



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 28/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. Februar 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 044 591**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **neXtore**

ist am 28. Juli 2009 angemeldet und am 11. September 2009 unter der Nummer 30 2009 044 591 für die Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen und am 16. Oktober 2009 veröffentlicht worden.

Gegen diese Marke ist am 18. Januar 2010 von der Widersprechenden aus zwei Marken Widerspruch erhoben worden, nämlich

1.) aus der am 19. April 2000 angemeldeten und am 2. Juli 2003 eingetragenen  
Gemeinschaftswortmarke Nr. 001620434

## **NEXT**

die für die Dienstleistungen

Klasse 35: Einzelhandel in den Bereichen Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Modeaccessoires, Haushaltsartikel, Handtücher, Bettzeug, Textilien, Möbel, Beleuchtungsgeräte, Spielzeug, Elektroartikel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinische Toilettensmittel, Brillenerzeugnisse, Tragekoffer, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenartikel, Farben, Tapeten und andere Waren für die Wohnraumgestaltung, Bilder, Bilderrahmen, Elektroartikel, Kameras; Zusammenstellen von verschiedenen Waren einschließlich der vorstehend genannten Waren für Dritte; um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren zu ermöglichen; Einzelhandel von Waren in Geschäften auf bevorzugten Einkaufsstrassen, über Versandhauskataloge oder über das Internet; Bereitstellung von Online-Einzelhandelsgeschäften in Bezug auf die vorstehend genannten Waren; Information und Beratung in Bezug auf den Einzelhandel im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Waren; Beratung in Fragen der Geschäftsführung einschließlich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften für vorstehend genannte Waren; Online-Handel, Handel in Bezug auf eine breite Palette von Waren; Dienstleistungen einer Modellagentur;

Klasse 42: Fachliche Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften in den Bereichen Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Modeaccessoires, Haushaltsartikel, Handtücher, Bettzeug, Textilien, Möbel, Beleuchtungsgeräte, Spielzeug, Elektroartikel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinische

Toilettmittel, Brillenerzeugnisse, Tragekoffer, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenartikel, Farben, Tapeten und andere Waren für die Wohnraumgestaltung, Bilder, Bilderrahmen, Elektroartikel, Kameras

Schutz genießt und

2.) aus der am 20. April 2007 angemeldeten und am 28. August 2008 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. 005848131

### **NEXT DIRECTORY**

die Schutz genießt für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Sonnenbrillen, Brillen und Brillengestelle; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren;

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Edelsteine; Armbanduhren, Taschenuhren, Uhren und Zeitmessinstrumente; Uhrenarmbänder; Uhren-Armkettchen; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren aus diesen Materialien; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Taschen und

Beutel; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren;

Klasse 24: Textilien; Kunststoffe als Textilersatzstoffe; Bett- und Tischdecken; Bettwäsche; Tischwäsche; Haushaltswäsche; Wandbehänge; Decken; Steppdecken; Federbetten und Federbettbezüge; Laken; Kopfkissenbezüge; Bettvolants; Bettdecken; Tischdecken; Platzdeckchen; Servietten; Leinengewebe; Wandverkleidungen aus Gewebe; Vorhänge; Gardinen (Raffrosetten für); Kissenbezüge; Querbehänge; Jalousien; Bezüge für Stühle und Sofas; Handtücher und Waschlappen.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armanduhren, Modeaccessoires, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Handtücher, Bettzeug, Webstoffe, Möbel, Beleuchtungsgeräte, Spielzeug, Geräte zur Wiedergabe von Bild und Ton, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungsgeräte, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinische Toilettmittel, Brillenerzeugnisse, Tragebehältnisse, Lederwaren, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenbedarf, Farben, Tapeten, Bilder, Rahmen, Kameras; Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Erwerb von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armanduhren, Modeaccessoires, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Handtücher, Bettzeug, Webstoffe, Möbel, Beleuchtungsgeräte, Spielzeug, Geräte zur Wiedergabe von Bild und Ton, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-,

Trocken-, Lüftungsgeräte, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinische Toilettmittel, Brillenerzeugnisse, Tragebehältnisse, Lederwaren, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenbedarf, Farben, Tapeten, Bilder, Rahmen, Kameras zu ermöglichen; über einen Versandkatalog bereitgestellte Einzelhandelsdienstleistungen für den Verkauf von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armbanduhren, Modeaccessoires, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Handtüchern, Bettzeug, Webstoffen, Möbeln, Beleuchtungsgeräten, Spielzeug, Geräten zur Wiedergabe von Bild und Ton, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungsgeräten, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinischen Toilettmitteln, Brillenerzeugnissen, Tragebehältnissen, Lederwaren, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenbedarf, Farben, Tapeten, Bildern, Rahmen, Kameras; Online-Einzelhandelsdienstleistungen für den Verkauf von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armbanduhren, Modeaccessoires, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Handtüchern, Bettzeug, Webstoffen, Möbeln, Beleuchtungsgeräten, Spielzeug, Geräten zur Wiedergabe von Bild und Ton, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungsgeräten, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinischen Toilettmitteln, Brillenerzeugnissen, Tragebehältnissen, Lederwaren, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenbedarf, Farben, Tapeten, Bildern, Rahmen, Kameras; über Fernsehkanäle bereitgestellte Einzelhandelsdienstleistungen für den Verkauf von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armbanduhren, Modeaccessoires, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Handtüchern, Bettzeug, Webstoffen, Möbeln, Beleuchtungsgeräten, Spielzeug, Geräten zur Wie-

dergabe von Bild und Ton, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungsgeräten, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinischen Toilettmitteln, Brillenerzeugnissen, Tragebehältnissen, Lederwaren, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenbedarf, Farben, Tapeten, Bildern, Rahmen, Kameras; über Mobiltelefon bereitgestellte Einzelhandelsdienstleistungen für den Verkauf von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armbanduhren, Modeaccessoires, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Handtüchern, Bettzeug, Webstoffen, Möbeln, Beleuchtungsgeräten, Spielzeug, Geräten zur Wiedergabe von Bild und Ton, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungsgeräten, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinischen Toilettmitteln, Brillenerzeugnissen, Tragebehältnissen, Lederwaren, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenbedarf, Farben, Tapeten, Bildern, Rahmen, Kameras; über Direktmarketing bereitgestellte Einzelhandelsdienstleistungen für den Verkauf von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armbanduhren, Modeaccessoires, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Handtüchern, Möbeln, Beleuchtungsgeräten, Spielzeug, Geräten zur Wiedergabe von Bild und Ton, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungsgeräten, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinischen Toilettmitteln, Brillenerzeugnissen, Tragebehältnissen, Lederwaren, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenbedarf, Farben, Tapeten, Bildern, Rahmen, Kameras; Bereitstellung von Informationen und Beratung in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen für den Verkauf von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armbanduhren, Modeaccessoires, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Handtüchern,

Bettzeug, Webstoffen, Möbeln, Beleuchtungsgeräten, Spielzeug, Geräten zur Wiedergabe von Bild und Ton, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungsgeräten, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinischen Toilettmitteln, Brillenerzeugnissen, Tragebehältnissen, Lederwaren, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenbedarf, Farben, Tapeten, Bildern, Rahmen, Kameras; Unternehmensberatung einschließlich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften für den Verkauf von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armbanduhren, Modeaccessoires, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Handtüchern, Bettzeug, Webstoffen, Möbeln, Beleuchtungsgeräten, Spielzeug, Geräten zur Wiedergabe von Bild und Ton, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungsgeräten, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinischen Toilettmitteln, Brillenerzeugnissen, Tragebehältnissen, Lederwaren, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenbedarf, Farben, Tapeten, Bildern, Rahmen, Kameras; Online-Handel im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armbanduhren, Modeaccessoires, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Handtüchern, Bettzeug, Webstoffen, Möbeln, Beleuchtungsgeräten, Spielzeug, Geräten zur Wiedergabe von Bild und Ton, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungsgeräten, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nicht medizinischen Toilettmitteln, Brillenerzeugnissen, Tragebehältnissen, Lederwaren, Handtaschen und Taschen aller Art, Küchenbedarf, Farben, Tapeten, Bildern, Rahmen, Kameras.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 10. Juni 2011 und 24. Februar 2012 eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den beiden Widerspruchsmarken



verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Trotz jeweils teilweise bestehender hoher Ähnlichkeit und Identität zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der beiden jeweils als durchschnittlich kennzeichnungskräftig zu bewertenden Widerspruchsmarken genüge die prioritätsjüngeren Marken den Anforderungen, die an den Zeichenabstand zu stellen seien. Die angegriffene Marke „neXtore“ weise weder klanglich, schriftbildlich oder in der Bedeutung eine relevante Ähnlichkeit zu den Widerspruchsmarken auf, sie sei ein zusammenhängendes Kunstwort. Allein die Übereinstimmungen in den ersten vier Buchstaben würden keine Zeichenkollision begründen. Zudem würde die Buchstabenfolge „neXt“ in der angegriffenen Marke diese weder prägen noch hätte sie innerhalb dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung inne. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe ebenfalls nicht.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Widersprechende ist der Auffassung, die angegriffene Marke halte in der erforderlichen Gesamtschau den gebotenen Abstand zu den Widerspruchsmarken nicht ein. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien mit denjenigen der Widerspruchsmarke zu 1.) vollständig identisch, die Waren der Widerspruchsmarke zu 2.) gegenüber den Dienstleistungen der angegriffenen Marke zumindest ähnlich. Die originäre Kennzeichnungskraft beider Widerspruchsmarken sei durchschnittlich. Darüber hinaus, meint die Widersprechende unter Verweis auf diverse vorgelegte Unterlagen, darunter eine eidesstattliche Versicherung der Justiziarin der Widersprechenden vom 30. Januar 2014, weise jedenfalls die Widerspruchsmarke zu 1.) eine durch Benutzung im Vereinigten Königreich und anderen EU-Mitgliedstaaten gesteigerte, überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf; dies sei auch bereits durch Entscheidungen unterschiedlicher Instanzen in der EU bestätigt worden. Die Widerspruchsmarke zu 1.), unter der allein in Großbritannien mehrere hundert Einzelhandelsgeschäfte betrieben würden, sei von einer unabhängigen Stelle zu einer der fünfhundert wertvollsten Marken der Welt gerechnet worden.

Die Widersprechende trägt weiter vor, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe u. a. darin, dass der Verkehr die angegriffene Marke „neXtore“ wie „Next Store“ i. S. v. „Geschäft von Next“ ausspreche, außerdem seien die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke zu 1.) schriftbildlich ähnlich, da die angegriffene Marke lediglich die drei Buchstaben „ore“ am weniger beachteten Wortende mehr habe.

Schließlich bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke, da die Widersprechende mehrere Marken mit dem Bestandteil „Next“, u. a. die Widerspruchsmarke zu 2.), verwende.

Die Widersprechende hat beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 vom 10. Juni 2011 und vom 24. Februar 2012 aufzuheben und wegen der Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken EM 001 620 434 und EM 005 848 131 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 044 591 anzuordnen.

Die in der mündlichen Verhandlung nicht erschienene Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

Im Verfahren vor dem DPMA hat die Markeninhaberin die Auffassung vertreten, die Vergleichszeichen seien nicht verwechselbar, insbesondere sei die Aussprache völlig unterschiedlich, auch hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen gäbe es keine Überschneidung. Schließlich hat sie darauf verwiesen, dass bereits eine Anzahl von Drittmarken mit dem Bestandteil „next“ eingetragen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil zwischen den Kollisionszeichen keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, so dass die Markenstelle die Widersprüche zu Recht zurückgewiesen hat, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42, 125b, 165 Abs. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei sind zunächst - und zwar unabhängig von einander - Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie zur Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu treffen. Bei einer dann zu treffenden Gesamtbewertung ist zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung zu einander stehen, so dass ein geringerer Grad des einen Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, 345 (Nr. 48) – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) - Pantohexal). Maßgeblich ist vorliegend die Sicht sowohl der Fachkreise als auch der allgemeinen Endverbraucher, also der allgemeinen Verkehrskreise, die hier Adressaten der betroffenen Art von Dienstleistungen sind.

### 1. Widerspruchsmarke Nr. 001620434 „NEXT“

Im Bereich der Klassen 35 und 42 geht der Senat zugunsten der Widersprechenden davon aus, dass die zur Beurteilung stehenden Vergleichsdienstleistungen der angegriffenen Marken und der Widerspruchsmarke zu 1.) teilweise identisch, mindestens aber ähnlich sind.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen

betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggfls. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

Dies ist hier jedenfalls für einen Teil der Vergleichsdienstleistungen der Fall. Die für die Widerspruchsmarke u.a. eingetragenen Dienstleistungen in Klasse 35 „Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Erwerb von...“; „Information und Beratung in Bezug auf den Einzelhandel im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Waren“ und „Beratung in Fragen der Geschäftsführung einschließlich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften für vorstehend genannte Waren“ werden von den von der angegriffenen Marke in Klasse 35 registrierten Oberbegriffen „Werbung“ und „Geschäftsführung“ umfasst, so dass zumindest insoweit Identität vorliegt. Die Vergleichsdienstleistungen in Klasse 42 „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“ der angegriffenen Marke sind mit „Bereitstellung von Online-Einzelhandelsgeschäften in Bezug auf die vorstehend genannten Waren“ in Klasse 35 und „Information und Beratung in Bezug auf den Einzelhandel im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Waren“ in Klasse 42 teilweise identisch oder hochgradig ähnlich. Zwischen den genannten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu 1.) und der Dienstleistung „Telekommunikation“ besteht ebenfalls zumindest Ähnlichkeit. Ob in Bezug auf die übrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke noch von Ähnlichkeit auszugehen ist, kann vorliegend als nicht entscheidungserheblich dahin gestellt bleiben, da eine Verwechslungsgefahr bereits bei identischen oder hochgradig ähnlichen Dienstleistungen zu verneinen ist und damit erst recht bei durchschnittlichen oder sogar nur entfernt ähnlichen Dienstleistungen.

Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1.) "NEXT" ist unterdurchschnittlich. Das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Wort "next" ist auch für den allgemeinen Endverbraucher im Inland ohne weiteres verständlich und bedeutet übersetzt „der/ die/ das nächste“. Mit dieser Bedeutung kann es in unterschiedlichen Zusammenhängen, etwa räumlich, zeitlich oder in einer Rangfolge auftreten. Im Zusammenhang mit den hier betroffenen Dienstleistungen, in erster Linie solchen, die im Zusammenhang mit dem Einzelhandel stehen, wird die Angabe naheliegend vom Verkehr als Hinweis auf den nächstliegenden, auf irgendeinen in der engeren räumlichen Umgebung des Kunden befindlichen Anbieter wahrgenommen, und von Haus aus nicht als Hinweis auf einen bestimmten Herkunftsbetrieb. Darüber hinaus wird der Begriff "next" in der Werbung häufig verwendet, um gegebenenfalls in Kombination mit weiteren Elementen eine Neuerung, insbesondere eine technische oder anderweitig erreichte Weiterentwicklung der Ware oder Dienstleistung anzupreisen.

Der Senat hat gleichwohl zugunsten der Widersprechenden eine durch intensive Benutzung auf dem Gebiet der Gemeinschaft gesteigerte Kennzeichnungskraft für alle für die Widerspruchsmarke zu 1.) registrierten Dienstleistungen unterstellt. Wenngleich auch hohe Umsatzzahlen im Massenmarkt des Einzelhandels für sich genommen noch kein ausreichender Anhaltspunkt für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sind und die vorgelegten Belege nur einen geringen Ausschnitt der beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen betreffen, nämlich hauptsächlich in Bezug auf Textilien und Möbel, und obwohl auf der Grundlage der von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsnachweise für einige Mitgliedsstaaten der EU und der sonstigen Unterlagen der Widerspruchsmarke zu 1.) eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft allenfalls für Einzelhandelsdienstleistungen im weiteren Sinne für Textilien und Möbel im Gebiet der Gemeinschaft zu kommen könnte, hat der Senat für die weitere Prüfung eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft zugunsten der Widerspruchsmarke unterstellt. Der entsprechende Vortrag ist von der Markeninhaberin zudem nicht in Zweifel gezogen worden.

Die Gefahr einer markenrechtlichen Verwechslung ist auch bei dieser Annahme auszuschließen, weil die angegriffene Marke den bei dieser Sachlage erforderlichen Zeichenabstand einhält.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B-/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Eine markenrechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit kann dabei sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, wobei schon die Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (vgl. etwa BGH GRUR 2008, 903 Nr. 17 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2010, 235 Nr. 18 - AIDA/AIDU).

Die Buchstabenfolge der Widerspruchsmarke „NEXT“ ist hier zwar vollständig in der angegriffenen Marke enthalten. Die zusätzlichen Buchstaben „ore“ heben die angegriffene Marke „neXtore“ aber sowohl im klanglichen wie auch im schriftbildlichen Gesamteindruck deutlich von der Widerspruchsmarke ab. Denn die angegriffene Marke bildet sowohl klanglich als auch bildlich einen anderen, einheitlichen Phantasiebegriff. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden reicht es für eine relevante Zeichenähnlichkeit in klanglicher, (schrift-)bildlicher oder begrifflicher Hinsicht nicht allein aus, dass die ersten vier Buchstaben der - längeren - angegriffenen Marke mit dem Markennamen der Widerspruchsmarke identisch sind. Schriftbildlich und klanglich heben sich die Vergleichsmarken nämlich durch die deutlich erkennbar unterschiedliche Wortlänge und die markant unterschiedlichen Wortendungen deutlich voneinander ab. Begrifflich besteht ebenfalls keine Ähnlichkeit. Die angegriffene Marke stellt ein Phantasiewort dar, welches, wie die Markeninhaberin auch einräumt, zwar aus „next“ und „store“ zusammengesetzt ist, der Verkehr wird dies aber nicht ohne analysierende Betrachtungsweise und gewissen gedanklichen Aufwand erkennen, zu welchem er aber erfahrungsgemäß bei einer oftmals nur flüchtigen Wahrnehmung einer Kennzeichnung nicht neigt. Die Widerspruchsmarke zu 1.) hingegen hat einen im Einzelhandelssektor sofort

und eindeutig erkennbaren Begriffsinhalt, was sich zusätzlich verwechslungsmin-  
dernd auswirkt (vgl. dazu BGH GRUR 2010, 235 - AIDA/AIDU).

Innerhalb eines Zeichens können jedoch ein oder mehrere Bestandteile für den  
Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechs-  
lungsfahr begründen. Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile  
weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht  
mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR  
2010, 729 Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055 Nr. 23 - airdsl).

Vorliegend käme nach diesen Grundsätzen eine unmittelbare Verwechslungsge-  
fahr dann in Betracht, wenn der Wortbestandteil „neXt“ in der angegriffenen Marke  
den Gesamteindruck dieser Marke derart prägen würde, dass der weitere Wortbe-  
standteil „ore“ weitgehend in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck der  
Marke nicht mehr mitbestimmt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042,  
Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9,  
Rdn. 320 ff.). Hier ist aber nicht von einer Prägung der angegriffenen Marke von  
der Buchstabenfolge „neXt“ auszugehen, vielmehr bestimmt der weitere Zeichen-  
bestandteil „ore“ den Gesamteindruck der jüngeren Marke in relevanter Weise mit.  
Denn der Bestandteil „ore“ kann, anders als der weitere Bestandteil „neXt“, selbst  
nicht als beschreibende Angabe gewertet werden, so dass dieser Bestandteil bei  
der Beurteilung des Gesamteindrucks vernachlässigt werden könnte. Vielmehr es  
handelt sich bei der angegriffenen Marke um eine eingliedrige Marke, bei der  
selbst der beschreibende Wortanfang „neXt“ in der Gesamtbezeichnung „neXtore“  
aufgeht. Der Verkehr wird das Markenwort „neXtore“ als phantasievollen, einheitli-  
chen Gesamtbegriff auffassen und hat insgesamt keinen Anlass, sich innerhalb  
der angegriffenen Marke „neXtore“ an der Buchstabenfolge „neXt“ zu orientieren  
und hierin einen den Gesamteindruck dieser Marke prägenden Bestandteil zu se-  
hen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 369).

Der Bestandteil „neXt“ kann auch nicht als selbständig kollisionsbegründender Bestandteil innerhalb der angegriffenen Marke angesehen werden. Zwar kann ein einzelner Markenbestandteil eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, auch wenn er den Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke nicht prägt (EuGH GRUR Int. 2004, 843 (Nr. 32) - Matratzen; EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2010, 1098 - CK CREACIONES KENNYA/CK Calvin Klein; BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 35) - Kinder II; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 18) - SIERRA ANTIGUO; vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 274, 278 m. w. N.). Bei eingliedrigen, zu einem Wort zusammengefassten Zeichen kommt dies jedoch nur dann in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Anlass hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (vgl. z. B. BGH GRUR 2008, 905 - Pantohexal; GRUR 2010, 729 - Mixi).

An diesen besonderen Voraussetzungen fehlt es hier. Vielmehr hat der Verkehr, wie bereits dargelegt, keine Veranlassung, den einheitlichen Gesamtbegriff „neXtore“ zu zergliedern und dabei die identischen vier Buchstaben, auch wenn sie am gemeinhin besonders beachteten Wortanfang stehen, von den übrigen Buchstaben zu isolieren, um die Marke sprachunüblich als „neXt“ und „ore“ wahrzunehmen. Auch wenn, wie die Widersprechenden meint, die angegriffene Marke nicht „nex –tore“ sondern wie „neXt store“ ausgesprochen würde, bestünde keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, da dies den Zeichenabstand noch vergrößerte. Die angegriffene Marke wird demnach hier als ein einheitlicher Gesamtbegriff wahrgenommen, innerhalb deren weder die Buchstabenfolge „neXt“ noch die Folge „ore“ eine derartige selbständig kennzeichnende Stellung innehaben.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke zu 1.) und der angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens scheidet ebenfalls aus. Eine derartige Verwechslungsgefahr wird angenommen, wenn zwei Vergleichszeichen als solche ohne besondere Schwierigkeiten auseinander zu halten sind, aber aufgrund von bestimmten charakteristischen Gemeinsamkeiten,



nämlich eines identischen oder zumindest wesensgleichen Stammbestandteils einer Markenserie der Widersprechenden mit Hinweiskarakter auf die Widersprechende, der Verkehr dennoch von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft ausgeht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdnr. 443 m. w. N.). Auch wenn man davon ausgeht, dass die Widersprechende eine Anzahl von Marken mit dem Bestandteil „NEXT“ innehat, so spricht doch entscheidend gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Serienmarke, dass sich die abweichenden Bestandteile der angegriffenen Marke mit dem Bestandteil „NEXT“, wie ausgeführt, zu einem eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriff verbunden haben. Dies steht der Annahme entgegen, es handele sich um Serienmarken eines Unternehmens (vgl. dazu u. a. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 464 m. w. N.).

Auch unter sonstigen Aspekten liegt eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu 1.) durch gedankliches In-Verbindung-Bringen nicht vor.

Die von der Widersprechenden angeführte klangliche Ähnlichkeit der angegriffenen Marke „neXtore“ zum Begriff „next store“ reicht dafür nicht aus. Zwar kann, wie die Widersprechende weiter meint, der Begriff „next store“ umgangssprachlich die Geschäftsräume des Einzelhändlers „NEXT“ bezeichnen, mindestens ebenso naheliegend ist aber die übersetzte Bedeutung „nächstes Geschäft“. Es handelt sich insoweit allenfalls um eine rein assoziative gedankliche Verbindung, die zwar bei Wahrnehmung der angegriffenen Marke eine Erinnerung an die Widerspruchsmarke zu 1.) wecken kann, jedoch gleichwohl keinen Anlass für eine Verwechslung bietet, da, wie ausgeführt, der Verkehr die angegriffene Marke als einheitlichen Gesamtbegriff wahrnehmen wird. Dann kann aber nicht von einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr ausgegangen werden (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 10. Aufl., § 9 Rn. 442 m. w. N.).

Zudem führt, ausgehend von dem Grundsatz, dass eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit zu verneinen ist, wenn sich die Übereinstimmung auf beschreibende oder sonst schutzunfähige Angaben beschränkt (vgl. dazu Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 161, 300), selbst eine gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zur – hier ausschließlich klanglich vorstellbaren - Verwechslung mit der jüngeren Kombinationsmarke, wenn innerhalb der angegriffenen Marke das übernommene Markenwort mit der ursprünglichen, beschreibenden Bedeutung wahrgenommen wird (vgl. dazu Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rn. 347).

So ist es hier. Sofern in der Wahrnehmung des Verkehrs, wie die Widersprechende meint, die angegriffene Marke als „next store“ verstanden würde und somit die Widerspruchsmarke klanglich übernommen werden würde, erhält das Wort „next“ in dieser Begriffskombination seinen ursprünglichen, beschreibenden Charakter zurück. Denn der Verkehr ist an zahlreiche derartige Kombinationen mit dem Wort „next“, mit einer rein beschreibenden Bedeutung gewöhnt.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet folglich ebenfalls aus.

## 2. Widerspruchsmarke Nr. 005848131 „NEXT DIRECTORY“

Der Senat hat zugunsten der Widersprechenden unterstellt, dass die Widerspruchsmarke zu 2.) ebenfalls durch Benutzung in der Gemeinschaft gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt hat.

Eine markenrechtliche unmittelbare Verwechslungsgefahr der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke zu 2.) liegt dennoch nicht vor.

Klanglich, (schrift-)bildlich und begrifflich besteht allenfalls geringe Ähnlichkeit der Vergleichszeichen durch die Übereinstimmung in den ersten vier Buchstaben, so dass selbst bei identischen Waren und Dienstleistungen ein ausreichender Zeichenabstand gewahrt ist. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter II. 1.) verwiesen.

Eine Verwechslungsgefahr ist auch dann zu verneinen, wenn man davon ausgeht, dass die Widerspruchsmarke zu 2.) in ihrem Gesamteindruck durch den intensiv genutzten Bestandteil „NEXT“ geprägt wird oder dieser, insbesondere als Stammbestandteil einer Serienmarke, eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der Widerspruchsmarke zu 2) hat. Auch in diesem Fall hat der Verkehr, wie

bereits ausgeführt, keine Veranlassung, die zu einem Gesamtbegriff zusammengefasste angegriffene Marke nicht als einheitlichen Begriff wahrzunehmen.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist nicht gegeben. Selbst unter der Voraussetzung, dass die Widersprechende über eine benutzte Markenserie mit dem Bestandteil „NEXT“ verfügt, wird der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke nicht als Hinweis auf die Widersprechende verstehen, weil es sich bei der angegriffenen Marke um einen einheitlichen Gesamtbegriff handelt. Auch soweit die angegriffene Marke klanglich als „next store“ wahrgenommen werden würde, liegt keine mittelbare Verwechslungsgefahr, etwa durch gedankliches In-Verbindung-Bringen vor. Wie bereits dargelegt, verfügt das englische Wort „next“ über eine Bedeutung, die in Kombination mit zahlreichen Begriffen eine glatt beschreibende Sachangabe darstellt. Der Verkehr wird deshalb den allein als Serienzeichen in Betracht kommenden Bestandteil beider Vergleichsmarken „next“ im Bereich der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen – für sich genommen - nicht als seriellen Hinweis auf ein Herkunftsunternehmen ansehen; dafür sind die beschreibenden Anklänge in diesem Wortbestandteil zu stark.

3. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

4. Ein Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, ist nicht gegeben. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entschieden. Er hat vielmehr auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) erforderlich, weil insbesondere zur Frage der Prägung und der selbständig kennzeichnenden Stellung von Markenbestandteilen weder von höchstrichterlicher Rechtsprechung noch von Entscheidungen anderer

Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb