



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 220/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 302 22 619**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Oktober 2006 durch ...

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. September 2005 wird teilweise aufgehoben, soweit der Widerspruch für „Brillen, Sonnenbrillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenetuis“ zurückgewiesen wurde.
2. Die Marke 302 22 619 ist auf den Widerspruch aus der Marke 396 40 724 für „Brillen, Sonnenbrillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenetuis“ zu löschen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Widersprechende hat gegen die am 6. August 2004 veröffentlichte Eintragung der am 6. Mai 2002 angemeldeten, für „Brillen, Sonnenbrillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenetuis; Taschen, Handtaschen, Umhängetaschen, Rucksäcke, Reisetaschen, Reisekoffer, Handkoffer; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“ geschützten Marke Nr. 302 22 619

### **I see**

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 18. September 1996 angemeldeten und seit 19. Dezember 1996 für „Kontaktlinsenpflegemittel, Lösungen und andere Zubereitungen zum Reinigen, Konservieren und Aufbewahren von Kontaktlinsen“ eingetragenen Marke Nr. 396 40 724



Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 19. September 2005 den Widerspruch zurückgewiesen, weil eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Hinsichtlich der angegriffenen Waren der Klassen 18 und 25 zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren bestehe schon keine Ähnlichkeit. Aber auch zwischen Brillen und Brillenzubehör auf der

einen Seite und Kontaktpflegemitteln auf der anderen Seite könne nur eine geringe Ähnlichkeit angenommen werden; denn auch wenn sich 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 könnten, seien Verwendungs- und Einsatzzweck der jeweiligen Produktgruppen unterschiedlich, da es sich bei den einen um Sehhilfen handele, während die anderen als rein chemische Erzeugnisse keine hiermit konkurrierenden oder sie ergänzenden Waren seien; zudem stimme auch die regelmäßige betriebliche Herkunft der einander gegenüberstehenden Waren nicht überein. Wegen der bestehenden Warenferne seien nur geringfügige Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die jüngere Marke genüge. Dabei weise der in der Widerspruchsmarke enthaltene Wortbestandteil „EYE SEE“, der im Sinne „sehendes Auge“ verständlich sei, stark beschreibende Anklänge auf, so dass die Widerspruchsmarke nicht allein durch dieses Wort geprägt werde und ihre durchschnittliche Kennzeichnungskraft nur in ihrer Gesamtheit, insbesondere durch die grafische Gestaltung erhalte. Da sich die angegriffene Marke hiervon abhebe, scheidet eine Verwechslungsgefahr aus, für die es auch sonst an Anhaltspunkten fehle.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er hält eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der angegriffenen Waren der Klasse 9, auf welche er seinen Widerspruch im Beschwerdeverfahren ausdrücklich beschränkt hat, für gegeben. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien dabei als eng ähnlich anzusehen, da die Widerspruchsmarke allein durch den Wortbestandteil „EYE SEE“ geprägt werde, der mit der angegriffenen Wortmarke klangidentisch sei. Dem stehe auch ein angeblich warenbeschreibender Gehalt des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke nicht entgegen, weil ein beschreibender Inhalt allenfalls für jeden der beiden Begriffe, nicht aber für ihre Verbindung angenommen werden könne. Entgegen der Ansicht der Markenstelle würde eine Verwechslungsgefahr daher nur dann ausscheiden, wenn die jeweiligen Waren absolut unähnlich seien. Dies sei aber nicht der Fall; denn Brillen und Kontaktlinsen,

die nach ständiger Rechtsprechung als eng ähnlich anzusehen seien, seien Sehhilfen, wobei Kontaktlinsenträger in der Regel auch Brillen besäßen; letztlich dienten Kontaktlinsenpflegemittel demselben Zweck wie Brillen und Kontaktlinsen, nämlich das bessere Sehen zu ermöglichen; Pflegemittel seien zwar naturgemäß keine Sehhilfen, aber doch untrennbar mit Brillen verbunden. Zudem würden die Vergleichswaren in speziellen Fachgeschäften mit eng begrenzter Produktauswahl angeboten und richteten sich an dieselben Abnehmer. Schließlich stammten Brillen, Kontaktlinsen und die dazugehörigen Pflegemittel häufig sogar aus denselben Unternehmen. Hinzu komme, dass die Verbraucher die sich hier gegenüberstehenden Waren einem einheitlichen Produktbereich zuordneten. Im Ergebnis könne daher eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Der Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 9 vom 19. September 2005 die Verwechslungsgefahr der jüngeren Marke 302 22 619 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, bei denen von Warenferne auszugehen sei; denn es handele sich um 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.

## II.

A. 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 [Rz. 23 f.] - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), ist angesichts hochgradiger klanglicher Zeichenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren nicht so gering, dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könnte.

1. Entgegen der Ansicht der Markeninhaber kann eine hochgradige Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen nicht verneint werden.

a) 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 identisch, zumindest aber hochgradig ähnlich. Ob daneben, wie in der Parallelsache 27 W (pat) 278/04, auch eine Begriffsidentität vorliegt, bedarf keiner Entscheidung, da bereits die klangliche Zeichenähnlichkeit für sich genommen eine Verwechslungsgefahr begründet (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 [Rz. 23] - Sabèl/Puma; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Die Widerspruchsmarke wird bei einer klanglichen Wiedergabe vom Verkehr schon deshalb allein mit dem in klanglicher Hinsicht mit der angegriffenen Marke „I see“ identischen Wortbestandteil „EYE SEE“ benannt werden, weil es sich hierbei um die einfachste Benennungsmöglichkeit handelt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rn. 592 m. w. N.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rn. 296 m. w. N.).

b) 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 Klangidentität 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 genannte Wortspiel mit der (grammatikalisch korrekten) englischen Wortfolge „I see“ - welche der angegriffenen Marke entspricht - 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 Kontaktlinsengemittel unmittelbar beschreibenden Sinngehalt enthält, weil dies ebenfalls eine analytische Betrachtung voraussetzen würde. Kontaktlinsengemittel 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 einen über die bloße Verbindung hinausgehenden Sinngehalt enthielte. Das aber steht nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39] - BIOMILD) 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.

2. Angesichts der Klangidentität 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.

a) 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, Markenrecht, 8. Aufl., § 9 Rn. 79) 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.

b) 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.

c) 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 - was auch die Markeninhaber nicht in Abrede gestellt haben - bei Optikern oder Optikspezialgeschäften, vertrieben werden.

Ob die Markeninhaber hiergegen zu Recht geltend gemacht haben, dass ein Vertrieb von Kontaktpflegemitteln - anders als bei Brillen - nicht *ausschließlich* in Optikerfachgeschäften, sondern auch in Drogerien, Apotheken und sogar Supermärkten erfolge, kann dahinstehen. Da der Vertrieb von Kontaktpflegemitteln über Optikerfachgeschäfte - wie auch die Markeninhaber nicht bestritten haben - nicht nur von untergeordneter Bedeutung ist, reicht bereits zur Annahme einer Warenähnlichkeit aus, dass die mit den klangidentischen Marken gekennzeichneten Waren sich jedenfalls an diesen regelmäßigen Vertriebsstätten begegnen können; darüber hinaus ist sogar der Vertrieb über Optikerfachgeschäfte - wie dem Senat, in welchem mehrheitlich Brillenträger vertreten sind, aus eigener Anschauung bekannt ist - nach wie vor so dominierend, dass die betroffenen Verkehrskreise diese Produkte vorrangig in solchen Geschäften suchen, während der Vertrieb über Drogerien und Apotheken - für Angebote in Supermärkten hat der Senat keine Nachweise finden können, zumal auch die Markeninhaber dies lediglich schlicht behauptet, aber nicht belegt haben - wenn überhaupt allenfalls eine geringe Rolle spielt.

d) 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 Hinsicht bis zur Identität gehenden Markenähn-

lichkeit 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 Klangidentität vorliegenden hochgradigen Markenähnlichkeit nach der Wechselwirkungstheorie jedenfalls in kollisionsbegründender Weise ausgeglichen.

3. 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 Teillösung der angegriffenen Marke anzuordnen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften