



# BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 43/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2016 207 678**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Juli 2024 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender, des Richters Staats, LL.M.Eur. und der Richterin Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## GRÜNDE

### I.

Die Wortmarke

### **The Sound Of Big Bang**

ist am 15. März 2016 angemeldet und am 25. April 2016 unter der Nummer 30 2016 207 678 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 14: Achate als Schmuckwaren; Amulette [Schmuckwaren]; Anhänger [Schmuck]; Anhänger [Schmuckwaren] aus allgemeinen Metallen; Anhänger für Schlüssel [Schmuckgegenstände]; Anstecknadeln [Schmuckwaren]; Armbanduhren, besetzt mit Edelsteinen; Armbändchen [Schmuck] für wohltätige Zwecke; Armbänder [Schmuck]; Armbänder [Schmuckwaren]; Artikel aus Schmuckwaren; Aufbewahrungsrollen für Schmuck; Aus Bronze gefertigte Juwelier- und Schmuckwaren; Aus Zuchtperlen angefertigte Juwelier- und Schmuckwaren; Broschen [Schmuck]; Cabochons zur Fertigung von

Schmuck; Chalzedone [Edelsteine]; Clips aus Silber [Schmuckwaren]; Dekorative Anstecknadeln [Schmuckwaren]; Dekorative Broschen [Schmuckwaren]; Dekorative Gegenstände [Schmuckgegenstände oder Juwelier- und Schmuckwaren] für den persönlichen Gebrauch; Draht aus Edelmetall [Schmuck]; Edelmetalle; Edelmetalle [roh oder teilweise bearbeitet]; Edelmetalle und deren Legierungen; Edelsteine; Edelsteine in Edelmetall eingefasst; Emaillierte Schmuckwaren; Etais [angepasst] für Schmuckwaren; Etais für Schmuckwaren; Etais, angepasst an Juwelier- und Schmuckwaren; Fassungen als Teile für Juwelier- und Schmuckwaren; Figurinen aus Edelsteinen; Figurinen zu Verzierungszwecken aus Edelsteinen; Figurmodelle [Schmuck] mit Edelmetallbeschichtung; Flexible Drahtbänder zum Tragen als Armband [Schmuck]; Furnituren [Schmuckzubehör]; Gegenstände aus Schmuck- und Juwelierwaren; Golddraht [Schmuck]; Halbedle Schmuckwaren; Halbfabrikate aus Edelmetall für die Anfertigung von Juwelier- und Schmuckwaren; Halbfabrikate aus Edelstein für die Anfertigung von Juwelier- und Schmuckwaren; Halsketten [Schmuck]; Identifikationsarmbänder [Schmuckwaren]; In Edelmetall eingefasste Edelsteine; Jade [Schmuck]; Juwelier- und Schmuckwaren aus Edelmetall; Juwelier- und Schmuckwaren aus Edelsteinen; Juwelier- und Schmuckwaren aus Gold; Juwelier- und Schmuckwaren aus unedlen Metallen; Juwelier- und Schmuckwaren für die persönliche Zierde; Juwelier- und Schmuckwaren mit Perlen; Juwelier- und Schmuckwaren; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Ketten [Schmuckwaren]; Ketten aus Edelmetall [Juwelier- und Schmuckwaren]; Kettenglieder aus Edelmetall [Juwelier- und Schmuckwaren]; Kleiderschmuck in Form von Schmuckwaren; Kleine Schmuckkästchen aus Edelmetall; Kleinteile

für Schmuckwaren; Knöpfe für Manschetten [Schmuckwaren]; Krawattenklemmen aus Edelmetallen; Krawattenspannen aus Edelmetallen; Kreuze [Schmuckwaren]; Kunstgegenstände aus Edelmetallen; Kunstgegenstände aus Metall [Edelmetalle]; Künstlerisch gestaltete Gegenstände aus Edelsteinen; Manschettenknöpfe aus Edelmetall mit Edelsteinen besetzt; Markasite [Edelsteine]; Medaillon-Schmuck; Medaillons [Schmuck]; Mit Diamanten besetzte Juwelier- und Schmuckwaren; Mit Edelmetall plattierte Juwelier- und Schmuckwaren; Mit Edelmetall plattierte Schmuckanhänger; Mit Edelmetall plattierte Schmuckwaren aus Kristall; Mit Edelmetalllegierungen plattierte Juwelier- und Schmuckwaren; Mit Edelsteinen besetzte Juwelier- und Schmuckwaren; Mit Gold plattierte Broschen [Juwelier- und Schmuckwaren]; Mit Gold plattierte Schmuckbroschen; Modell-Figuren [Schmuck] aus Edelmetall; Modelltiere [Schmuck] aus Edelmetall; Modelltiere [Schmuck] mit Edelmetall plattiert; Musikspielende Schmuckkästen; Nadeln [Schmuck]; Nadeln zum Gebrauch mit Krawatten [Schmuckwaren]; Natürliche Edelsteine; Ornamente für das Ohr in Form von Schmuck- und Juwelierwaren; Perlen [Schmuck]; Perlen [Schmuckwaren]; Präsentationsschatullen für Schmuck; Revers-Pins [Schmuckwaren]; Revers-Pins aus Edelmetall [Juwelier- und Schmuckwaren]; Revers-Pins aus Edelmetall [Schmuckwaren]; Reversnadeln [Schmuckwaren]; Ringbänder [Juwelier- und Schmuckwaren]; Ringe [Schmuck]; Ringe [Schmuckstücke]; Ringe [Schmuckwaren] aus edlen Metallen; Ringe [Schmuckwaren] aus unedlen Metall; Ringe als Schmuck- oder Juwelierwaren; Rohe oder teilweise bearbeitete Edelmetalle; Schlüsselanhänger [Fantasie-, Schmuckwaren]; Schlüsselanhänger [Schmuckgegenstände oder Anhänger]; Schlüsselhalter [Schmuck-

stücke oder Anhänger] aus Edelmetall; Schmuck aus Edelmetall für den persönlichen Gebrauch; Schmuck für Kostüme; Schmuckanhänger; Schmuckanhänger aus Bronze; Schmuckclips zum Anpassen von Ohrsteckern an Ohrclips; Schmuckeui; Schmuckeui [Schatullen] aus Edelmetall; Schmuckfigurinen aus Edelmetall; Schmuckkettchen für Armbänder; Schmuckkettchen für den Hals; Schmuckkettchen für Fußgelenke; Schmuckketten; Schmuckketten [Schmuckwaren] aus üblichem Metall; Schmuckketten aus Edelmetall; Schmuckketten aus Edelmetall für Armbänder; Schmuckketten aus Edelmetall für das Fußgelenk; Schmuckketten aus Edelmetall für den Hals; Schmuckkästchen; Schmuckkästchen aus Edelmetall; Schmuckkästen; Schmuckkästen [angepasst]; Schmuckkästen [Schatullen oder Behältnisse]; Schmuckkästen aus Edelmetall; Schmuckkästen aus Holz; Schmuckkästen aus Leder; Schmuckkästen aus Metall; Schmuckkästen, nicht aus Edelmetall; Schmuckkästen, nicht aus Metall; Schmucknadeln; Schmucknadeln zur Verwendung an Hüten; Schmuckreversnadeln; Schmuckrollen; Schmuckrollen für die Reise; Schmuckschatullen; Schmuckschatullen aus Edelmetall; Schmuckschatullen, nicht aus Edelmetall; Schmuckskulpturen aus Edelmetall; Schmucksteine; Schmuckstücke; Schmuckstücke aus Edelmetall; Schmuckstücke aus Edelsteinen; Schmuckstücke aus edlem Metall; Schmuckstücke aus Glas; Schmuckstücke aus Halbedelmetall; Schmuckstücke aus plattiertem Edelmetall; Schmuckstücke aus unedlen Metallen; Schmuckstücke für Bekleidung [aus Edelmetall]; Schmuckwaren; Schmuckwaren aus Edelmetall; Schmuckwaren aus Edelmetalllegierungen; Schmuckwaren aus edlem Metall; Schmuckwaren aus Platin; Schmuckwaren aus Sterlingsilber; Schmuckwaren für den Kopf; Schmuck-

waren für den persönlichen Gebrauch; Schmuckwaren für Frauen; Schmuckwaren für Kostüme; Schmuckwaren in Form von Perlen; Schmuckwaren, angefertigt aus edlen Metallen; Schmuckwaren, angefertigt aus Halbedelsteinen; Schmuckwaren, eingefasst in Halbedelmetall; Schmuckwaren, eingefasst in nicht edlen Metallen; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Schmuckwaren, mit Edelmetall plattiert; Silberdrähte [Schmuck]; Smaragde [Edelsteine]; Spinelle [Edelsteine]; Statuen aus Edelmetallen; Unbearbeitete Edelsteine; Verarbeitete oder teilweise bearbeitete Edelmetalle; Verkleinerte Modelle [Schmuck] aus Edelmetall; Verschlüsse für Schmuck; Waren aus Schmuckstücken mit Edelsteinen; Waren aus Schmuckstücken mit Ziersteinen; Waren aus Schmuckstücken, die aus Halsketten bestehen; Waren aus Schmuckstücken, die mit Edelmetall plattiert wurden; Wertvolle Schmuckwaren; Wertvoller Schmuck;

Klasse 19: Baumaterialien aus Natursteinen; Bearbeitete Natursteine; Natursteine; Natursteine für Bauzwecke; Natursteine für Verblendungen [Baumaterialien];

Klasse 20: Schmuckfigurinen aus Holz; Schmuckskulpturen aus Holz; Schmuckständer;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schmuckwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schmuckwaren;

Klasse 36: Schätzen von Diamanten, Edelsteinen und Edelmetall; Schätzen von Schmuck; Schätzung von Edelsteinen; Schätzung von Edelsteinen und Halbedelsteinen; Schätzung von Schmuck;

- Klasse 37: Abbau von Diamanten, Edelsteinen oder Edelmetallen; Abbau von Edelmetallen; Einsetzen von Edelsteinen [Reparatur]; Polieren von Schmuckwaren, Juwelierwaren; Reparatur von persönlichen Schmuckgegenständen; Reparatur von Schmuck; Reparatur von Schmuckwaren;
- Klasse 40: Gießen von Schmuckwaren; Polieren von Schmucksteinen; Rückgewinnung von Edelmetallen; Schneiden von Edelsteinen; Schneiden von Schmucksteinen; Verarbeitung und Schleifen von Diamanten und anderen Edelsteinen;
- Klasse 42: Bestimmung von Mineralien; Computergestütztes Design; Design neuer Erzeugnisse; Design neuer Produkte; Design von Einrichtungsgegenständen; Design von Geschäftsausstattungen; Design von Glas und Glaswaren; Design von Produkten; Design von Schmuckwaren; Design von Verkaufsläden; Designdienstleistungen für Juwelierwaren; Designdienstleistungen für Schmuckwaren; Designen von Möbeln; Designen von Produkten; Designen von Schmuckwaren; Entwurf [Design] von Juwelierwaren; Entwurf [Design] von Möbeln; Entwurf [Design] von Schmuckwaren; Entwurf [Designen] von Möbeln; Entwurf von Schmuckwaren; Erkundung von Mineralien; Erstellen von Design-Entwürfen; Forschung in Bezug auf Design; Illustration [Designdienstleistungen]; Illustration [Designerdienstleistungen]; Illustrierung [Designdienstleistungen]; Illustrierung [Designerdienstleistungen]; Industrielles und technisches Design; Kommerzielle Designdienstleistungen; Kundenspezifische Designdienstleistungen; Technisches Design; Technologische Dienstleistungen in Bezug auf Design; Technologische Dienstleistungen und darauf bezogenes Design; Visuelles

Design; Wissenschaftliche Dienstleistungen und das darauf bezogene Design.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 27. Mai 2016 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der am 28. Oktober 2005 unter der Nummer 868 263 international registrierten Wortmarke

## **BIG BANG**

die Schutz für die Bundesrepublik Deutschland genießt für Waren der

Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of these materials or plated therewith included in this class; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments and parts thereof included in this class.

Mit Beschlüssen vom 17. Januar 2018 und 23. April 2020, letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 14 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwischen den Marken keine Gefahr von Verwechslungen bestehe. Als angesprochene Verkehrskreise seien sowohl Endverbraucher als auch der Fachhandel anzusehen. Da es sich bei den Waren häufig um Luxusgegenstände handele, die mit Bedacht und nach eingehender Beratung ausgewählt und gekauft würden, sei von einer verhältnismäßig hohen Aufmerksamkeit auszugehen.

Der Widerspruchsmarke komme eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Von einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft könne hingegen nicht ausgegangen werden. Die von der Widersprechenden dazu vorgelegten Zeitungsartikel, Werbebroschüren sowie eine eidesstattliche Versicherung vom November 2016 mit Angaben über Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen und Stückzahlen von 1.200 bis 1.300 pro Jahr belegten eine solche nicht. Insbe-



sondere die verkauften Stückzahlen und die fehlenden Angaben zum Marktanteil sprächen gegen eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen seien nicht vorgelegt worden.

Die Waren seien zum Teil identisch, teilweise ähnlich und teilweise unähnlich. Die Vergleichswaren der Klasse 14 seien identisch, da insoweit sämtliche Waren der angegriffenen Marke von den Oberbegriffen der Widerspruchsmarke erfasst würden. In Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37, 40 und 42 sei teilweise von einer Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren auszugehen, da sie in Juweliergeschäften oder Schmuckwerkstätten angeboten werden könnten oder in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Angebot von Schmuck und Edelsteinen stünden. Keine Ähnlichkeit bestehe hinsichtlich der angegriffenen Waren der Klassen 19 und 20 sowie der verschiedenen designbezogenen Dienstleistungen der Klasse 42.

Eine nähere Erörterung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit erübrige sich jedoch, da die angegriffene Marke selbst bei identischen Waren den erforderlichen großen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalte. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichszeichen durch die zusätzlichen Wörter „The Sound Of“ in der angegriffenen Marke. Die fünfsilbige Marke stehe mit der Vokalfolge „e-au-o-i-ä“ der zweisilbrigen Widerspruchsmarke mit den Vokalen „i-ä“ gegenüber. Die unterschiedlich langen Zeichen könnten trotz der dunklen zusätzlichen Vokale der angegriffenen Marke gut voneinander unterschieden werden, da diese deutlich wahrnehmbar seien. Hierbei trete das Wort „sound“ mit dem als „au“ gesprochenen Umlaut markant in Erscheinung.

Auch schriftbildlich unterschieden sich die Vergleichszeichen durch ihre Länge hinreichend voneinander. Die angegriffene Marke benenne den Klang des Urknalls, die Widerspruchsmarke hingegen den Urknall selbst. Der begriffliche Unterschied trete umso deutlicher hervor, als die Frage, ob und welchen Klang der Urknall gehabt habe, ungeklärt sei.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde auch nicht durch den Zeichenbestandteil „Big Bang“ geprägt. Anders als in der von der Widersprechenden genannten Entscheidung des EUIPO vom 31.03.2018 (B 2763954) sei dieser Bestandteil vorliegend nicht grafisch hervorgehoben. Er präge auch nicht aufgrund seines lautmalerischen starken Ausdrucks und einer Assoziation mit einem lauten explosiven Knallgeräusch durch seine Bedeutung „Urknall“. Dagegen spreche, dass die Wörter „The Sound Of“ (der Klang von/des) keine Beschreibung des nachfolgenden Zeichenbestandteils „Big Bang“ darstellten. Die angegriffene Marke stelle vielmehr einen einheitlichen Gesamtbegriff dar, in dem sich die einzelnen Wörter aufeinander bezögen. Die deutsche Übersetzung „der Klang des Urknalls“ begreife der angesprochene Verkehr sofort. Zudem weise die Wortfolge „The Sound Of Big Bang“ eine gewisse Eigentümlichkeit auf, da der Klang des Urknalls schwer vorstellbar sei bzw. sich schwer beschreiben lasse. Dies erhöhe die Aufmerksamkeit des Verkehrs, der keinen Anlass habe, ein eigentliches Zeichen zu verkürzen und es damit seiner Eigentümlichkeit zu berauben. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheide mangels Sachvortrags der Widersprechenden zu einer Zeichenserie aus. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne komme mangels besonderer Umstände nicht in Betracht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, dass die Markenstelle zu Unrecht eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft verneint habe. Die Widerspruchsmarke werde seit Jahren prominent für Uhren des Luxussegments eingesetzt und habe ein beachtliches Renommée erworben. Die Markenstelle habe es unterlassen, sich mit den vorgetragenen Werbeaufwendungen überhaupt auseinanderzusetzen. Sie habe insbesondere die umfangreichen Nachweise zu Zeitschriftenwerbung und die Sponsoringaktivitäten der Widersprechenden sowie Kooperationen mit Prominenten nicht gewürdigt. Erforderlich wäre es gewesen, das Gesamtbild sämtlicher vorgelegter Unterlagen zu prüfen. Bei der Würdigung der in Deutschland verkauften Stückzahlen von „Big Bang“-Uhren sei nicht hinreichend berücksichtigt worden, dass die Widerspruchsmarke für Luxusuhren mit einer hohen Bekanntheit verwendet werde. Im Luxussegment seien die genannten Verkaufszahlen bereits beachtlich. Trotz des

Umstandes, dass sich nur wenige Personen diese Waren leisten könnten, was eine besondere Exklusivität und damit den Wert der Marke erzeuge, seien die Marken einem sehr viel breiteren Verkehrskreis bekannt. Auch die Verkaufszahlen von Rolls Royce-Luxusautomobilen lägen nur leicht über denen der Marke „BIG BANG“.

Auch die weiteren, im Beschwerdeverfahren vorgelegten Nachweise belegten die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die Uhrenmarke „BIG BANG“ habe nicht zuletzt deshalb eine große Reichweite erlangt, weil sie zahlreiche limitierte Auflagen für und mit bekannten Spitzensportlern und Vereinen herausgebracht habe. Die Reichweite prominenter Werbegesichter wirke sich auf die Bekanntheit der Marke aus, weil über solche Kooperationen vermehrt berichtet werde und die Anhänger der Prominenten deren Aktivitäten verfolgten. Dies zeige sich etwa am Beispiel des achtfachen Sprint-Olympiasiegers Usain Bolt und der Berichterstattung in einem sozialen Netzwerk. Die vorgelegten Unterlagen, insbesondere die eidesstattliche Versicherung, umfassten auch den Kollisionszeitpunkt. Soweit sich die Unterlagen auf das Ausland bezögen, sei die Medienpräsenz einer Marke im Ausland ebenfalls geeignet, die Bekanntheit im Inland zu stärken, da die Marke auch im Ausland den deutschen Verkehrskreisen begegne.

Ein weiterer Faktor, der zur Bekanntheit der Marke „BIG BANG“ beitrage, sei die Einzigartigkeit der unter der Marke angebotenen Uhr. Sie sei äußerst ungewöhnlich im Hinblick auf Materialien (u.a. mit Karbon- und Keramikelementen), Technologie und Design. Diese außergewöhnlichen Eigenschaften und die intensive Bewerbung hätten dazu geführt, dass die Marke „Big Bang“ Bekanntheit und ein Renommée erworben habe. Ihr würden Anerkennung und Preise zuerkannt. Schließlich strahle auch die Bekanntheit der Dachmarke „HUBLOT“ auf die Widerspruchsmarke ab. Das Uhrenmodell „Big Bang“ sei das Vorzeigemodell des Herstellers.

Die Markenstelle habe zutreffend festgestellt, dass die Vergleichswaren der Klasse 14 identisch seien und dass auch bei den angegriffenen Dienstleistungen

teilweise eine enge Ähnlichkeit mit den Widerspruchswaren bestehe. Zu Unrecht habe die Markenstelle aber eine Zeichenähnlichkeit der Vergleichszeichen verneint. Die angegriffene Marke werde durch den Gesamtbegriff „Big Bang“ geprägt. Dieser bilde einen geschlossenen, lautmalerischen Ausdruck, der in seiner Bedeutung „Urknall“ als Entstehung des Universums und Ursprung allen Lebens dem deutschen Durchschnittsverbraucher bekannt sei und von ihm zuerst als der eigentliche einprägsame Begriff wahrgenommen werde. Die weiteren Wörter „The Sound Of“ hätten lediglich eine ergänzende, den Hauptbegriff unterstützende Funktion, was sich bereits in der Präposition „Of“ zeige. Darüber hinaus sei der Zeichenbestandteil „The Sound Of“ äußerst kennzeichnungsschwach. Es handele sich um eine sprachüblich gebildete Wortfolge unscharfen Inhalts. Sie sei weit verbreitet, banal und beliebig, so dass sie zu vernachlässigen sei und auch keine Klammerwirkung zu einem neuen Gesamtbegriff entfalte. Die Markenstelle habe übersehen, dass der Verkehr bei längeren Marken aus Gründen der Vereinfachung dazu neige, die Wortfolge zu verkürzen. Zudem wirke sich die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft auf die Frage der Prägung aus.

Zumindest aber komme dem Zeichenbestandteil „Big Bang“ in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Hierfür sprächen die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft, die Einprägsamkeit des Begriffs und die Kennzeichnungsschwäche des beliebigen und belanglosen weiteren Bestandteils „The Sound Of“. Allein „Big Bang“ verleihe dem Gesamtzeichen eine Bedeutung. Aus diesem Grunde bestehe auch eine begriffliche Zeichenähnlichkeit. Denn bereits der Urknall sei ein Geräusch. Die angegriffene Marke enthalte demgegenüber keine zusätzliche Sachinformation. Mangels anderer Hinweise werde sich der Durchschnittsverbraucher den Urknall als einen Knall vorstellen. Es sei nicht nachvollziehbar, was daran nach Auffassung der Markenstelle eigentümlich sein sollte. Im Übrigen verwende die Widersprechende Variationen ihrer bekannten Big Bang-Marke, etwa das Modell „Bigger Bang“ oder die Serie „SPIRIT OF BIG BANG“.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 14 des DPMA vom 17. Januar 2018 und 23. April 2020 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 868263 zu löschen.

Ferner regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da der Senat von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts und der neueren Auffassung des Bundesgerichtshofs zum Anwendungsbereich der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung abweiche.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Verfahren vor dem DPMA und im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 18. Januar 2021 sind die Verfahrensbeteiligten unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 5, Bl. 96 – 114 GA) darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke „**The Sound Of Big Bang**“ und der älteren Marke „**BIG BANG**“ besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 107 Abs. 1 MarkenG (n.F.), 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (a.F.).

1. Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 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.: 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 2019, 1058 Rdnr. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rdnr. 9 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.).

a) Ausgehend von der maßgeblichen Registerlage sind die Kollisionsmarken teilweise für identische, teilweise für überdurchschnittlich ähnliche, teilweise aber auch für absolut unähnliche Waren und Dienstleistungen geschützt.

aa) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer 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 Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM

[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 17 – 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.

bb) Die angegriffenen Waren der Klasse 14 werden weitgehend oberbegrifflich von den Widerspruchswaren, insbesondere „jewelry“, erfasst bzw. überschneiden sich als Schmuckwaren weitgehend damit. Insoweit ist von Warenidentität auszugehen. Soweit für die angegriffene Marke auch Etais, Schatullen und anderes Zubehör für Schmuckwaren eingetragen ist, besteht im Hinblick auf das Ergänzungsverhältnis zu Juwelierwaren, die Zugehörigkeit zum gleichen Waren- bzw. Handelssortiment und gleiche Vertriebsstätten eine überdurchschnittliche Warenähnlichkeit.

cc) Überdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht auch zu den für die jüngere Marke in Klasse 35 eingetragenen Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schmuckwaren. Denn bekanntlich produzieren und bearbeiten Juweliere als Handwerker nicht nur Schmuckwaren, sondern handeln auch selbst mit eigenen und von Dritten bezogenen Waren.

dd) Auch die in Klasse 36 für die angegriffene Marke eingetragenen Schätzungs-Dienstleistungen in Bezug auf Edelsteine, Edelmetall und Schmuck sind mit den Widerspruchswaren zumindest durchschnittlich ähnlich, da die Hersteller von Juwelierwaren, insbesondere Juweliere, naturgemäß Experten in diesem Bereich sind und daher für solche Schätzungen besonders qualifiziert sind.

ee) Auch die in Klasse 37 für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen „*Einsetzen von Edelsteinen [Reparatur]; Polieren von Schmuckwaren, Juwelierwaren; Reparatur von persönlichen Schmuckgegenständen; Reparatur von Schmuck; Reparatur von Schmuckwaren*“ sowie die Dienstleistungen der Klasse 40 werden von Schmuckherstellern, insbesondere Goldschmieden und Juwelieren erbracht, so dass sich Dienstleistungserbringer und Warenhersteller überschneiden. Insoweit besteht überdurchschnittliche Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit.

ff) Im Übrigen besteht keine Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen, so dass eine Verwechslungsgefahr insoweit schon wegen absoluter Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit nicht in Betracht kommt.

aaa) Zu den für die jüngere Marke geschützten Waren der Klassen 19 und 20 weisen die Widerspruchswaren keine hinreichenden Übereinstimmungen auf. Sie stimmen weder in der stofflichen Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck noch in ihrer Nutzung überein. Sie unterscheiden sich auch in der betrieblichen Herkunft. Baumaterialien werden nicht in Schmuckgeschäften oder Goldschmieden vertrieben. Auch Schmuckstände werden in diesen Geschäften nicht angeboten. Etwas Anderes zeigt die Widersprechende nicht auf und konnte auch vom Senat nicht festgestellt werden.

bbb) Gleiches gilt für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 37 „*Abbau von Diamanten, Edelsteinen oder Edelmetallen; Abbau von Edelmetallen*“. Abgesehen davon, dass sich keine nennenswerten Abbaugebiete in Deutschland befinden, unterscheiden sie sich in ihrer Nutzung, ihrer Eigenart, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft und ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart. Rohstoffe und Fertigfabrikate sind grundsätzlich unähnlich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rdnr. 108). Soweit die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen hat, es sei von einem funktionalen Ergänzungsverhältnis auszugehen, was zu einer hochgradigen Ähnlichkeit führe, kann dem nicht gefolgt werden. Der Gesichtspunkt der funktionellen



Ergänzung darf nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO). Es ist nicht ersichtlich, dass Juweliere und Goldschmiede die selbständige und mit erheblichem logistischen und technischen Aufwand verbundene Dienstleistung des Edelstein- und Edelmetallabbaus selbst anbieten.

ccc) Ebenso ist auch nicht ersichtlich, dass die Dienstleistungen der Klasse 42 mit den Widerspruchswaren zureichende wirtschaftliche Berührungspunkte aufweisen. Die angegriffenen Dienstleistungen können allenfalls im Vorfeld bzw. als Grundlage für die Planung der Produktion von Schmuck- und Juwelierwaren erbracht werden. Sie dienen daher anderen, rein betrieblichen Zwecken als die letztgenannten Waren und finden auf einer anderen Produktionsebene statt. Dementsprechend richten sie sich auch an schmuckherstellende Betriebe, nicht aber an Händler und Endverbraucher, die als Abnehmer von Juwelier- und Schmuckwaren in Betracht kommen.

b) Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Vergleichswaren und -dienstleistungen 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) als auch an den Fachhandel für Uhren, Schmuck- und Juwelierwaren. Da die Anschaffung von Schmuck und Uhren regelmäßig kostspielig ist und für einen längeren Zeitraum erfolgt, werden die angesprochenen Verkehrskreise diesen in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen (vgl. BPatG 26 W (pat) 515/17 – BOSSIMA/BOSS).

c) Der Widerspruchsmarke „**BIG BANG**“ kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungs-

mittel 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 GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 - INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 - ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. - INJEKT/INJEX).

bb) Der englische Begriff „big bang“ bedeutet „Urknall“ (vgl. PONS, Großwörterbuch Englisch, 2014, S. 111, vgl. Anlage 2 zum gerichtlichen Schreiben vom 18. Januar 2021). Es handelt sich zudem um einen Begriff, der in dieser Bedeutung in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist (vgl. Carstensen/Busse, Anglizismen-Wörterbuch, 2001, S. 117, vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen Schreiben vom 18. Januar 2021). Mit dieser Bedeutung beschreibt die Widerspruchsmarke keine Merkmale der Waren.

cc) Eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft ist weder hinreichend dargelegt noch glaubhaft gemacht.

aaa) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 – Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75

Rdnr. 29 – Wunderbaum II). Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (BPatG GRUR 2018, 529 Rdnr. 28 – KNEIPP; GRUR-RR 2015, 468, 469). Die Marke als solche muss als Kennzeichnungsmittel bekannt sein. Es reicht nicht aus, dass das Zeichen dem Publikum überhaupt bekannt ist (vgl. Büscher/Schiwy/Dittmer, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rdnr. 265).

bbb) Zu diesen Voraussetzungen fehlen sowohl konkreter Tatsachenvortrag als auch Glaubhaftmachungsmittel.

(1) Der Sachvortrag der Widersprechenden beschränkt sich darauf, Angaben und Unterlagen zu der Ware „Uhren“ vorzutragen. Da aber die Feststellung der Kennzeichnungskraft bezogen auf die konkreten Produkte zu bestimmen ist (BGH GRUR 2014, 382 Rn. 22 – REAL-Chips), fehlt es bereits an einem Vortrag zu den weiteren Widerspruchswaren „Precious metals and their alloys and goods made of these materials or plated therewith included in this class; jewelry, precious stones; parts of timepieces and chronometric instruments included in this class“.

(2) Aber auch in Bezug auf die Waren „timepieces and chronometric instruments“ der Klasse 14 kann von einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft nicht ausgegangen werden.

(2.1) Die sich aus der eidesstattlichen Versicherung des CFO der Vertriebsgesellschaft L... GmbH vom 29. November 2016 ergebenden Angaben zu Verkaufszahlen, Umsätzen und Werbeaufwendungen enden im Juni 2016. Ergänzende Zahlen hat die Widersprechende auch nach Hinweis des Senats im Beschwerdeverfahren nicht vorgetragen. Bereits dieser Umstand schmälert die Tatsachengrundlage für die Annahme einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, weil eine hinreichend auf Tatsachen

beruhende Aussage über die Kennzeichnungskraft im Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung kaum möglich ist.

(2.2) Aber auch zum Zeitpunkt der Anmeldung des jüngeren Zeichens (15. März 2016) reichen die vorgetragene(n) Tatsachen für eine entsprechende Annahme durch den Senat nicht aus. Die sich aus der eidesstattlichen Versicherung ergebenden Umsatzzahlen lassen für sich allein keinen Schluss auf eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu. Die dort angegebenen Zahlen müssen in Beziehung zu dem Produkt, den angesprochenen Kreisen und in Beziehung zu dem jeweiligen Marktumfeld gesehen werden. Vorliegend ist der angesprochene Verkehrskreis breit zu fassen, denn von den Waren der Klasse 14 wird der allgemeine Verkehr angesprochen. Soweit die Widersprechende der Auffassung ist, die Verkaufszahlen stellten im Luxusmarkensegment eine hohe Stückzahl dar, mag dies für sich genommen zutreffend sein. Für eine Ausrichtung auf ein bestimmtes Marktsegment besteht vorliegend aber kein Anlass, da die Waren dem allgemeinen Verkehr angeboten werden (vgl. BGH GRUR 2003, 712 – Goldbarren). Insoweit verfängt auch der Vergleich zu Verkaufszahlen im Fahrzeugbereich nicht. Abgesehen davon handelt es sich bei Automarken wie „Rolls Royce“ oder „Bentley“ um Herstellermarken, die seit etwa einem Jahrhundert existieren. Zudem stellt die Widerspruchsmarke keine vergleichbare Herstellermarke dar (dies wäre vorliegend „Hublot“), sondern eine Produktkennzeichnung für eine Modellserie. Solche Modell- bzw. Produktkennzeichnungen erreichen selbst bei den Standardmodellen von Rolls Royce oder Bentley (Phantom, Ghost, Continental) naturgemäß nicht die allgemeine Bekanntheit der Herstellermarken. Auch im Uhrenbereich verfügen nur sehr wenige Modellbezeichnungen (zumeist der Spitzenmarke Rolex) infolge jahrzehntelanger Modellpflege über eine gewisse allgemeine Bekanntheit (auch i.S.d. § 291 ZPO), wobei sie aber zumeist nur zusammen mit der Herstellermarke bekannt sind (z.B. Rolex Daytona, Rolex Yacht-Master, Rolex Datejust, Breitling Navitimer, Omega Speedmaster). Für eine vergleichbare allgemeine Bekanntheit bestehen bei der Widerspruchsmarke „BIG BANG“ keine zureichenden Anhaltspunkte.

Zum Teil handelt es sich bei den vorgelegten Artikeln um Fachartikel, die sich auf einen eng begrenzten Personenkreis beziehen. Soweit sich die Widersprechende auf ihre Werbeaufwendungen beruft, fehlt es auch in diesem Zusammenhang daran, dass diese nicht in Beziehung zum jeweiligen Marktumfeld gesetzt worden sind. Darüber hinaus umfassen die Zahlenangaben Ausgaben in Bezug auf „advertising, promotion and marketing expenses“ in Deutschland. Die angegebenen Zahlen umfassen somit eine breit gefächerte Anzahl und Art von Maßnahmen in Bezug auf Uhren. Hieraus und aus den weiteren Unterlagen ergibt sich aber nicht, dass die Widerspruchsmarke als Kennzeichnungsmittel verwendet und deshalb bekannt ist, denn die Art der Werbemaßnahmen wurde nicht in Bezug gesetzt zu den Zahlen in der eidesstattlichen Versicherung. Insoweit ist nicht ersichtlich, an wen sich die Werbemaßnahmen gerichtet haben, und wie sie unter Verwendung der Widerspruchsmarke ausgestaltet waren.

Auch wenn die Vielzahl an Nennungen der Bezeichnung „BIG BANG“ in den Medien nicht zu verkennen ist, besitzen die Belege der Anlage 4 der Widersprechenden (Online Berichterstattung; Printmedien) des Schriftsatzes vom 13. Februar 2017 keine hinreichende Aussagekraft, zumal sie sich auf die Jahre 2014 – 2016 beschränken. Unabhängig von der zu verneinenden Frage, ob eine gerichtliche Verpflichtung besteht, sich den erforderlichen Sachvortrag aus beigefügten Anlagen „herauszusuchen“ (vgl. BVerfG GRUR 2001, 48; BGH NJW 2019, 1082), bestehen Bedenken gegen die Aussagekraft der Unterlagen. Soweit ersichtlich, kann z. B. bei einer Online-Berichterstattung aus der Anzahl der Besucher einer Internetseite nicht geschlossen werden, dass der Widerspruchsmarke eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. BPatG 30 W (pat) 507/17 – HUGOMOFELL/HUGO BOSS). Zum Teil beziehen sich die Angaben über die Printmedien augenscheinlich auf Zeitschriften mit dem Vertriebsgebiet Österreich („Schaufenster“). Ferner handelt es sich zum Teil um Beilagen zu einer Tagespresse, dessen Verkaufsauflage keine Rückschlüsse auf die Kenntnisnahme einer Beilage zulässt. Zum Teil sind die Auflagen der Medien gering und der angesprochene Interessentenkreis klein, da fachbezogen. Hieraus

lassen sich keine Schlüsse ziehen, inwieweit die Widerspruchsmarke als Herkunftshinweis vom angesprochenen Verkehrskreis wahrgenommen wurde.

(2.3) Ähnliches gilt für die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen. Sie sind zum großen Teil in französischer Sprache abgefasst, welche von einem beachtlichen Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise nicht verstanden wird und richten sich damit an ein ausländisches Publikum. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft muss aber gerade im Kollisionsgebiet bestehen, bei einer deutschen angegriffenen Marke also in Deutschland (vgl. BGH WRP 2017, 74, Rn. 42 – Wunderbaum II; vgl. a. BGH GRUR 2018, 79, 82, Rn. 28 - OXFORD/Oxford Club; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rdnr. 173). Zwar ist es nach BGH GRUR 2017, 75, Rn. 42 – Wunderbaum II nicht „von vornherein ausgeschlossen“, dass die Kennzeichnungskraft bei inländischen Verkehrskreisen dadurch gesteigert wird, dass die Marke „nicht nur im Inland“ (!), „sondern in zahlreichen“ (!) weiteren Ländern präsent ist und inländische Verkehrskreise der Marke bei Reisen ins Ausland begegnen (insoweit zweifelnd Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, a.a.O.). Wird schon für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer im Inland benutzten Marke nach anerkannten Maßstäben eine intensive, langdauernde Benutzung verlangt (s.o.), so muss im Falle einer Auslandsbenutzung nicht nur eine mindestens vergleichbare Benutzungsintensität vorliegen, sondern es müssen zusätzlich besondere Umstände hinzukommen, die es rechtfertigen, die Auslandsbenutzung zugunsten einer im Inland erhöhten Kennzeichnungskraft zu berücksichtigen, etwa intensive Privatimporte eines begehrten und nur bzw. vorwiegend im Ausland erhältlichen Produkts und/oder ein besonderer Ruf der ausländischen Marke, der ins Inland reicht (z.B. „Waldorf-Astoria“ für Beherbergungsdienstleistungen).

Insgesamt lässt sich den Unterlagen weder eine Auflagenzahl noch das Verbreitungsgebiet hinreichend konkret entnehmen. Schließlich wird die Widerspruchsmarke in den Unterlagen z.T. nicht in Alleinstellung zur Kennzeichnung verwendet, sondern im Zusammenhang mit weiteren Begriffen.

Die Beschwerdeführerin hat auch keine demoskopischen Befragungen oder Statistiken vorgelegt.

Soweit die Beschwerdeführerin auf eine mögliche Bekanntheit der Marke „HUBLOT“ hinweist, vermag diese Herstellerkennzeichnung nicht eine Bekanntheit der isolierten Produkt- oder Modellbezeichnung zu schaffen oder zu fördern (s.o.). Für eine Produkt- oder Modellbezeichnung, die derart lange und intensiv aufgebaut wurde, dass sie ohne „Begleitung“ durch die Herstellermarke als solche eine erhöhte Bekanntheit genießt (im Automobilbereich z.B. „S-Klasse“, „911“, „Golf“), liegen keine Anhaltspunkte vor.

d) Die jüngere Marke hält trotz teilweise identischer Vergleichswaren, normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und durchschnittlicher Aufmerksamkeit des Verkehrs den gebotenen deutlichen Abstand wegen geringer Markenähnlichkeit noch ein.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda; BGH a. a. O. Rdnr. 58 – INJEKT/INJEX), 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 oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 37 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.; 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 GRUR 2016, 382 Rdnr. 37 – BioGourmet). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. - INJEKT/INJEX).

bb) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Marken „**The Sound Of Big Bang**“ und „**BIG BANG**“ durch die abweichenden Wörter „The Sound Of“ in jeder Hinsicht, zumal sich diese unüberhör- und unübersehbar am regelmäßig stärker beachteten Anfang der jüngeren Marke befinden, die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke um mehr als das Doppelte verlängern und mit der einfachen Bedeutung „der Klang des/von ...“ für jeden Durchschnittsverbraucher verständlich sind.

Es liegt auch keine begriffliche Ähnlichkeit vor. Unmittelbare begriffliche Verwechslungen sind zu befürchten, wenn sich Wörter der deutschen oder einer gängigen Fremdsprache gegenüberstehen, die ihrem Sinn nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen, also Synonyme darstellen (BGH Mitt 1968, 196, 197 - Jägerfürst/Jägermeister; NJW-RR 1991, 1066 - Jenny/Jennifer; BPatG GRUR 1998, 1025, 1026 - Rebenfreund/Traubenfreund; 29 W (pat) 96/10 - HUMANPOWER/MANPOWER; 29 W (pat) 608/17 – WE.RE/WE). Dies gilt erst Recht, wenn es um Übereinstimmungen von Begriffen aus einer Fremdsprache geht, da in diesem Fall jeweils ein Übersetzungsvorgang erforderlich ist.

Vorliegend stimmen die Wortfolgen ihrem Sinn nach nicht vollständig oder im Wesentlichen überein. Beide werden nicht als Synonyme verwendet. Der „Urknall“ bedeutet eine „plötzliche Explosion der extrem dicht zusammengedrängten Materie zum Zeitpunkt der Entstehung des Weltalls (welche die heute angenommene Expansion des Weltalls bedingt)“ (vgl. [www.duden.de/recht-](http://www.duden.de/recht-)



schreibung/Urknall). Mit dieser Definition wird aber ersichtlich nicht auf das „Geräusch“ der plötzlichen Explosion Bezug genommen, wie es bei der angegriffenen Marke der Fall ist. Entferntere Begriffsähnlichkeiten oder -anklänge reichen nicht aus, um von einer begrifflichen Ähnlichkeit ausgehen zu können (vgl. BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2004, 779 Rdnr. 66, 67 – Zwilling/Zweibrüder; BPatG 29 W (pat) 26/15 - limango/MANGO, 26 W (pat) 88/07 – Dornröschen/Schneewittchen). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der von der Widersprechenden zitierten Entscheidung des EUIPO B 2 763 954. Eine Vergleichbarkeit liegt schon deshalb fern, weil sich die jeweils angegriffenen Marken in ihrer Gestaltung unterscheiden.

cc) Es sind auch keine zureichenden Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der (klangliche) Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „Big Bang“ geprägt wird.

aaa) Eine zusammengesetzte Marke wird durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle anderen Markenbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke daher nicht bestimmen, sondern dafür vernachlässigt werden können. (EuGH GRUR 2016, 80 Rdnr. 37 – BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft], mwN; BGH WRP 2019, 1316 Rdnr. 38 - KNEIPP). Die Feststellung, ob ein Bestandteil prägende Bedeutung hat, ist grundsätzlich nur anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen (BGH, a.a.O. – KNEIPP).

bbb) Ein Bestandteil einer Wortfolge kann den Gesamteindruck einer zusammengesetzten Marke prägen, wenn er sich durch seine Position im Zeichen oder durch seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängt und in sein Gedächtnis einprägen kann (EuGH, a.a.O. Rdnr. 40 – BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft]; BGH, a.a.O. Rdnr. 41 - KNEIPP). Eine solche Fallgestaltung liegt hier nicht vor. Das Schriftbild vermittelt dem angesprochenen Verkehr vielmehr eine Zusammengehörigkeit. Der Bestandteil „Big

Bang“ ist nicht hervorgehoben, etwa durch Größe, Farbe, Stellung usw. (anders als im Fall EUIPO B 002763954). Im Gegenteil befinden sich die abweichenden Wörter „The Sound Of“ am stärker beachteten Anfang der jüngeren Marke. Schon deshalb kann der Widersprechenden auch nicht darin gefolgt werden, dass der Verkehr das Begriffspaar „Big Bang“ zuerst wahrnehmen werde. Vielmehr verbinden sich die Wortbestandteile der angegriffenen Marke zu einer neuen sinngebenden Begriffseinheit, die nicht den Big Bang (Urknall) als solchen, sondern dessen Klang bzw. Geräusch benennt. Dass der Sinngelhalt vage ist, weil es an einem definierten Klang des Urknalls fehlt, ein hörbarer Klang möglicherweise physikalisch gar nicht existiert(e), steht dem nicht entgegen. Die Wortelemente der angegriffenen Marke ergeben für den angesprochenen Verkehr trotzdem eine eigenständige (phantasievolle) Bedeutung, ähnlich wie etwa beim Paradoxon „The Sound of Silence“.

ccc) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden haftet der Wortfolge „The Sound Of“ auch keine Kennzeichnungsschwäche in Bezug auf die vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen an. Sie weist keinen beschreibenden Begriffsinhalt oder auch nur beschreibende Anklänge in Bezug auf die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen auf. Die Frage, welche Kennzeichnungskraft der Wortfolge „The Sound of Diamonds“ zukommen kann, stellt sich nicht, weil die angegriffene Marke anders lautet. Insoweit ist vorliegend von einer Gleichwertigkeit der Zeichenbestandteile auszugehen, was einer Prägung des Gesamteindrucks durch eines der beiden Elemente ebenfalls entgegensteht (vgl. BGH GRUR 1996, 775, 776 – Sali Toft; BPatG 30 W (pat) 7/18 - Endo Aktiv/ENDO-Klinik).

ddd) Angesichts der leichten Erfassbarkeit der Wortfolge der angegriffenen Marke und des sinnstiftenden Gesamtbegriffs ist nicht davon auszugehen, dass der Verkehr dazu neigt, die Wortfolge in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH GRUR 2016, 283 Rdnr. 16 - BSA/DSA). Zudem würde damit eine Veränderung im Sinngelhalt eintreten. Gerade die Präposition „of“ stellt ein verbindendes Sprachelement dar, welches

entgegen der Auffassung der Widersprechenden eine lediglich unterstützende Funktion ausschließt.

eee) Ferner würde auch der – unterstellte – Umstand, dass die Widerspruchsmarke für die Ware „Uhren“ über eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, zu keiner anderweitigen Beurteilung führen. Die Wortbestandteile der angegriffenen Marke sind nicht nur grammatikalisch-formal aufeinander bezogen, sondern vermitteln auch inhaltlich einen eigenständigen und verständlichen Sinngehalt (vgl. BPatG 24 W (pat) 43/03 – Public Nation/PUBLIC).

fff) Aus den vorgenannten Gründen ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht ausgeschlossen.

ddd) Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung ist zu verneinen.

aaa) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 – Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 – Culinaria/Villa Culinaria). So ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 – THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rdnr. 11; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 – Gelbe Wörterbücher).

bbb) Zwar sind in der jüngeren Marke die Wörter „Big Bang“ enthalten, aber die Kombination mit den Wortelementen „The Sound of“ bewirkt, dass der Verkehr eine geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Beziehung zur Widersprechenden nicht vermutet. Vielmehr wird er von einem in sich geschlossenen Gesamtbegriff ausgehen, was gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung spricht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rdnr. 510).

ccc) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 – Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz).

ddd) Das ist schon deshalb nicht der Fall, weil „The Sound Of“ kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke ist.

ee) Aus ähnlichen Gründen kommt auch eine sogenannte mittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr, bei deren Annahme ohnehin Zurückhaltung geboten ist, nicht in Betracht. Eine solche kann gegeben sein, wenn trotz der erkannten begrifflichen Unterschiede wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts und einer einander entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit geschlossen werden kann. Die gedankliche Verbindung muss sich hier aufdrängen, wenn der Verbraucher die angegriffene Marke vor sich hat (BPatG 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO). Die jüngere Marke hat jedoch einen

anderen Markenaufbau und benennt einen gesonderten, möglicherweise irrealen Aspekt des Urknalls.

ff) Die von der Widersprechenden angeführte Entscheidung des EUIPO rechtfertigt keine andere Entscheidung, weil die jeweils jüngeren Zeichen optisch deutlich unterschiedlich sind.

### III.

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

### IV.

Die von der Widersprechenden angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst.

a) Weder ist über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 82 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 82 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Im Übrigen hat der Senat bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr einschließlich der Frage der Prägung und der selbständig kennzeichnenden Stellung mehrgliedriger Marken die vom EuGH und BGH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Maßstäbe angelegt.

b) Zunächst weicht die vorliegende Entscheidung nicht von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts ab. Die Widersprechende hat als Anlage FPS 5 keine Gerichtsentscheidung, sondern nur eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung des EUIPO (B 2763954 v. 31.01.2018) vorgelegt. Dieser lag ein Fall zugrunde, in dem die dort angegriffene Marke zwar die gleichen Wortbestandteile aufwies,

jedoch in einer grafischen Ausgestaltung, bei der die Wörter „BIG BANG“ gegenüber „THE SOUND OF“ die doppelte Schriftgröße aufwiesen.

Selbst wenn die vorliegende Senatsentscheidung von der Entscheidungspraxis des Europäischen Gerichts abweichen würde, rechtfertigte dies nicht die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Auch wenn das nationale Markenrecht durch die Markenrechtsrichtlinie weitgehend harmonisiert ist, ist das System der nationalen Markenrechte und des europäischen Markenrechts von den Grundsätzen der Autonomie und der Koexistenz geprägt (vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MaMoG), BT-Drucks. 19/2898, S. 1, 50). Daraus folgt zwingend, dass Parallelanmeldungen oder Löschungsanträge gegen parallel eingetragene Marken (die hier noch nicht einmal vorliegen) auf nationaler und auf europäischer Ebene im Rahmen der jeweils geltenden Rechtsordnung zu prüfen sind (BPatG 25 W (pat) 537/18 – TEAM BUSINESS IT; 28 W (pat) 22/16 – POSTMAXX).

c) Der Senat ist auch nicht von den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung abgewichen. Direkt im Anschluss an die von der Widersprechenden im Schriftsatz vom 31. August 2021, S. 4, zitierte Passage aus BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 38 hat der Bundesgerichtshof weiter ausgeführt:

*„Ein Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens nimmt dagegen keine selbständig kennzeichnende Stellung ein, wenn dieser Bestandteil mit dem oder den anderen Bestandteilen des Zeichens in der Gesamtbetrachtung eine Einheit bildet, die einen anderen Sinn als diese Bestandteile einzeln betrachtet hat (EuGH, GRUR 2016, 80 Rn. 39 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft]; BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 34 - METROBUS).“*

Hiervon ist der Senat vorliegend ausgegangen (s.o., vgl. a. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rdnr. 510, Fßn. 1249 m.w.N.).

Ob der Verkehr die jüngere Marke gesamtbegrifflich verstehen wird oder ob deren Anfangsbestandteile „The Sound Of“ als derart belanglos anzusehen sind, dass der Verkehr sie vernachlässigen wird und – wie die Widersprechende offenbar meint – in der angegriffenen Marke auch nicht einmal einen eigenständigen Gesamtbegriff erkennen wird, ist eine Frage des Einzelfalls.

## 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 ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die 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

Staats

Wagner

...