



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 35/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Mai 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2009 028 826

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und der Richterin k.A. Akintche

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen das Wortzeichen

my-spexx

das am 14. Mai 2009 zur Eintragung in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet und am 24. November 2009 für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09: Brillen mit und ohne optische Wirkung, deren Zubehör und Accessoires; Brillenfassungen, Brillengläser, Sonnenbrille, Sportbrillen, Kontaktlinsen, Kontaktlinsenetuis;

Klasse 35: Handelsdienstleistung für optische Sehhilfebrillen, Brillengestelle, optische Gläser und Kontaktlinsen, insbesondere via Internet; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Marketing für Dritte; Marktanalyse; Werbung;

Klasse 44: Dienstleistungen eines Optikers

eingetragen wurde (Veröffentlichung der Eintragung am 24. Dezember 2009), hat die Beschwerdeführerin am 5. Januar 2010 Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 30 2008 002 487

MISTER SPEX

die am 10. März 2008 für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 5: Reinigungs- und Desinfektionsmittel für optische Sehhilfen, insbesondere Brillen und Kontaktlinsen;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen für optische Sehhilfen, nämlich für Brillen, Brillenfassungen und Kontaktlinsen, insbesondere im und über das Internet; betriebswirtschaftliche Beratung und Marketing für Andere; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen insbesondere von Franchisenehmern;

Klasse 44: Dienstleistungen eines Augenoptikers, nämlich Einschleifen von Brillengläsern und Einarbeitung von Brillengläsern in Brillengestelle

eingetragen worden ist.

Mit Beschluss vom 5. Januar 2012 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marken könnten sich zwar bei identischen Dienstleistungen begegnen. Die von den Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verbraucher nähmen die zu vergleichenden Dienstleistungen mit einer gewissen Sorgfalt und nach Beratung in Anspruch. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung seien keine hinreichenden Unterlagen vorgelegt worden. Den auch bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verbraucher erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke halte das jüngere Zeichen ein. Es bestehe kein Anhaltspunkt für eine Prägung der Vergleichszeichen durch den Bestandteil „spex“, weil beide Wortfolgen jeweils einen einheitlichen Gesamtbegriff ergäben, die Widerspruchsmarke in der Bedeutung „Herr Brille“, die angegriffene Marke in der Bedeutung „meine Brille“. Spex werde nicht als Fantasiebegriff wahrgenommen, sondern als englische Kurzbezeichnung für Brille verstanden. Bei Brillen handele es sich um modische Accessoires, die zunehmend mit englischsprachigen Begriffen beworben würden. Die Unterschiede zwischen den Zeichen in ihrer Gesamtheit genügten, um den Marken eigenständiges Gewicht zu verleihen und eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht auszuschließen. Für andere Arten der Verwechslungsgefahr sei nichts dargetan, insbesondere sei wegen der unterschiedlichen Zeichenbildung nicht zu erwarten, dass das Publikum die jüngere Marke für ein weiteres Produkt der Widersprechenden halten werde.

Gegen diesen Beschluss, der der Beschwerdeführerin am 10. Januar 2012 zugestellt worden ist, hat die Beschwerdeführerin mit am 11. Februar 2012 im Original bei dem DPMA eingegangenem Schriftsatz vom 10. Februar 2012 Beschwerde eingelegt. Zuvor hatte sie per Telefax vom 10. Februar 2012 dem DPMA einen Schriftsatz vom selben Tag mit Anlagen übermittelt, in dem es heißt „In der Beschwerdesache ... übermitteln wir im Nachgang zu unserer am heutigen Tage

übersandten Beschwerdeschrift ...“. Die Übermittlung der Beschwerdeschrift selbst per Telefax war am 10. Februar 2012 ausweislich des Sendeberichts (Bl. 34 d.A.) wegen fehlender Verbindung gescheitert, was die seit 2005 bei der damaligen Beschwerdeführervertreterin tätige Kanzleimitarbeiterin übersehen hatte. Auf ihren Antrag vom 27. Februar 2012 ist ihr durch Beschluss des Senats vom 16. August 2012 (Bl. 97 d.A.) Wiedereinsetzung in die versäumte Beschwerdefrist gewährt worden.

Die Beschwerdeführerin trägt vor, zwischen den zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen bestehe Identität oder enge Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke besitze mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung. Dies ergebe sich aus ihrer Spitzenposition bei Google-Aufrufen unter dem Stichwort „spex“, aber auch aus dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin das einzige deutsche Unternehmen sei, das auf Wikipedia mit dem Stichwort „spex“ genannt werde. Zudem belege sie als Deutschlands größter Online-Händler für Brillen Platz 27 des Rankings der umsatzwachstumsstärksten Unternehmen Europas. Nach einer Studie erreiche sie unter Online-Nutzern mit 16 Prozent den höchsten Popularitätswert aller Online-Optiker. Sie habe in 2013 europaweit ... Mio € Umsatz erzielt und sei damit nach Fielmann, Apollo Optik und Pro Optik viertgrößter Optiker Deutschlands. Den deshalb erforderlichen weiten Abstand halte die jüngere Marke nicht ein. Dies gelte auch, wenn man - wie der angegriffene Beschluss - nur von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ausgehe. Beide Marken würden durch den Bestandteil „spex“ geprägt, weil die Bestandteile „my“ bzw. „Mister“ allgemein bekannte in der Werbung häufig verwendete, beliebig austauschbare beschreibende englische Begriffe seien. Besonders das Pronomen „my“ sei in Kombination mit weiteren Begriffen für unterschiedlichste Angebote allgegenwärtig. Von der prägenden Stellung des Bestandteils „spexx“ gehe ersichtlich auch die Beschwerdegegnerin aus, indem sie diesen Bestandteil in ihrem Internetauftritt gegenüber den übrigen Zeichenteilen farbig und optisch herausstelle. Daher stünden sich im Zeichenvergleich „spexx“ und „SPEX“ gegenüber, die sich schriftbildlich nur durch das verdoppelte x am Ende der jüngeren Marke

unterschieden und klanglich identisch seien. Die Annahme, dass die angesprochenen Verbraucher in „SPEX“ die englische Abkürzung für „spectacles“ erkennen und dem Wort deshalb die Bedeutung „Brille“ zumäßen, sei nicht belegt. Der entsprechende Wikipedia-Eintrag sei hierfür kein Nachweis, da die Wikipedia-Einträge von beliebigen Nutzern erstellt werden könnten und nicht auf ihre Richtigkeit überprüft würden. Aber auch in der Gesamtbetrachtung aller Elemente seien die Zeichen wegen der übereinstimmenden Anfangsbuchstaben von „my“ und „Mister“ ähnlich. Entsprechend komme es immer wieder zu tatsächlichen Verwechslungen durch Verbraucher, die sich wegen der Abwicklung von Geschäften mit der Beschwerdegegnerin irrtümlich bei der Beschwerdeführerin meldeten. Jedenfalls bestehe die Gefahr, dass der Verkehr die Marken mittelbar verwechsle, indem er sie irrtümlich wirtschaftlich verbundenen Unternehmen zuordne.

Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den Beschluss vom 5. Januar 2012 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2009 028 826 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich. Der Begriff „Spex“ sei nicht geeignet, die Widerspruchsmarke zu prägen, weil er auch vom inländischen Verbraucher unmittelbar in der Bedeutung „Brille“ verstanden werde und daher als beschreibender Begriff für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Wahrnehmung der Verbraucher zurücktrete. Da die Marken sich auf dem Online-Markt begegneten, sei auf ein jüngeres im Internet aktives Publikum abzustellen, das die Bedeutung von „spex“ kenne. Die weiteren Bestandteile der Marken seien geeignet, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der Umstand, dass Geschäftskunden der Beschwer-

degegnerin sich irrtümlich an die Beschwerdeführerin gewandt hätten, sei nicht aussagekräftig. Denn auch die Beschwerdegegnerin werde im Verkehr mit anderen Wettbewerbern tatsächlich verwechselt, und zwar selbst bei namentlich völlig abweichenden Kennzeichen wie „Brille 24“.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig. Zwar hat die Beschwerdeführerin die gemäß §§ 66 Abs. 2, 82 Abs. 1 MarkenG, § 222 ZPO, § 187 Abs. 1 BGB am 10. Februar 2012 abgelaufene Beschwerdefrist versäumt. Ihr ist jedoch durch Beschluss vom 16. August 2012 Wiedereinsetzung in die versäumte Frist gemäß § 91 Abs. 1 MarkenG gewährt worden, da sie an der Fristeinhaltung ohne Verschulden verhindert war.

B. Die Beschwerde ist unbegründet. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die angegriffene Marke hält den zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke noch ein.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, 1099 Rdnr. 44 – Calvin

Klein/ HABM; GRUR 2010, 933, 934 Rdnr. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, 1042 Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905, 906 Rdnr. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo m.w.N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a.a.O. – Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, 132, Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación [Carbonell/La Española]; BGH, GRUR 2013, 833, 835, Rdnr. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria; a.a.O. – pjur/pure).

1. Ausgehend von der Registerlage kann die ältere Marke einen weiten Abstand von der jüngeren Marke fordern, weil sich die Vergleichsmarken zum Teil im Bereich identischer und zum Teil im Bereich ähnlicher Waren und Dienstleistungen begegnen können.

Eine Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren und Dienstleistungen ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; GRUR 2006, 582, 584 Rdnr. 85 - VITAFRUIT; GRUR 1998,

922 Rdnr. 15 - Canon; BGH GRUR 2012, 1145, 1148 Rdnr. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484 Rdnr. 25 - METROBUS; GRUR 2007, 1066 Rdnr. 23 - Kinderzeit, m.w.N.).

Die Dienstleistungen der jüngeren Marke „Handelsdienstleistung für optische Sehhilfebrillen, Brillengestelle, optische Gläser und Kontaktlinsen, insbesondere via Internet; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Marketing für Dritte; Dienstleistungen eines Optikers“ stimmen teilweise schon im Wortlaut mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „Einzelhandelsdienstleistungen für optische Sehhilfen, nämlich für Brillen, Brillenfassungen und Kontaktlinsen, insbesondere im und über das Internet; betriebswirtschaftliche Beratung und Marketing für Andere; Dienstleistungen eines Augenoptikers, nämlich Einschleifen von Brillengläsern und Einarbeitung von Brillengläsern in Brillengestelle“ überein, bzw. werden von den Dienstleistungsbegriffen der Widerspruchsmarke umfasst, sodass insoweit von Identität auszugehen ist.

Identität besteht auch zwischen den Dienstleistungen „Marktanalyse“ und „Werbung“ und der Widerspruchsdienstleistung „Marketing für Andere“. Marktanalyse ist ein Teilbereich der Dienstleistung Marketing. Die Dienstleistungen „Werbung“ und „Marketing“ haben weitgehend gleiche Tätigkeitsgebiete.

Zwischen den in Klasse 9 beanspruchten Waren der angegriffenen Marke „Brillen mit und ohne optische Wirkung, deren Zubehör und Accessoires; Brillenfassungen, Brillengläser, Sonnenbrille, Sportbrillen, Kontaktlinsen, Kontaktlinsenetuis“ und den von der älteren Marke in Klasse 5 beanspruchten „Reinigungs- und Desinfektionsmittel für optische Sehhilfen, insbesondere Brillen und Kontaktlinsen“ besteht ein enger funktioneller Zusammenhang. Denn derartige Reinigungsmittel werden als Zubehör von Brillen und Sehhilfen verkauft, sodass von durchschnittlicher bis entfernter Ähnlichkeit auszugehen ist.

Darüber hinaus ist zwischen den Waren der jüngeren Marke in Klasse 9 und den Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke „Einzelhandelsdienstleistungen für optische Sehhilfen, nämlich für Brillen, Brillenfassungen und Kontaktlinsen, insbesondere im und über das Internet“ wegen der Identität dieser Waren mit dem Sortiment der Einzelhandelsdienstleistungen durchschnittliche Ähnlichkeit anzunehmen. Der Bundesgerichtshof (GRUR 2014, 378, 381 Rdnr. 39 - OTTO CAP) hat zur Frage der Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren unter Bezugnahme auf seine Rechtsprechung zur Branchenähnlichkeit (nach § 15 Abs. 2 MarkenG, GRUR 2012, 635 Rdnr. 16 - METRO/ROLLER's Metro) festgestellt, dass es für die Annahme einer Ähnlichkeit ausreiche, wenn sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen. Davon sei für das Verhältnis zwischen Waren und den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen u.a. dann auszugehen, wenn große Handelshäuser in dem betreffenden Warenssektor neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten. Diese Voraussetzungen sind auch beim Einzelhandel mit Sehhilfen gegeben. Denn insbesondere große Einzelhändler im Bereich von Brillen und sonstigen Sehhilfen bieten neben einem Warensortiment fremder Hersteller häufig auch Warenkollektionen aus eigener Herstellung an.

Inwieweit hinsichtlich der übrigen Dienstleistungen Ähnlichkeit besteht, kann im Ergebnis dahinstehen, da die jüngere Marke auch den bei Waren- und Dienstleistungsidentität erforderlichen weiten Zeichenabstand von der Widerspruchsmarke einhält.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus durchschnittlich. „MISTER SPEX“ setzt sich aus den Wortelementen „MISTER“ und „SPEX“ zusammen. „Mister“ ist die auch im Deutschen bekannte englische Anrede für einen Mann. In Verbindung mit einem Orts- oder Ländernamen wird das Wort u.a. als Titel in Schönheitswettbewerben (Mister Universum, Mister Ger-

many) benutzt und dient daneben scherzhaft als Bezeichnung für einen Mann, der die Verkörperung von etwas Bestimmtem darstellt (Mister Tagesschau). Ein Sachbezug von „Mister“ zu den in den Zeichenvergleich einzubeziehenden Waren und Dienstleistungen besteht nicht. Insbesondere ist es nicht üblich, den Begriff „Mister“ als Hinweis auf das Herrenmodell einer Brille zu verwenden.

Das Wort „Spex“ ist im Deutschen lexikalisch nicht nachweisbar. Der phonetisch gleich klingende Begriff „specs“ ist in der englischen Sprache belegbar als Akronym für „Special Education and Clinical Sciences“, steht aber auch für “Store Planning Equipment Construction Services”, “Special Protective Eyewear Cylindrical System” oder “System to Plan Early Childhood Services“. In der britischen Umgangssprache stellt „specs“ aber zugleich eine Kurzform des englischen Wortes „spectacles“ (= Brille, vgl. Collins, Globalwörterbuch Englisch, Bd. 1, 1. Auflage, S. 1255, re. Sp.; <http://dict.leo.org> Stichwort: specs) dar. Im Deutschen wird es dagegen als Abkürzung von „specifications“, mithin als Hinweis auf die technischen Daten von elektronischen Geräten verwendet. Im Zusammenhang mit den hier verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen steht die weitere englische Bedeutung als umgangssprachliche Abkürzung des englischen Wortes „spectacles“ für Brille im Vordergrund. Der Begriff „spectacles“ gehört dabei, anders als „[pair of] glasses“ nicht zum englischen Grundwortschatz.

Die Ersetzung von mehreren Buchstaben durch ein x in englischen Wörtern ist auch in Deutschland aus entsprechenden Verfremdungen wie etwa dem Kürzel „X-mas“ für „christmas“ oder „x-tra“ für „extra“ bekannt. Deshalb erkennt allenfalls derjenige, der den Begriff „specs“ kennt, diese Bedeutung auch in dem Element „spex“. Dazu mag der hier unter anderem auch angesprochene Fachverkehr der Optiker gehören. Während der dreijährigen Berufsausbildung zum Optiker wird an den Berufsschulen Englisch gelehrt. Zudem hat der Begriff in Fachkreisen Eingang in die deutsche Sprache gefunden, wie ein Recherchebeleg aus dem Jahr 2002 zeigt, wonach auf einer „Specs Party“ von dem Kuratorium Gutes Sehen

(KGS) ein Sportmoderator als „Brillengesicht des Jahres“ ausgezeichnet wurde (<http://www.euro-focus.de>).

Dagegen kann man nicht davon ausgehen, dass die ebenfalls angesprochenen allgemeinen inländischen Verbraucher den englischen Begriff „specs“ kennen, weil er nicht zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört und auch nicht als Sachbezeichnung für Brillen benutzt wird (so auch BPatG, Beschluss vom 26.04.2012, 29 W (pat) 525/12 – Specs). Nach den Recherchen des Senats lassen sich keine Nachweise dafür finden, dass der Begriff im Inland außerhalb kennzeichenmäßiger Verwendung (neben den Beteiligten auch die Marken „Le Specs“, „Retro Specs“, das Brillengeschäft „Specs“ in Berlin) mit der Bedeutung „Brille“ gebräuchlich ist. Die vielfältigen von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Unterlagen zu der Verwendung von „Spex“ sind nicht geeignet, die Verwendung des Begriffs im Inland zu belegen, weil sie sich auf englischsprachige Angebote außerhalb Deutschlands, insbesondere im englischsprachigen Ausland beziehen. Ausländische Kennzeichnungsgewohnheiten sind für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens nicht maßgebend. Deshalb ist davon auszugehen, dass die angesprochenen allgemeinen Verbraucher das verfremdete Wortelement „Spex“ nicht als Sachhinweis auf die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen, sondern als Fantasiebegriff oder als Namen auffassen.

Die Wortkombination „MISTER SPEX“ verfügt damit über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dies gilt sowohl im Hinblick auf den Fachverkehr wie auch auf den Endverbraucher. Eine Differenzierung zwischen beiden Gruppen führt nicht zur Annahme einer mit dem Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr unvereinbaren gespaltenen Verkehrsauffassung. Denn der Fachverkehr für Sehhilfen und die Allgemeinheit der Verbraucher stellen getrennte, objektiv voneinander abgrenzbare Verkehrskreise dar (vgl. BGH GRUR 2013, 631 Rdnr. 64 – AMARULA/Marulablu). Kombinationen von „Mister“ mit Warenangaben sind dem Verkehr zwar als Markennamen geläufig (Mister Auto, Mister Minit). Der Umstand, dass es sich bei „Mister“ um einen häufig verwendeten Markenbestandteil handelt,

nimmt ihm aber nicht die Eignung, zur Kennzeichnungskraft der Marke beizutragen, da ihm ein Aussagegehalt über die Art der Ware oder Dienstleistung nicht zu entnehmen ist. „MISTER SPEX“ wird zwar vom Fachverkehr für Sehhilfen, für die Handelsdienstleistungen mit diesen Waren und die Dienstleistungen eines Optikers in der Bedeutung „Herr Brille“ verstanden und hat damit einen beschreibenden Anklang an diese Waren und Dienstleistungen, gleichwohl kommt dem Zeichen noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Typischerweise werden Gegenstände nicht mit der Anrede „Herr“ oder „Frau“ bezeichnet, so dass der Gesamtbegriff einen eigenwilligen, übergreifenden Sinngehalt erhält. Der allgemeine Verbraucher erkennt den Hinweis auf Brillen dagegen nicht unmittelbar und wird die Wortfolge eher als namentliche Anrede im Sinne von „Herr Spex“ verstehen. Auch insoweit verfügt das Zeichen von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Hinreichende Anhaltspunkte für eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind nicht vorhanden. Für die Annahme gesteigerter Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung bedarf es konkreter Angaben zum Marktanteil im Inland, zur Dauer der Benutzung, zum Umsatz, zur geografischen Verbreitung und zum Werbeaufwand einschließlich dem Investitionsumfang zur Förderung der Marke (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder). Es fehlt eine Darlegung von Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen, aus der hervorgeht, in welchem Umfang die Marke für welche Waren und Dienstleistungen im inländischen Markt präsent ist. Der Verweis auf eine Rangliste in Suchmaschinen und Aussagen in Zeitungsartikeln ersetzt einen derartigen Vortrag nicht. Die Behauptung, die Beschwerdeführerin sei Marktführerin im inländischen Online-Handel mit Brillen, belegt weder, wie die Marke konkret verwendet wird, noch inwieweit der Online-Handel bei Brillen überhaupt einen relevanten Anteil am Gesamtmarkt hat. Die Behauptung eines europaweiten Gesamtumsatzes von ... Mio € und ... Mio Kunden ist nicht glaubhaft gemacht i.S.v. § 294 Abs. 1 ZPO und hat keine Aussagekraft für den hier maßgeblichen inländischen Markt. In der als Anlage B 13 vorgelegten Übersicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Energie vom 31. Dezember 2013 ist die Beschwerdeführerin als Online-Optiker nicht erwähnt. Die behauptete inländische Marktstellung ist aus den europaweiten Umsätzen abgeleitet, die aber für den inländischen Markt keine Aussagekraft haben. Der Verweis auf die Studie unter Online-Nutzern gemäß Anlage B 12 hat ebenfalls keine hinreichende Aussagekraft, da die Umstände der Umfrage nicht näher dargelegt sind. Insbesondere fehlt es an Angaben zur Auswahl und Zahl der befragten Personen und zu den Einzelheiten der Fragestellung und angewandten Methodik. Die Angaben in Zeitungsartikeln sind nicht verifiziert und deshalb nicht zur Glaubhaftmachung der intensiven Benutzung geeignet. Eine Glaubhaftmachung durch entsprechende eidesstattliche Versicherung ist nicht erfolgt.

Selbst wenn man aber zugunsten der Beschwerdeführerin eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „MISTER SPEX“ durch intensive Benutzung der Marke für Einzelhandelsdienstleistungen und Dienstleistungen eines Optikers unterstellen würde, führte dies wegen der Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen nicht zu der Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr. Dies gilt schon deshalb, weil eine erhöhte Kennzeichnungskraft allenfalls für das Gesamtzeichen geltend gemacht werden könnte. Wie beim Vergleich der Marken zu zeigen sein wird (s. u. 4.), käme eine Verwechslungsgefahr jedoch nur dann in Betracht, wenn die Widerspruchsmarke durch „SPEX“ geprägt würde. Für den Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft des Zeichenbestandteils „SPEX“ allein ist indessen nichts vorgetragen.

3. Der wegen der Waren- und Dienstleistungsidentität und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderliche große Abstand verringert sich geringfügig im Hinblick auf die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verbraucher. Diese ist leicht erhöht, da es sich bei den Waren überwiegend um Produkte handelt, die die Sehfähigkeit beeinflussen und schon deshalb mit besonderer Aufmerksamkeit ausgesucht werden. Gleiches gilt für die Einzelhandelsdienstleistungen und die Dienstleistungen eines Optikers. Die sonstigen Dienst-

leistungen in Klasse 35 wenden sich an unternehmerisch tätiges Publikum, das ihnen ebenfalls mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnet.

4. Der danach erforderliche deutliche Abstand wird von der jüngeren Marke eingehalten.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z.B. BGH, GRUR 2013, 833 Rdnr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Rdnr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rdnr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rdnr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 211). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 Rdnr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rdnr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Rdnr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z.B. BGH GRUR 2010, 235 Rdnr. 18 - AIDA/AIDU m.w.N.; vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 224 m.w.N.).

a) Bei der Gegenüberstellung der Gesamtheit der Vergleichsmarken „my-spexx“ und „MISTER SPEX“ besteht keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Es stehen sich zwei Wortfolgen gegenüber, die sich schriftbildlich in ihrer Gesamtheit durch unterschiedliche Buchstabenanzahl, Länge und Ober- und Unterlängen deutlich unterscheiden. Zwar haben

beide Wortfolgen den gleichen Anfangsbuchstaben im ersten Wort und sind auch in dem zweiten Wortelement weitgehend identisch. Die jüngere Marke verfügt im zweiten Wort aber über ein weiteres x, das – obwohl es am Ende des zweiten Wortes steht - auffällig ist, weil es sowohl für die englische Sprache als auch für die deutsche Sprache sprachregelwidrig gebildet ist. Zudem verfügt das erste Wort der Widerspruchsmarke „MISTER“ über sechs Buchstaben, während das Possessivpronomen „my“ der jüngeren Marke nur zwei Buchstaben aufweist. Klanglich stehen sich „mai-specks“ und „mis-ter-specks“, also eine zweisilbige und eine dreisilbige Wortkombination gegenüber. Die ältere Marke unterscheidet sich in dem besonders beachteten Wortanfang, genauer in den ersten zwei Silben, deutlich von der jüngeren Marke. Das zusätzliche Possessivpronomen „my“ bzw. die Anrede „Mister“ jeweils am Wortanfang der Vergleichszeichen beeinflussen den klanglichen Gesamteindruck u.a. im Hinblick auf den Sprechrhythmus und die Betonung so stark, dass die sich daraus ergebenden Abweichungen nicht zu überhören sind. Das gilt auch in begrifflicher Hinsicht, weil die abweichenden Worte „my“ (mein) und „Mister“ (Herr) den Vergleichszeichen unterschiedliche Gesamtbedeutungen verleihen.

b) Die Beschwerdeführerin hält eine Verwechslungsgefahr für gegeben, weil die Vergleichsmarken in den Bestandteilen „spexx“ bzw. „SPEX“ übereinstimmen, durch die nach ihrer Auffassung beide Marken geprägt würden. Dem kann nicht beigetreten werden.

Es ist zwar anerkannt, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (BGH, GRUR 2009, 772 Rdnr. 57 - Augsburger Puppenkiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH, GRUR 2012, 64, Rdnr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rdnr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 23 - airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können.

Eine Ähnlichkeit wäre daher nur anzunehmen, wenn beide Zeichen durch den Bestandteil „Spex“ geprägt würden, also die übrigen Bestandteile beim Zeichenvergleich nicht einzubeziehen wären. Dies ist jedoch schon bei der Widerspruchsmarke nicht der Fall. Der Fachverkehr im Bereich der Optik wird das Element „SPEX“ als Sachhinweis auf „Brille“ verstehen, sodass er keinen Anlass hat, das vorangestellte Wort „MISTER“ zu vernachlässigen. Die allgemeinen Verbraucher werden das Wortelement „MISTER“ dagegen nicht vernachlässigen, weil beide Wortelemente durch ihre Gesamtbedeutung „Herr Spex“ zu einem einheitlichen Begriff verklammert werden. Die Kombination von „Herr“ oder „Frau“ mit einem Familiennamen ist eine übliche Form der Anrede, die der deutsche Verbraucher sowohl in der englischen als auch in der deutschen Sprache kennt.

Ähnlich verhält es sich beim jüngeren Wortzeichen. Wird „spexx“ als Bezeichnung für „Brille“ erkannt, erschließt sich dem Verkehr, dass es sich um „meine Brille“ - im Gegensatz zur Brille von jemand anderem - handelt. „My“ ist eines der in der Werbesprache am häufigsten verwendeten Pronomen und weist als allgemeine Werbebotschaft lediglich darauf hin, dass das bezeichnete Produkt, hier die Brille, der individuellen Vorstellungswelt der angesprochenen Person entsprechen soll (vgl. zur Verwendung von „my“ BGH, WRP 2009, 963 Rdnr. 28 - My World). Es besteht daher keine Veranlassung, „my“ im Gesamtzeichen nicht zu berücksichtigen. Kennt der Verkehr dagegen die Bedeutung von „spexx“ nicht, besteht bei der - offensichtlich nicht deutschsprachigen - Begriffskombination, ebenfalls keine Veranlassung das englische Pronomen nicht mit zu berücksichtigen.

Nach diesen Grundsätzen kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr sich in den beiden Vergleichsmarken ausschließlich an dem Bestandteil „spex“ orientieren wird. Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren scheidet die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen damit aus.

c) Auch der Vortrag der Beschwerdeführerin, dass es bei den Verbrauchern tatsächlich zu Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen gekommen sei (vgl. Anlagen B10, B 11 und B 17), ist nicht geeignet, eine relevante Verwechslungs-

gefahr zu belegen. Den entsprechenden Beweisangeboten war nicht nachzugehen, da die Beurteilung der Verwechslungsgefahr keine Tatsachen-, sondern eine Rechtsfrage ist (BGH, GRUR 2009, 1055 Rdnr. 62 - airdsl; GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHE/TISSERAND; Hacker in: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 16). Zudem wäre die Zahl der vorgetragenen Fälle nicht ausreichend (27 Fälle seit September 2013 bei behaupteten ... Mio € Umsatz im Jahr 2013), als dass sie als Indiz für eine Verwechslungsgefahr aufgrund von Ähnlichkeit der Registermarken dienen könnte. Die Beschwerdeführerin hat im Übrigen selbst vorgetragen, dass die Beschwerdegegnerin die jüngere Marke nicht in der eingetragenen Form, sondern durch optische Herausstellung des Elementes „spexx“ benutzt habe. Diese Darstellungsweise kann zwar tatsächlich zu den beschriebenen Verwechslungen beigetragen haben, ist jedoch im Widerspruchsverfahren unbeachtlich. Für die Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken sind bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sowohl bei der älteren Widerspruchsmarke als auch bei der angegriffenen Marke ausschließlich die Zeichen in ihrer konkret eingetragenen Form zugrunde zu legen (BGH, GRUR 2008, 903 Rdnr. 18 - SIERRA ANTIGUO m.w.N.).

d) Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens fehlt ebenfalls jeder Anhaltspunkt. Danach müssten die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, gleichwohl einen in beiden Marken enthaltenen Teil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen (BGH, GRUR 2010, 729 Rdnr. 40 - MIXI; Hacker in: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 443). Weder hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, eine im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke benutzte Markenserie mit dem Stammbestandteil „SPEX“ zu besitzen, noch ist „SPEX“ allein ihr Unternehmensschlagwort. Soweit das Widerspruchszeichen in der Werbung oder in der Presse auftaucht, wird es immer in seiner Gesamtheit, also als „MISTER SPEX“ benannt.

e) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem Gesichtspunkt der Markenurpation durch Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung scheidet aus. Die Frage nach der selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils stellt sich nur dann, wenn eine ältere Marke im Ganzen oder zumindest der prägende Bestandteil der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen wird und dort keine den Gesamteindruck prägende Wirkung entfaltet (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 37 - THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 - Culinaria/Villa Culinaria m.w.N.; BPatG, Beschluss vom 01.09.2014, 30 W (pat) 41/12; Hacker in: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnrn. 411 ff., 474 ff.). Daran fehlt es aber im vorliegenden Fall. Wie bereits festgestellt (vgl. oben 4b), ist „SPEX“ nicht der prägende Bestandteil der Widerspruchsmarke (vgl. oben 4b), sondern verbindet sich mit „MISTER“ zu einem einheitlichen Gesamtbegriff. In die jüngere Kombinationsmarke ist nicht die gesamte Widerspruchsmarke, sondern nur das Element „SPEX“ übernommen, während das vorangestellte kennzeichnungskräftige „MISTER“ fehlt. Da keiner der beiden Bestandteile die Widerspruchsmarke dominiert oder prägt, würde für die Widerspruchsmarke, die Schutz nur in der eingetragenen Form begründet, ein Elementenschutz gewährt, den das Markenrecht nicht kennt (BGH, GRUR 2008, 903 Rdnr. 34 - SIERRA ANTIGUO).

C. Zu einer Kostenauflegung auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bot der Streitfall keinen Anlass.

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 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 ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber ist wegen krankheitsbedingter Abwesenheit an der Unterzeichnung gehindert.

Uhlmann

Akintche

Uhlmann

Hu