wie Brillen und Kontaktlinsen, nämlich das bessere Sehen zu ermöglichen; Kontaktpflegemittel seien zwar naturgemäß keine Sehhilfen, aber doch untrennbar mit Brillen und Brillenfassungen verbunden. Zudem würden die Vergleichswaren in speziellen Fachgeschäften mit eng begrenzter Produktauswahl angeboten, weshalb sie als ähnlich anzusehen seien, zumal sich die Produkte an dieselben Abnehmer richteten. Schließlich stammten Brillen, Kontaktlinsen und die dazugehörigen Pflegemittel häufig aus denselben Unternehmen, wie zB Firma Z..., Firma B... Hinzu komme, dass die Verbraucher die gegenüberstehenden Waren einem einheitlichen Produktbereich zuordneten.

Zwischen den Vergleichsmarken bestehe eine enge Markenähnlichkeit, wobei die Widerspruchsmarke allein durch die Worte „EYE SEE“ geprägt werde, da diese die einfachste Benennungsmöglichkeit für die Widerspruchsmarke seien. Diese könnten auch nicht mit „sehendes Auge“ übersetzt werden, da es sich um ein fantasievolles Wortspiel mit „I see“ (ich sehe) handele. Der prägende Bestandteil der Widerspruchsmarke sei mit der jüngeren Marke schriftbildlich und klanglich identisch, darüber hinaus stimmten beide Marken in begrifflicher Hinsicht überein. Im Ergebnis könne daher eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Der Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 9 vom 1. September 2004 die Verwechslungsgefahr der jüngeren Marke 302 22 620 mit der Gegenmarke 396 40 724 für die Waren „Brillen, Sonnenbrillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenetuis“ festzustellen und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaber beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie halten eine Verwechslungsgefahr für nicht gegeben. Zwar bestehe eine Warenähnlichkeit zwischen Brillen und Kontaktlinsen, nicht aber zwischen Pflegemitteln für Kontaktlinsen und Brillen. Das seien vielmehr grundlegend verschiedene Waren, da sie weder einen gemeinsamen Verwendungs- und Einsatzzweck hätten noch miteinander konkurrierten oder einander ergänzten; sie stammten auch weder regelmäßig aus einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft noch würden sie in gemeinsamen Vertriebsstätten angeboten. Auch eine Markenähnlichkeit scheidet wegen der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke aus, denn wegen der Nähe zum bildlich dargestellten Auge werde „EYE“ eher in beschreibender

Hinsicht als „Auge“ aufgefasst. Auch könne der Bildbestandteil in der älteren Marke nicht vernachlässigt werden.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs 2 Satz 2, § 42 Abs 2 Nr 1, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG kann hinsichtlich der angegriffenen Waren der Klasse 9, auf welche der Widersprechende den Widerspruch im Beschwerdeverfahren beschränkt hat, im Ergebnis nicht verneint werden.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz 23 f - Sabèl/Ruma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 16 f - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur älteren Marke nicht ein.

Der Widersprechende hat auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaber im Widerspruchsverfahren die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Kontaktlinsenpflegemittel mittels der vorgelegten Benutzungunterlagen, die beide relevanten Benutzungszeiträume nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG abdeckt, ausreichend belegt. Auch die Beschwerdegegner haben hiergegen weder im Verwaltungs- noch im Beschwerdeverfahren Einwände erhoben.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaber kann eine hochgradige Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen nicht verneint werden. Auch wenn eine schriftbildliche Ähnlichkeit wegen der grafischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke, die in der angegriffenen reinen Wortmarke keine Entsprechung findet, ausscheidet, sind die Vergleichsmarken doch klanglich und begrifflich identisch, zumindest aber hochgradig ähnlich. Die Widerspruchsmarke wird bei einer klanglichen Wiedergabe vom Verkehr schon deshalb allein mit dem klanglich und begrifflich mit der angegriffenen Marke identischen Wortbestandteil „EYE SEE“ benannt werden, weil es sich hierbei um die einfachste Benennungsmöglichkeit handelt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14 Rn 592 mwN; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rn 434 mwN).

Der hochgradigen Markenähnlichkeit steht entgegen der Auffassung der Markeninhaber und der Markenstelle auch nicht entgegen, dass der mit der angegriffenen Wortmarke identische Wortbestandteil „EYE SEE“ in der Widerspruchsmarke - die in ihrer Gesamtheit als Wortbildmarke über eine normale Kennzeichnungskraft verfügt - so kennzeichnungsschwach wäre, dass der Widersprechende aus der Klang- und Begriffsidentität beider Zeichen keine Rechte gegenüber der älteren Marke herleiten könnte. Bei den Wortbestandteilen der Widerspruchsmarke handelt es sich um zwei Begriffe, die zwar für sich betrachtet in Bezug auf die beanspruchten Waren einen beschreibenden Anklang aufweisen mögen, ohne damit aber die beanspruchten Kontaktlinsenpflegemittel in irgendeiner Hinsicht zu beschreiben. Auch wenn die beiden Begriffe „EYE“ und „SEE“ als zum englischen Grundwortschatz gehörende Begriffe allseits verständlich sind, bedürfte es schon einiger analytischer Gedankenschritte, um der Wortfolge „EYE SEE“ einen beschreibenden Gehalt zuzuweisen. Hierfür wäre es notwendig, den Begriff „EYE“ als Bezeichnung des Organs zu erkennen, dessen Funktionsschwäche durch Kontaktlinsen als einer von mehreren möglichen Sehhilfen ausgeglichen wird, für deren Reinigung wiederum die beanspruchten Kontaktlinsenpflegemittel gedacht sind, und das nachfolgende Verbum „SEE“ auf die Tätigkeit zu beziehen, welche infolge der Reinigung der entsprechenden Sehhilfen ermöglicht bzw erleichtert

wird. Darüber hinaus steht der Annahme eines glatt beschreibenden Sinngehalts auch entgegen, dass die Wortfolge „EYE SEE“ grammatikalisch falsch ist, weil es, soweit es als Subjekt-Prädikat-Verbindung angesehen wird, richtig „eye sees“ heißen müsste, was allerdings für sich genommen zu keiner eindeutig erkennbaren Aussage führen würde. Bei der bloß klanglichen Wiedergabe mag zudem das vom Widersprechenden angesprochene Wortspiel mit der (grammatikalisch korrekten) englischen Wortfolge „I see“ im Sinne von „ich sehe“ im Vordergrund stehen, die freilich ebenfalls - anders als es für die angegriffene Wortmarke in Bezug auf die für sie geschützten Sehhilfen der Fall sein mag - keinen die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Kontaktlinsenpflegemittel unmittelbar beschreibenden Sinngehalt enthält, weil dies ebenfalls eine analytische Betrachtung voraussetzen würde. Kontaktlinsenpflegemittel selbst ermöglichen oder erleichtern nicht das Sehen, sondern führen hierzu allenfalls mittelbar über die Reinigung der hierfür unmittelbar erforderlichen Sehhilfen. Die grammatikalische Ungenauigkeit der Wortfolge stünde daher selbst dann, wenn man die Einzelbestandteile der Wortfolge „EYE SEE“ entgegen den vorstehenden Ausführungen als die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibend ansähe, der Annahme einer glatt beschreibenden Angabe entgegen, weil die Wortfolge aus diesem Grund ein über die bloße Verbindung hinausgehenden Sinngehalt enthielte. Das aber steht nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111, 115 [Rz 39] - BIO-MILD) der Annahme einer bloßen beschreibenden Sachangabe entgegen. Neben einer originären Kennzeichenschwäche der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Wortfolge „EYE SEE“ fehlen auch Anhaltspunkte für eine Schwächung durch Drittzeichen, zumal national, gemeinschaftsweit und international nur einige wenige Marken mit der Wortfolge „EYE SEE“ registriert sind, die zudem teilweise dem Widersprechenden zuzurechnen sind und über deren tatsächliche Benutzung im Übrigen nichts bekannt ist.

Angesichts der Klang- und Begriffsidentität beider Zeichen scheidet eine Verwechslungsgefahr nach der eingangs geschilderten Wechselwirkungstheorie des Europäischen Gerichtshofs nur aus, wenn die sich gegenüberstehenden Waren



als unähnlich anzusehen wären. Dies ist indessen, wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, nicht der Fall. Zwar teilt der Senat nicht die Ansicht des Widersprechenden in seiner Beschwerdebegründung - die allerdings wohl weitgehend auf der unzutreffenden Annahme beruht, die Markenstelle sei von einer Warenunähnlichkeit ausgegangen -, dass die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Brillen, Sonnenbrillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenetuis“ und die für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „Kontaktlinsenpflegemittel, Lösungen und andere Zubereitungen zum Reinigen, Kontaktlinsenpflegemittel, Lösungen und andere Zubereitungen zum Reinigen, Konservieren und Aufbewahren von Kontaktlinsen“ bereits wegen ähnlicher Zweckbestimmung und einer übereinstimmenden regelmäßigen betrieblichen Herkunft als ähnlich anzusehen seien. Brillen mögen mit Kontaktlinsen (im Sinne von Ersatzwaren, vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rn 118) austauschbar und damit ähnlich sein, und Kontaktlinsen sowie Kontaktlinsenpflegemittel mögen als einander ergänzende Waren eine wohl enge Ähnlichkeit aufweisen, da das Tragen von Kontaktlinsen deren Reinigung zwingend voraussetzt (vgl dazu Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl, S 162 Stichwort „Kontaktlinsen“). Dies bedeutet aber noch nicht, dass auch zwischen Brillen als rein mechanischen Produkten und Kontaktlinsenpflegemitteln als bloß chemischen Ölprodukten eine funktionelle Ähnlichkeit besteht, denn weder sind letztere zur Pflege von Brillen bestimmt oder auch nur geeignet, noch ergänzen sich Brillen und Kontaktlinsenpflegemittel in irgendeiner Weise. Auch dass sie aus regelmäßig gemeinsamen Herstellungsstätten (soweit diesem Gesichtspunkt überhaupt noch große Bedeutung für die Beurteilung der Warenähnlichkeit zukommt, vgl hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14 Rn 455) stammten, trifft nicht zu, weil aus dem Vortrag des Widersprechenden, wonach dies vereinzelt der Fall sei, nicht auf eine entsprechende Branchenübung geschlossen werden kann. Dies alles bedarf indessen keiner Vertiefung, weil eine Warenähnlichkeit sich jedenfalls aus der zutreffenden Feststellung der Markenstelle herleitet, dass die gegenüberstehenden Produkte in aller Regel an denselben Vertriebsstätten, insbesondere bei Optikern oder Optikspezialgeschäften, vertrieben werden. Soweit die Markeninhaber das

Gegenteil behauptet haben, vermag der Senat, in welchem mehrheitlich Brillenträger vertreten sind, dem aus eigener Anschauung nicht zu folgen. Wegen der gemeinsamen Vertriebsstätte kann im Ergebnis eine Warenähnlichkeit nicht verneint werden. Ob diese noch in einem mittleren Grade besteht oder eine eher ferne Warenähnlichkeit vorliegt, bedarf dabei keiner Entscheidung. Wegen der großen, in klanglicher und begrifflicher Hinsicht bis zur Identität gehenden Markenähnlichkeit ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass die angesprochenen Verkehrskreise beide Zeichen leicht füreinander halten werden, wenn sie ihnen an denselben Vertriebsstätten, die - wie dies bei Optikern und Optikerfachgeschäften der Fall ist - auf eine eingegrenzte Produktpalette spezialisiert sind, an Produkten begegnen, die zu diesem speziellen Produktangebot gehören. Selbst wenn man daher eine relative Warenferne unterstellen würde, ist die damit gegebene geringe Warenähnlichkeit aufgrund der wegen der Klang- und Begriffsidentität vorliegenden hochgradigen Markenähnlichkeit nach der Wechselwirkungstheorie jedenfalls in kollisionsbegründender Weise ausgeglichen.

Da hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren nur noch angegriffenen Waren der Klasse 9 eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden kann, war auf die Beschwerde des Widersprechenden der anderslautende Beschluss der Markenstelle teilweise aufzuheben und in dem im Tenor genannten Umfang die Teillöschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Schwarz

Na/Pü