



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 507/21

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 106 992

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. August 2024 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzenden, des Richters Staats, LL.M.Eur. und der Richterin Wagner

beschlossen:

- 1) Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- 2) Eine gezahlte Beschwerdegebühr wird zurückbezahlt.

Gründe

I.

Die Wortmarke 30 2016 106 992

Gibts doch gar nicht - doch bei ROLLER!

ist am 1. August 2016 angemeldet und am 26. September 2016 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 16, 35, 39 und 43 eingetragen worden, unter anderem für die zuletzt streitgegenständlichen Dienstleistungen der

Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet in Bezug auf Uhren und Schmuckwaren.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 28. Oktober 2016 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin am 30. Januar 2017 jeweils Widerspruch erhoben aus

- IR 252 976 (Benennung: Bundesrepublik Deutschland)



international registriert für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 34, darunter

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;

der Widerspruch ist insoweit auf alle Waren der Klasse 14 des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gestützt worden und gegen die Eintragung der Dienstleistung der Klasse 35 „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet in Bezug auf Uhren und Schmuckwaren“ aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke gerichtet;

sowie

- IR 976 721 (Benennung Europäische Union)

ROLEX

für

Klasse 14: Jewelry, timepieces, namely watches, wristwatches, component parts of timepieces and accessories for timepieces not included in other classes, alarm clocks, clocks and other chronometric instruments, chronometers, chronographs, apparatus for timing sports events, time measuring and marking apparatus and instruments not included in other classes; dials, boxes, cases and display cases for timepieces and jewelry;

Klasse 35: Retail sale services with regard to clock and watch-making products and jewelry articles; advertising for the purchase and sale of timepieces and jewelry articles;

Klasse 37: Repair, reconditioning, maintenance and polishing of timepieces and jewelry articles.

Der Widerspruch ist insoweit auf alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 14 und 35 des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gestützt und ebenfalls gegen die Eintragung der Dienstleistung der Klasse 35 „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet in Bezug auf Uhren und Schmuckwaren“ aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke gerichtet.

Mit Beschluss vom 19. November 2020 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 39 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die von der Widersprechenden geltend gemachte und von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht bestrittene erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Rolex“ in Bezug auf Uhren sei amtsbekannt und bereits durch das Bundespatentgericht festgestellt (vgl. BPatG 29W(pat)150/92 v. 11.01.1995 –ROLLOFLEX = ROLEX). Auch sei eine mittlere Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu bejahen. Doch wahre

die angegriffene Marke gleichwohl einen erkennbaren und deutlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken. Bei der erforderlichen Gegenüberstellung der Marken in ihrer Gesamtheit sei eine Verwechslungsgefahr aufgrund des dem Firmenschlagwort „ROLLER“ vorangestellten Slogans „Gibts doch gar nicht – doch bei“ ausgeschlossen, zumal es sich



bei „ROLEX“ um eine Einwortmarke handele und sich die Wort-/Bildmarke **ROLEX** schon durch die in ihr enthaltene Kronendarstellung deutlich von der angegriffenen Marke abhebe. Auch wenn man bei der angegriffenen Marke von einer Prägung durch den



Bestandteil „ROLLER“ und bei der Widerspruchsmarke **ROLEX** von der Prägung durch den Bestandteil „ROLEX“ ausgehe, sei eine Verwechslungsgefahr für das Publikum zu verneinen. Bei der Widerspruchsmarke „ROLEX“ (IR 976 721) bzw. bei dem die Widerspruchsmarke prägenden Bestandteil „ROLEX“ (IR 252 976) werde der Mittelvokal „O“ lang gesprochen. Während der klangschwache Endkonsonant „R“ der angegriffenen Marke von untergeordneter Bedeutung für den Wortklang sei, falle das „X“ am Ende der Widerspruchsmarken als klangstarker prägnanter Laut besonders auf. Bei dem Laut „X“ handele es sich um den klangstärksten Konsonanten des Alphabets, der sich mit dem in ihm enthaltenen scharf zischenden „S“ von dem weniger auffälligen Laut „R“ deutlich unterscheide. Dieser Unterschied reiche in Verbindung mit den übrigen Abweichungen, nämlich der unterschiedlichen Aussprache des Vokals „O“ und der Verdoppelung des Mittelkonsonanten „L“, für ein sicheres Auseinanderhalten der Marken aus, zumal auch der Sinngehalt des die angegriffene Marke prägenden Elements einer Verwechslungsgefahr entgegenwirke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, die Markenstelle habe die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu niedrig gewichtet. Diese sei aufgrund der umfangreichen Nutzung über viele Jahrzehnte und dem enormen Ruf zu einer berühmten Marke geworden. Auch sei zwischen den Waren „Uhren“ der Widerspruchsmarken und den angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke vom Bestehen einer zumindest mittleren Ähnlichkeit auszugehen. Zwar habe die Markenstelle bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zutreffenderweise im Rahmen der angegriffenen

Marke nur auf den Bestandteil „Roller“ und bei den Widerspruchsmarken auf den Bestandteil „Rolex“ abgestellt. Diese seien aber entgegen der Auffassung der Markenstelle als ähnlich anzusehen. Die ersten drei Buchstaben stimmten identisch überein, ebenso die Vokalfolge. Unterschiede ergäben sich nur daraus, dass bei der angegriffenen Marke der Buchstabe „l“ verdoppelt sei und am Ende anstelle des Buchstabens „x“ ein „r“ stehe. Da der Begriff „Rolex“ eine Phantasiebezeichnung sei, für die es keine festen Ausspracheregeln gebe, sei auch nicht zwingend davon auszugehen, dass der Buchstabe „o“ in „Rolex“ lang gesprochen werde. Soweit die Markenstelle im Rahmen der Ähnlichkeitsprüfung der Marken zur Auffassung gelangt sei, dass auf Grund der erhöhten Bekanntheit der Widerspruchsmarke eine Ähnlichkeit der Zeichen nicht begründet werden könne, widerspreche dies dem Grundsatz, dass bekannten Marken ein größerer Schutzzumfang zukomme als weniger bekannten Marken.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom 19. November 2020 teilweise aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke teilweise, nämlich für „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet in Bezug auf Uhren und Schmuckwaren“ zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keinen Antrag gestellt.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 28. Juni 2022 sind die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe.

Dem ist die Widersprechende entgegengetreten. Sie führt insoweit aus, bei der Widerspruchsmarke handele es sich um eine berühmte Marke. Da der Senat selbst ausgeführt habe, zwischen der Ware „Uhren“ und der Dienstleistung „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet in Bezug auf Uhren und Schmuckwaren“ bestehe eine durchschnittliche Ähnlichkeit, genüge bereits eine geringe Ähnlichkeit der Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen. Tatsächlich seien sich die Zeichen sogar durchschnittlich

lich ähnlich. Die angegriffene Marke werde durch den Wortbestandteil „ROLLER“ geprägt. Weiterhin handele sich bei „ROLEX“ in Bezug auf die Ware „Uhren“ um eine bekannte Marke. Wegen ihrer überragenden Bekanntheit komme der Widerspruchsmarke ein praktisch alle Waren und Dienstleistungen erfassender Verwässerungsschutz zu.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung der § 42 Absatz 1 und 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (im Folgenden a.F.) anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). Gemäß § 158 Abs. 4 MarkenG findet § 42 Abs. 3 MarkenG keine Anwendung.

2) Zwischen der angegriffenen Wortmarke **Gibts doch gar nicht - doch bei ROLLER!**



und der Wortbildmarke **ROLEX** beziehungsweise der Wortmarke **ROLEX** besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

3) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG a.F. 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. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

a) Zwischen den zu berücksichtigenden Waren der Klasse 14 der Widerspruchsmarke IR



252 976 **ROLEX** „Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques“ und der angegriffenen Dienstleistung der Klasse 35 „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet in Bezug auf Uhren und Schmuckwaren“ besteht nur eine entfernte Ähnlichkeit. Etwas Anderes wurde auch nicht im Hinweisschreiben des Senats vom 28. Juni 2022 festgestellt. Eine „höchstens“ durchschnittliche Ähnlichkeit (Seite 2) kann demnach auch geringer sein, nämlich „zumindest leicht unterdurchschnittlich“ (Seite 4), wobei auch diese Formulierung Raum nach unten lässt. Es trifft daher nicht zu, der Senat habe in seinem Hinweisschreiben ausdrücklich eine durchschnittliche Ähnlichkeit, die der weiteren Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen sei, festgestellt.

aa) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen

zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.). Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beurteilung der Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rn 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2002, 544 – BANK 24). Im Vergleich zwischen Waren und Dienstleistungen ist zu berücksichtigen, dass Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen soweit sie Waren hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich anzusehen sind. Besondere Umstände können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen, wenn beim angesprochenen Verkehr der Eindruck entsteht, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens (BGH GRUR 1999, 586 Rn 22 White Lion). Dies kann dann der Fall sein, wenn sich das Dienstleistungsunternehmen selbständig auch mit der Herstellung beziehungsweise dem Vertrieb der Ware befasst oder der Warenhersteller oder –vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (BGH GRUR 2012, 1145 RN 35 PELIKAN; BPatG 27 W (pat) 506/17 – kodi professional/KODi; 26 W (pat) 29/20 – Shindy/Shindy).

b) Einzelhandelsdienstleistungen umfassen neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrages die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrages anzuregen. Zu diesen Tätigkeiten gehören die Auswahl eines Sortiments an Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und die im Angebot liegenden verschiedenen Dienstleistungen, die den Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit dem Händler und nicht mit einem Wettbewerber abzuschließen (EuGH GRUR 2005, 764 Rn 34 – Praktiker; BGH MarkenR 2016, 157 Rn 22 – BioGourmet). Eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen eines Einzelhändlers zu den gehandelten Waren kommt dann in Betracht, wenn große Handelshäuser in dem betreffenden Warenausschnitt neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP). Dies lässt sich aber nicht dahingehend verallgemeinern, dass stets von einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren auszugehen ist (BPatG GRUR 2020, 527 – Onlinehandel Carrera).

c) Nichts von alledem trifft im vorliegenden Fall zu. Vielmehr ist davon auszugehen, dass grosse Einzelhändler, die Uhren und Schmuck in ihrem Sortiment haben, gerade keine unter einer für den Verkehr erkennbaren Eigenmarke Schmuck und Uhren in den Verkehr bringen. Soweit Uhrenhersteller vereinzelt auch Einzelhandel mit Uhren verschiedener Warenhersteller betreiben, vertreiben sie diese nicht in einem die Verkehrsauffassung beeinflussenden Umfang. Soweit man der Entscheidung des Senats 26 W (pat) 32/20 - ROLESS/ROLEX (GRUR-RS 2022, 56168, Rn 23) in diesem Punkt etwas Anderes entnehmen könnte, hält der Senat an dieser Auffassung nicht fest, zumal es sich um ein obiter dictum handelte.

Die Annahme der Widersprechenden, dass die Positionierung von Luxusuhren im Markt über ein spezielles Vertriebssystem unter anderem Kompetenz gewährleistet, führt nicht von der Vorstellung weg, dass es sich bei der Sicherstellung der Exklusivität der Luxusuhren der Widersprechenden durch Beschränkung der Absatzmittler einerseits um eine Maßnahme des Vertriebs der Warenhersteller und bei der kompetenten Beratung um eine Einzelhandelsdienstleistung durch diese Absatzmittler andererseits handelt. Auch in diesem Fall weiß der Verkehr, dass der Handel keine eigenen, sondern fremde Uhren als Ware vertreibt, so dass er den unterschiedlichen betrieblichen Ursprung der Ware einschließlich ihres Vertriebes und einer darauf aufgesetzten Einzelhandelsdienstleistung zu erkennen vermag. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass eine speziell auf Luxusuhren abzielende Branchengewohnheit dem Waren- und Dienstleistungsvergleich nicht zugrunde gelegt werden kann. Die beiderseitigen Waren und Einzelhandelsdienstleistungen überschneiden sich ausweislich der jeweiligen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse in Bezug auf die oberbegriffsartigen „Uhren und Schmuckwaren“, denen eine Beschränkung auf das Luxussegment nicht entnommen werden kann. Der Anbieter von „Uhren und Schmuck“ steht auf dem Markt allen Konkurrenten gegenüber und bietet seine Ware grundsätzlich dem allgemeinen Verkehr an. Eine bestimmte Vertriebsmethode der Widersprechenden - hier auf spezielle Juweliere - bewirkt daher keine Verengung des Angebots und der zugrundeliegenden Branchengewohnheiten auf diesen Markt (BGH GRUR 2003, 712 – Goldbarren).

d) Im Hinblick auf die Widerspruchsmarke IR 976 721 **ROLEX** besteht zwischen den Dienstleistungen „Retail sale services with regard to clock and watch-making products and jewelry

articles“ und „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet in Bezug auf Uhren und Schmuckwaren“ schon wortsinnmäßig Identität.

4) Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Vergleichswaren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 14 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]) als auch an den Fachhandel für Uhren und Schmuck sowie Einzelhändler. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist nicht jede Uhr oder jeder Schmuck ein Luxusartikel, dem der Verkehr mit höherer Aufmerksamkeit begegnet. Vielmehr existieren Schmuck und Uhren in unterschiedlichen Preisklassen, so dass es (auch) im Auge des Betrachters liegt, ob es sich um eine hochpreisige Ware handelt oder nicht. Nach der maßgeblichen Registerlage gibt es keine Einschränkung in der einen oder anderen Hinsicht. Es kann daher insgesamt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden (BPatG 29 W (pat) 96/98 – ROLO/ROLEX; 28 W (pat) 142/02 – Cora/CORUM; 26 W (Pat) 60/16 – SPY Mountain/Spy).



5) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke IR 252 976 **ROLEX** ist weit überdurchschnittlich (BPatG 29 W (pat) 96/98 – ROLO/ROLEX). Die Widersprechende tritt in Bezug auf die Ware „Uhren“ seit einem längeren Zeitraum in weitem Umfang auf dem Markt in Erscheinung. Bei Rolex-Uhren handelt es sich um ein weltweit bekanntes Lifestyleprodukt mit einem Luxus-Image, das gerade auch wegen seines Image häufig erwähnt wird (BPatG GRUR-RS 2022, 56168 – ROLESS/ROLEX). Dies ist den Mitgliedern des Senats, die ebenfalls zum angesprochenen Verkehrskreis gehören, bekannt und somit offenkundig im Sinne von § 291 ZPO. Der erweiterte Schutzzumfang einer Marke beschränkt sich zwar grundsätzlich auf diese eingetragene Ware, für die durch eine entsprechende Benutzung eine gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist (BGH GRUR 2009, 484 Rn. 83 – Metrobus; GRUR 2019, 1058, Rn 25 - KNEIPP II; Ströbele/Hacker/Thiering, Marken-gesetz, 14. Auflage 2024, § 9, Rn. 183), kann jedoch auf eng verwandte Waren beziehungsweise Dienstleistungen ausstrahlen, was nicht zwingend eine Benutzung für diese Waren beziehungsweise Dienstleistungen voraussetzt (BGH GRUR 2012, 930 Rn 71 – Bogner B/Barbie B).

a) Diese Ausstrahlungswirkung kann im vorliegenden Fall in Bezug auf die Waren der



Klasse 14 der Widerspruchsmarke IR 252 976 **ROLEX**, auf die der Widerspruch gestützt wird, bejaht werden.

b) Dieselben Feststellungen gelten auch, soweit der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke IR 976 721 **ROLEX** auf die insoweit beanspruchten Waren der Klasse 14 gestützt wird.

c) Soweit der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke IR 976 721 **ROLEX** auch auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „Retail sale services with regard to clock and watch-making products and jewelry articles; advertising for the purchase and sale of timepieces and jewelry articles“ gestützt wird, kann der Widerspruchsmarke hingegen nur eine normale Kennzeichnungskraft zugebilligt werden. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist von der Widersprechenden produktbezogen darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken), woran es insoweit aber fehlt. Auch eine Ausstrahlungswirkung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für „Uhren“ kommt insoweit nicht in Betracht. Für die Frage der Ausstrahlungswirkung kommt es neben dem Grad der Erhöhung der Kennzeichnungskraft insoweit auch auf den Abstand der jeweiligen Ware und Dienstleistung an (Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 9, Rn. 183). Wie bereits oben festgestellt, kann zwischen den Waren „Uhren“ und hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen eine nur entfernte Ähnlichkeit festgestellt werden. Keinesfalls umfasst die Ausstrahlungswirkung den gesamten Bereich einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistung (BPatG BeckRS 2016, 15467, Ströbele/Hacker/Thiering, a. a O.)



6) Hinsichtlich der Widerspruchsmarke IR 252 976 **ROLEX** wird der bei leicht unterdurchschnittlicher Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen bei weit überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, und hinsichtlich der Widerspruchsmarke IR 976 721 **ROLEX** der bei Identität der Vergleichsdienstleistungen,

durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einem jeweils durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad gebotene deutliche Abstand zur angegriffenen Marke wegen weit unterdurchschnittlicher Markenähnlichkeit eingehalten.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein Element oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. 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 (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

b) In der Gesamtheit unterscheiden sich die angegriffene Marke „Gibts doch gar nicht – doch bei ROLLER!“ und die Widerspruchsmarken durch die Länge, hinsichtlich der Wider-



spruchsmarke IR 252 976 **ROLEX** zudem durch deren grafische Gestaltung, hinreichend voneinander.

c) Aber auch im Fall einer Prägung beider Vergleichszeichen reicht der Abstand zur Vermeidung der Gefahr unmittelbarer Verwechslungen aus.



aa) Die Widerspruchsmarke IR 252 976 **ROLEX** wird in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil „ROLEX“ geprägt. Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der – in der Regel kennzeichnungskräftige - Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vergleiche BGH GRUR 2014, 378 Rn 39 – OTTO CAP). So liegt der Fall hier.

bb) Eine Prägung der angegriffenen Marke ausschließlich durch „ROLLER“ dürfte ausscheiden. Die Bedeutung der jüngeren Marke kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht nur auf den Begriff „ROLLER“ reduziert werden, da die einzelnen Wortbestandteile sprachlich und inhaltlich aufeinander bezogen sind. Der Auffassung der Widersprechenden, wonach die Wortfolge „Gibts doch gar nicht – doch bei (...)!“ ohne Unterscheidungskraft sei, kann nicht beigetreten werden. Diesem Markenbestandteil ist zum einen die Bedeutung zu entnehmen, dass das mit „ROLLER“ bezeichnete Unternehmen über ein umfassendes Warensortiment verfügt, was zum anderen durch einen einleitenden Ausdruck des Erstaunens, der Überraschung oder Verblüffung – „Gibts doch gar nicht“- und damit gleichsam durch ein einprägsames Wortspiel umschrieben wird. Entnimmt der Verkehr der Wortkombination „ROLLER“ mit „Gibts doch gar nicht – doch bei (...)!“ somit eine sinnvolle nicht ausschließlich sachliche Gesamtbedeutung, steht dies einer zergliedernden Wahrnehmung entgegen. Selbst wenn der Verkehr zu Verkürzungen bei der wörtlichen Benennung von Marken neigt, müsste diese im vorliegenden Fall nicht zwingend auf den Bestandteil „ROLLER“ erfolgen.

d) Aber selbst im Fall einer Prägung der angegriffenen Marke durch „ROLLER“ scheidet die Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen aus. Die Vergleichsbestandteile „ROLLER“ und „ROLEX“ sind zumindest kürzere Wörter, wenn nicht sogar Kurzwörter (BPatG 29 W (pat) 96/98 – ROLO/ROLEX), so dass Abweichungen in einzelnen Lauten das Klangbild stärker beeinflussen als bei längeren Markenwörtern (BPatG 26 W (pat) 52/16 – MUT/MUTTI). Zwar stimmen die Vergleichsbestandteile in klanglicher Hinsicht am stärker beachteten Wortanfang in den ersten drei Lauten und in der Silbenzahl überein. Gleichwohl sind die

beiden Silben jeweils unterschiedlich (vergleiche auch BPatG 29 W (pat) 231/94 - revex/ROLEX). Trotz der Bedeutung der übereinstimmenden Vokalfolge bei der klanglichen Markenähnlichkeit werden diese vorliegend unterschiedlich wiedergegeben. Da der angesprochene Verkehr „ROLEX“ als Fantasiebegriff auffasst, wird er diesen nach deutschem Sprachverständnis artikulieren (BPatG 29 W (pat) 62/14 – KANANA/NANA; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Auflage § 14 MarkenG Rn 330). Zum einen wird das „O“ in „ROLEX“ lang gesprochen, im Gegensatz zum kurz gesprochenen „O“ in „ROLLER“. Diese Aussprache ist durch das einfache beziehungsweise verdoppelte „L“ phonetisch vorgegeben. Verstärkt wird der Unterschied im Klangbild des ersten Vokals durch den Doppelkonsonanten „LL“. Aber auch der zweite Vokal „E“ erfährt jeweils eine andere Artikulation, die sich auf das Gesamtklangbild auswirkt. In „ROLEX“ wird der zweite Vokal mit einem kurzen offenen „E“ betont. Dagegen erfährt der zweite Vokal „E“ in „ROLLER“ durch den Zusammenhang mit dem sich anschließenden Buchstaben „R“ als fast offener Zentralvokal „e“ ausgesprochen.

Im Fall wie dem vorliegenden können insbesondere die Endsilben eine gesteigerte Bedeutung für den klanglichen Gesamteindruck erlangen (BPatG 29 W (pat) 96/98 – ROLO/ROLEX). Der klangliche Gesamteindruck wird insoweit von den deutlichen Abweichungen der Klangfarbe in den zweiten Worthälften und der Hinzufügung des lautlich sehr markanten Endkonsonantens „X“ bei „ROLEX“ bestimmt (BPatG 29 W (pat) 96/98 - ROLO/ROLEX). Der Buchstabe „X“ wird klanglich wie „KS“ wiedergegeben. Bei dieser Ausgangslage handelt es sich bei dem Endungs- „X“ in „ROLEX“ um einen bei der Wahrnehmung der Marke nicht überhörbaren Konsonanten. Die klanglichen Übereinstimmungen der Wortanfänge treten demgegenüber zurück (BPatG 25 W (pat) 87/05 –SIRI/SIR; 29 W (pat) 96/98 –ROLO/ROLEX). Zudem handelt es sich bei „Roller“ im Sinne von Tret- oder Motorradroller um einen geläufigen Begriff der deutschen Sprache, so dass der Verkehr beim Markenvergleich die klanglichen Unterschiede wesentlich schneller und besser erfasst (vergleiche Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn 318 ff.).

e) Nichts anderes gilt in schriftbildlicher Hinsicht. Im Rahmen der visuellen Ähnlichkeit ist zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken eine genauere und wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnungen gestattet als das schnell verklingende Wort (BPatG GRUR 2004, 950, 954 – ACELAT/Acesal). Eine Prägung der angegriffenen Marke durch „ROLLER“ kommt noch weniger als bei der klanglichen Ähnlichkeit in Betracht. Selbst wenn man nur auf den Bestandteil „ROLLER“ abstellen wollte, wären die Vergleichszeichen lediglich in

den ersten drei Buchstaben identisch. Diese Übereinstimmungen wären jedoch nicht so markant für den angesprochenen Verkehr, weil es sich um kürzere Wörter handelt. Insoweit gewinnen die die Unterschiede durch den Doppelkonsonanten „LL“ und den besonders wahrnehmbaren Abschlussbuchstaben „X“ ausschlaggebendes Gewicht. Auch beim schriftbildlichen Markenvergleich wirkt sich zudem die sofort erfassbare Bedeutung des Wortes „ROLLER“ verwechslungsmindernd aus.

f) Eine begriffliche Ähnlichkeit der jeweiligen Vergleichsmarken scheidet aus.

7) Aus den vorgenannten Gründen ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr somit ausgeschlossen.

8) Der Lösungsgrund des Sonderschutzes bekannter Marken gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a.F. liegt ebenfalls nicht vor.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a.F. kann eine Marke bei unähnlichen Waren und Dienstleistungen gelöscht werden, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist, und ihre Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

a) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24 - Pago/Tirolmilch). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I 5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 42 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 = WRP 2014, 445 - OTTO Cap). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer

Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 49 - TÜV II; GRUR 2014, 378 Rdnr. 27 - OTTO Cap; BGH GRUR 2015, 114 Rdnr. 10 – Springender Pudel).

b) Nach diesen Grundsätzen weisen die Widerspruchsmarken in Deutschland als dem für die Widerspruchsmarke IR 252 976 maßgebenden Kollisionsgebiet (§§ 107, 112 MarkenG) und in der Europäischen Union als dem für die Widerspruchsmarke IR 976 721 maßgebenden Kollisionsgebiet (§ 119 Nr. 1 MarkenG, Art 189 UMV) in Bezug auf „Uhren“ sowohl zum Kollisionszeitpunkt als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung allgemeinkundig (§ 291 ZPO i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG) eine erhebliche, weit überdurchschnittliche Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der Gesamtbevölkerung und damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen auf.

b) Es fehlt jedoch an der erforderlichen gedanklichen Verknüpfung. Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Marken stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und – ohne dass dies erforderlich wäre - das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen.

c) Im vorliegenden Fall ist zunächst zu berücksichtigen, dass zwischen der Ware, für die die Widerspruchsmarken als bekannt anzusehen sind, und der angegriffenen Dienstleistung eine nur geringe Ähnlichkeit besteht. Gegen ein In-Erinnerung-Rufen der älteren Marke spricht zudem die sloganartige Gesamtbedeutung der Wortfolge „Gibts doch gar nicht – doch bei Roller!“, das „ROLLER“ deutlich als Bezeichnung eines Einzelhandelsunternehmens kennzeichnet, und daneben die leicht erkennbare Bedeutung des Begriffs „ROLLER“ im Sinne eines Motor- oder Tretrollers, das in keiner Weise an das Kunstwort „Rolex“ mit seiner charakteristischen Endung auf einem Zischlaut erinnert.

III.

1) Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

2) Für die Beschwerdeeinlegung ist nach herrschender Praxis (vergleiche Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 66 Rn 47) die Zahlung lediglich einer Beschwerdegebühr erforderlich, auch wenn wie vorliegend über zwei Widersprüche entschieden wurde. Die Zahlung einer zweiten, weiteren Beschwerdegebühr wurde somit durch die Beschwerdeführerin rechtsgrundlos geleistet und ist daher zurückzuerstatten.

IV.

Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem die Beteiligten keine Anträge auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt hatten und eine solche vom Senat auch nicht als sachdienlich erachtet worden war.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kätker

Wagner

Staats

...