



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 501/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2009 054 801

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juli 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die in schwarz-weiß eingetragene Wort-/Bildmarke

XFORCE

ist am 17. September 2009 angemeldet und am 10. März 2010 unter der Nummer 30 2009 054 801 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Nach einem Teilverzicht hat das Warenverzeichnis folgende Fassung:

Klasse 18: Gepäckbehältnisse und Taschen, insbesondere Sporttaschen, Rucksäcke, Gürteltaschen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Socken, Jacken, Hosen, Shirts, Gürtel, Shorts, Armbänder, Schweißbänder, Bandanas, Röcke und Pullover; Schuhwerk; Kopfbedeckungen aller Art, insbesondere Kappen;

Klasse 28: Sportartikel für Schlägersportarten soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Schläger für Tennis, Badminton, Squash, Racquet Ball, Soft Tennis und Paddle Tennis; Bälle für Tennis, Squash, Racquet Ball, Soft Tennis und Paddle Tennis, Ballhalter für Gürtel und Sporthosen, Saiten für Schläger, Federbälle, Griffbänder für Schläger, angepasste Bleigewichte zum Auswuchten von Schlägern, an Sportschläger angepasste Vibrationsdämpfer; Taschen angepasst an Sportzubehör, insbesondere Tennisschläger, Badmintonschläger, Squashschläger, Racquet Ballschläger, Soft Tennis Schläger und Paddle Tennisschläger; Schützer, insbesondere für Knie, Knöchel, Ellbogen und Handgelenk, alle vorgenannten Waren nur zur Verwendung im Bereich von Schlägersportarten.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 9. April 2010.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin mit am 9. Juli 2010 beim DPMA eingegangenem Telefax Widerspruch erhoben aus der Unionswortmarke UM 3 380 961

FOUR X

die am 2. Oktober 2003 angemeldet und am 7. Februar 2005 für die Waren

Klasse 03: Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

eingetragen worden ist. Der Widerspruch ist beschränkt erhoben worden und richtet sich nur gegen die in den Klassen 18 und 25 geschützten Waren der angegriffenen Marke.

Mit Schriftsatz vom 30. November 2010 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung verschiedene Unterlagen vorgelegt, nämlich eine eidesstattliche Versicherung vom 14. März 2011 sowie Kataloge, Werbebroschüren und Internetauszüge.


Mit Beschluss vom 4. April 2013 hat die Markenstelle für Klasse 28 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke in zulässiger Weise erhobenen Nichtbenutzungseinreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG habe die Widersprechende Unterlagen vorgelegt, aus denen sich eine ernsthafte Benutzung in den maßgeblichen Zeiträumen zumindest vom Umfang her ergebe. Ob dies auch für die Art und Form der Benutzung gelte, könne dahin gestellt bleiben, da jedenfalls keine Verwechslungsgefahr bestehe. Den bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und hochgradig ähnlichen Waren erforderlichen Abstand halte die jüngere Marke ein. Es handele sich um kurze Wörter, bei denen das „X“ einmal am Wortanfang, einmal am Wortende stehe. Nur der Vokal „O“ sei übereinstimmend in beiden Zeichen enthalten, die übrigen Vokale „A“ und „E“ seien unterschiedlich. Diese Abweichung in zwei Buchstaben falle ins Gewicht, sodass insgesamt schriftbildlich keine Verwechslungsgefahr bestehe. Angesichts

der Kürze der Zeichenwörter sei auch eine klangliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, da der Hörer ein kurzes Wort gleichmäßig erfasse und Abweichungen in nur einem Konsonanten ausreichen würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zum Nachweis der Benutzung verweist die Beschwerdeführerin zunächst auf die bereits im Amtsverfahren und mit der Beschwerdebegründung erneut vorgelegten Unterlagen, aus welchen sich eine umfangreiche Benutzung der Marke von 2005 bis 2013 ergebe.

Bei weitgehend identischen, im Übrigen hochgradig ähnlichen Waren und einer hohen klanglichen und bildlichen Ähnlichkeit der Zeichen bestehe eine hohe Verwechslungsgefahr, einschließlich der Gefahr der gedanklichen Verbindung durch die angesprochenen Verkehrskreise. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sei zu berücksichtigen, dass es sich bei Modeartikeln um gängige Alltagswaren handle, denen der Durchschnittsverbraucher nur mit geringer Aufmerksamkeit begegne. Er habe normalerweise nicht die Möglichkeit, die Zeichen miteinander zu vergleichen. Prägendes Element beider sich gegenüber stehenden Marken sei der sehr markante Einsatz des Buchstabens „X“ am Wortanfang bzw. -ende. Dieser Buchstabe werde äußerst selten in deutschen Texten verwendet. In aus dem Englischen abgeleiteten Kurzwörtern stehe er für das Präfix „ex“ (z. B. „Xtreme“, „Xtra“). In Anlehnung an die traditionelle mathematische Verwendung als Zeichen für Unbekanntes bezeichne „X“ auch besonders geheimnisvolle, unerforschte Dinge (z. B. „Akte X“). Der Verkehr werde sich daher besonders auf dieses Zeichen fokussieren. Vergleiche man „FOUR X“ und „X FORCE“, stimmten die Anfangsbuchstaben „F“ und die Buchstaben „O“ und „R“ überein, die Wörter seien etwa gleich lang. Durch den übereinstimmenden Buchstaben „X“ am Anfang bzw. am Ende der Zeichen, also an markanter Position, stelle der Verkehr eine Verbindung zwischen den Zeichen und den dahinter stehenden Markeninhabern her. Klanglich bleibe der in der älteren Marke enthaltene Buchstabe „u“ in der Ausspra-

che stumm, die Konsonanten „ce“ in der jüngeren Marke fielen nicht ins Gewicht, da sie leicht verschluckt oder überhört würden. Der phonetische Schwerpunkt liege daher auf den Bestandteilen „for“ und „X“. Der einzige Unterschied bestehe in dem Buchstaben „s“, der die Marken akustisch nicht ausreichend unterscheidbar mache. Ebenso beurteile die Beschwerdekammer des EUIPO in ihrer Entscheidung vom 3. Mai 2012 (zugrundeliegend die Entscheidung der Widerspruchsabteilung B 1 649 477 vom 6. April 2011) die Verwechslungsgefahr in einem vergleichbaren Fall, in dem sich die hiesige Widerspruchsmarke und die grafisch ausgestaltete Marke  gegenüber standen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 vom 4. April 2013 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit bei Gericht am 30. September 2012 eingegangenem Schriftsatz hat sie erneut die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG erhoben. Die mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Unterlagen seien ebenso wie die im Amtsverfahren zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen nur als Nachweis der Benutzung für „Jacken, Mäntel, Gürtel, Sakkos, Hemden, Schals und Pullover“ geeignet. Zu diesen Waren seien die Waren der Klasse 18 der angegriffenen Marke nicht ähnlich. Dies gelte auch in Bezug auf die Mehrzahl der Waren der Klasse 25. Zwischen den sich gegenüber stehenden Marken bestehe keine Ähnlichkeit. Schriftbildlich sei zu berücksichtigen, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine Wort-/Bildmarke handle, deren selbständig kennzeichnende grafische Ausgestaltung in der Widerspruchs(wort)marke keinerlei

Entsprechung finde. Die jüngere Marke halte jedoch auch bei unterstellter gesteigerter Kennzeichnungskraft für identische und hochgradig ähnliche Waren den erforderlichen Abstand ein, da sich die Zeichen weder schriftbildlich noch klanglich oder begrifflich ähnlich seien. „Four X“ würde von den angesprochenen Verkehrskreisen als „viermal der Buchstabe X“ verstanden, wohingegen „xForce“ einen Bezug auf die (besondere) Kraft nehme. Wegen dieses unterschiedlichen Sinngehalts sei auch ein gedankliches Inverbindungbringen beider Marken ausgeschlossen.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten Gelegenheit zu weiterem Vortrag erhalten. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 28. Mai 2018 weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt und gleichzeitig den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Die Beschwerdegegnerin trägt vor, auch diese Unterlagen seien bezüglich aller Waren weder zur Glaubhaftmachung der Benutzung in den maßgeblichen Zeiträumen noch zur Begründung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft geeignet. Es sei nicht belegt, dass und in welchem Umfang die Beschwerdeführerin die Marke selbst benutze und aufgrund welcher Nutzungsvereinbarung gegebenenfalls eine Nutzung durch die Firma P... KG der Beschwerdeführerin zuzurechnen sei. Soweit sich das vorgelegte Bildmaterial auf Hemden beziehe, auf denen das Label „fourx Inc.“ angebracht sei, sei dies kein Benutzungsnachweis zugunsten der Beschwerdeführerin.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 125 b Nr. 1 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 – Barbara Becker/HABM [Barbara Becker]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

a) Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 125 b Nr. 4 i. V. m. § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG nur die Waren

zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

aa) Die Inhaberin der jüngeren Marke hat zunächst im Amtsverfahren undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die im Beschwerdeverfahren erneut erhobene Einrede mangelnder Benutzung erstreckt sich ausdrücklich auf die beiden Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG. Da die Widerspruchsmarke sowohl zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 9. April 2010 sowie im Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war, sind beide Einreden zulässig.

bb) Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 9. April 2010 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung durch das Bundespatentgericht (vgl. BGH GRUR 2008, 719, Rn. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Marke, insbesondere Zeit, Art, Dauer und Umfang, in den Benutzungszeiträumen April 2005 bis April 2010 sowie Juli 2013 bis Juli 2018 darzutun und glaubhaft zu machen.

cc) Nach ständiger Rechtsprechung wird eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion verwendet wird, d. h. die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern. Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen (EuGH, GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer – [Onel/Omel]; GRUR 2008, 343 Rn. 72 – Il Ponte Finanziaria/HABM

[BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2012, 832 Rn. 49 – ZAPPA; GRUR 2010, 729 Rn. 15 – MIXI; GRUR 2009, 60 Rn. 37 – LOTTOCARD). Ausgeschlossen sind somit die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2010, 729 Rn. 15 – MIXI).

Ausgehend davon liegt eine rechtserhaltende Benutzung bezogen auf beide relevanten Benutzungszeiträume durch die Widersprechende allenfalls für die Waren „Bekleidungsstücke für Herren“ vor.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung folgende Unterlagen vorgelegt:

- eidesstattliche Versicherung von Dr. P1... vom 14. März 2011 (Anlage BB4, Bl. 105 d. A.);
- Auflistung der Verkaufshäuser der Beschwerdeführerin (Anlage EV 1, Bl. 111 d. A.);
- Scan eines Einnähetiketts mit dem Label „four X INC.“ (Anlage EV 2, Bl. 112 d. A.);
- Foto eines Bekleidungsstücks mit eingenähtem Label „four X INC.“ (Anlage EV 3, Bl. 113 d. A.);
- vier Screenshots der Homepage der Beschwerdeführerin vom 1. März 2011 (Anlage EV 4, Bl. 114 d. A.);
- Scans von Werbebroschüren (Anlage EV 5 Bl. 118 ff. d. A.);
- Scans des Magazins „A... Insider Journal“ (Anlage EV 6, Herbst/Winter 2009 Bl. 479 ff. d. A.; Sommer 2013 Bl. 538 ff. d. A.; Frühling 2013 Bl. 548 ff. d. A.; Herbst 2012 Bl. 552 ff. d. A.; Sommer

2012 Bl. 560 ff. d. A.; Frühjahr 2011 Bl. 580 ff. d. A.; September 2011 Bl. 598 ff. d. A.; 2011 Bl. 602 ff. d. A.; Herbst/Winter 2011/2012 Bl. 637 ff. d. A.);

- Internetausdrucke aus dem Internetshop der P... Fashion Group vom 25. Juni 2013 (Anlage BB6 Bl. 658 ff. d. A.).

Der eidesstattlichen Versicherung vom 14. März 2011 ist zu entnehmen, dass die Widersprechende ein auf Herrenbekleidung spezialisiertes Einzelhandelsunternehmen ist und in ihren Bekleidungshäusern ein „sorgfältig ausgewähltes Sortiment an Herrenbekleidung und Accessoires“ anbietet. „FOUR X“ sei ein eigenes Modelabel der Widersprechenden, das „insbesondere für Bekleidung und Accessoires eingesetzt“ werde. Im Zeitraum von 2005 bis 31. Januar 2011 seien „beispielsweise mit ‚FOUR X‘ gekennzeichnete“ Waren wie „Hosen, Hemden, Jacken, Mäntel, T-Shirts, Pullover, Boxershorts, Gürtel, Schals, Einstecktücher und Pyjamahosen“ von insgesamt 262.316 Stück verkauft worden. Im Jahr 2005 handelte es sich um 3 (drei) Stück, im Jahr 2006 um 42 Stück, im Jahr 2007 um 33.043 Stück, im Jahr 2008 um 69.674 Stück, im Jahr 2009 um 81.604 Stück, im Jahr 2010 um 71.744 Stück und im Januar 2011 bereits um 6.206 Stück, mithin insgesamt um 262.316 Stück.

Allerdings sind die Verkaufszahlen lediglich nach Jahren aufgegliedert, und die Beschwerdeführerin legt in der eidesstattlichen Versicherung nicht dar, wie sich die Verkaufszahlen auf die einzelnen Waren verteilen und welche Umsätze damit getätigt wurden. So benennt sie einzelne Waren nur beispielhaft und dies für zwei an sich unterschiedliche Bereiche, nämlich „insbesondere für Bekleidung und Accessoires“ (vgl. Bl. 107 d. A.). Die genannten Umsatzzahlen hätten jedoch nach den einzelnen Warengruppen differenziert werden müssen, da nur dann feststellbar wäre, inwieweit für einzelne Warengruppe überhaupt nennenswerte Umsätze angefallen sind; ohne eine solche Differenzierung kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass die genannten Umsatzzahlen sich nur auf *eine* Warengruppe beziehen. Es bleibt daher unklar, ob im Jahr 2005 bei drei mit der Marke

„FOUR X“ gekennzeichneten Waren drei Gürtel oder je ein Hemd, eine Hose und ein Pullover verkauft wurden. Nichts Anderes gilt trotz steigender Verkaufszahlen auch für die Folgejahre. Anderes ergibt sich auch nicht aus den ergänzend vorgelegten Unterlagen, wie z. B. den Katalogen „A... Insider“ in denen neben einer Vielzahl anderer Marken lediglich einige Abbildungen von Jacken, Anzügen, Pullovern, Hemden und Schals mit dem Logo „Four X“ gezeigt werden. Für die übrigen in Klasse 25 eingetragenen Waren „Schuhwaren“ und „Kopfbedeckungen“ sowie für die in Klasse 3 und 18 eingetragenen Waren wurden keinerlei Angaben zur Benutzung gemacht oder Unterlagen vorgelegt, die Schlüsse auf eine Benutzung hierfür zuließen.

Grundsätzlich fehlte es damit an der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für den ersten Benutzungszeitraum. Im amtlichen Widerspruchsverfahren hatte die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 2. Januar 2012 (Bl. 96 d. VA) jedoch erklärt, dass *„lediglich die Waren Jacken, Mäntel, Gürtel, Sakkos, Hemden, Schals und Pullover der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen“* seien. Diese Waren sind jedenfalls unter den Oberbegriff „Bekleidungsstücke“ zu subsumieren und können als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden, sodass ihre Benutzung nach der sog. erweiterten Minimallösung grundsätzlich dem Begriff „Bekleidungsstücke für Herren“ zugeordnet werden kann. Ob es sich bei der Formulierung im Schriftsatz vom Januar 2012 tatsächlich um eine Anerkennung der Benutzung der Widerspruchsmarke im Umfang einzelner Waren handelt, kann letztlich dahingestellt bleiben, da selbst wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin von einer rechtserhaltenden Benutzung für „Bekleidungsstücke für Herren“ im ersten Benutzungszeitraum ausgeht, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht besteht.

Die zuletzt im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen betreffen den zweiten Benutzungszeitraum, nämlich die Jahre von 2011 bis 2017. Im Einzelnen handelt es sich um:

- Umsatzzahlen von 2011 – 2017 für Bekleidung und Schuhwaren; Liste „Warenwirtschaftssystem“ (Anlagen BB7 – BB13 im Ordner zum Schriftsatz vom 28.05.2018);
- Abbildungen von der Internetseite P... u. a. von Hemden mit eingenahten Etiketten (Anlage BB14); von Schuhen (Anlage BB15; eingestanztes Zeichen schlecht lesbar, außerdem nur von 2016 und 2017); von diversen Kleidungsstücken und Schuhen von 2013 – 2015 (Anlage BB16);
- Prospekte des „A...“ aus den Jahren 2011 – 2015 (Anlage BB17).

Diese Unterlagen enthalten eine Aufschlüsselung nach Stück- und Umsatzzahlen sowie eine Zuordnung zu den einzelnen Waren, wobei auch Schuhwaren enthalten sind. Die Höhe der Verkaufszahlen und Umsätze, bezogen auf die einzelnen Waren, bewegen sich nach Auffassung des Senats in einem Umfang, der für die Glaubhaftmachung der Benutzung für Herrenbekleidung und Schuhe ausreichend ist. Da eine Benutzung für Schuhe für den ersten Benutzungszeitraum jedoch nicht glaubhaft gemacht wurde, kann für beide Benutzungszeiträume allenfalls von einer rechtserhaltenden Benutzung für „Bekleidungsstücke für Herren“ ausgegangen werden.

b) Zwischen den zugunsten der Widersprechenden für den Warenvergleich zugrunde gelegten Waren „Bekleidungsstücke für Herren“ und den von der jüngeren Marke in Klasse 25 beanspruchten Waren „Bekleidungsstücke, insbesondere Socken, Jacken, Hosen, Shirts, Gürtel, Shorts, Armbänder, Schweißbänder, Bandanas, Röcke und Pullover“ besteht Identität.

Zwischen „Bekleidungsstücke für Herren“ und „Kopfbedeckungen aller Art, insbesondere Kappen“ besteht zumindest mittlere Ähnlichkeit, da Kopfbedeckungen heute von einer großen Zahl von (Sport-)Bekleidungsherstellern und Designern unter derselben Kennzeichnung wie Bekleidung als Accessoire insbesondere zu

sportlicher Bekleidung angeboten werden (BPatG, Beschluss vom 17. Februar 2004, 27 W (pat) 151/02 – fimma/Fiamma). Auch die Waren „Schuhwerk“ der angegriffenen Marke weisen erhebliche Überschneidungen mit „Bekleidungsstücken für Herren“ auf, da auch sie von zahlreichen Bekleidungsherstellern unmittelbar im Zusammenhang mit Bekleidung angeboten werden, sodass hier ebenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit angenommen werden kann (vgl. BPatG Beschluss vom 19.06.2006, 27 W (pat) 171/05 – Martina by gebrüder götz/LA Martina, La Martina; a. a. O. – fimma/Fiamma).

Ob und ggf. in welchem Grad zwischen den „Bekleidungsstücken für Herren“ der Widerspruchsmarke und den „Gepäckbehältnissen und Taschen, insbesondere Sporttaschen, Rucksäcken, Gürteltaschen“ der jüngeren Marke eine Ähnlichkeit besteht, da auch diese zum Teil von denselben Herstellern angeboten werden, kann dahingestellt bleiben, da auch im Bereich der identischen Waren keine Verwechslungsgefahr besteht.

c) Der Widerspruchsmarke kommt von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzzumfang zu. Ausreichende Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft liegen nicht vor.

d) Die hier relevanten Vergleichswaren richten sich an den Endverbraucher. Bei teils auch preislich gehobenen Modeprodukten der Klassen 18 und 25, bei denen die Verbraucher im Allgemeinen markenbewusst sind, wird die Aufmerksamkeit und Sorgfalt beim Kauf eher höher, bei sonstigen, häufig niedrigpreisigen Waren dagegen geringer sein. Deshalb kann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr allenfalls von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der beteiligten breiten Verkehrskreise ausgegangen werden.

e) Selbst wenn zugunsten der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung für „Bekleidungsstücke für Herren“ angenommen wird, ist auch im Identitätsbereich und bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

die Ähnlichkeit zwischen den Marken zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Soweit sich die Beschwerdeführerin bezüglich der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO vom 3. Mai 2012, R 1177/2011-1 beruft, kann sich der Senat der darin enthaltenen Argumentation aus den nachfolgend dargelegten Gründen nicht anschließen.

Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; BGH, Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14 Rn. 10 – TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 – MIXI; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011, 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST), 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, Rn. 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 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 – Metrobus; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- (Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus (BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl; BGHZ 139, 340, 347 – Lions; MarkenR 2008, 393, Rn. 21 – HEITEC).

xFORCE

aa) Die angegriffene Marke

weicht durch die unterschiedliche Buchstabenfolge („x“ am Wortanfang, fehlendes „U“ in der Wortmitte, „CE“ statt „X“ am Wortende), die besondere Schriftart sowie das am Anfang stehende, im Vergleich zu den übrigen Buchstaben deutlich kleinere „x“ ausreichend von der Widerspruchsmarke **FOUR X** ab; eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ist daher nicht anzunehmen. Die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO vom 3. Mai 2012, R 1177/2011-1 – Rn. 21 berücksichtigt im Hinblick auf die schriftbildliche Verwechslungsgefahr aus Sicht des Senats nicht ausreichend, dass es sich bei der dort angegriffenen Marke



– wie im vorliegenden Fall – um eine Wort-/Bildmarke handelt. Es wird dort ohne nähere Begründung ausgeführt, dass die Bildbestandteile der angegriffenen Marke die Wahrnehmung der schriftbildlichen Übereinstimmungen nicht beeinträchtigen. Für die Ermittlung des bildlichen Gesamteindrucks kann jedoch nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke ausschließlich an dem Wort orientieren werde, ohne den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild mit aufzunehmen (vgl. BGH GRUR 2008, 903, Rn. 24 – SIERRA ANTIGUO; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 459). Das bedeutet, dass die Wortbestandteile nicht herausgegriffen und isoliert einem **schriftbildlichen** Vergleich unterzogen werden dürfen.

bb) Die Marken weisen auch keine die Gefahr von Verwechslungen begründende klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit auf.

Für den phonetischen Zeichenvergleich ist maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben. Dabei sind alle naheliegenden Aussprachevarianten zu berücksichtigen (BPatG, Beschluss vom 21.10.2015, 29 W (pat) 31/13 – Carsi/Cars). Bei „deutscher“ Aussprache, nämlich „iks-for-tse“

oder „iks-for-ke“ der angegriffenen Marke sowie „for-iks“ der Widerspruchsmarke, unterscheiden sich die Zeichen in der Silbenzahl sowie in der Vokalfolge ausreichend, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Da auf dem einschlägigen Warengbiet englische Begriffe weit verbreitet sind, und der inländische Verkehr auch aus der Werbung an die Verwendung englischer Bezeichnungen gewöhnt ist, ist jedoch auch eine englischsprachige Aussprache in Betracht zu ziehen. Korrekt ausgesprochen sind „eks-fors“ und „for-eks“ zu vergleichen. Bei den deutschsprachigen Verkehrskreisen ist jedoch auch die Aussprache „iks-fors“ bzw. „for-iks“ nicht unwahrscheinlich. Doch selbst bei diesen Aussprachevarianten ist der Zeichenabstand ausreichend.

Zwar stimmen beide Zeichen in der Silbenzahl sowie in den einzelnen Buchstaben „F“, „O“, „R“ und „X“ überein; allein der Umstand, dass die Buchstaben „F“, „O“ und „R“ jeweils in beiden Zeichen enthalten sind, führt jedoch nicht zu einer klanglichen Ähnlichkeit der beiden Worte „Four“ („fo:r“) auf Seiten der Widerspruchsmarke und „Force“ („fo:s“ oder „fo:rs“) auf Seiten der jüngeren Marke. Beide Worte unterscheiden sich klanglich deutlich durch die in der angegriffenen Marke enthaltenen Buchstaben „CE“ am Silbenende. Die einzige übereinstimmende Silbe bildet der Buchstabe „X“ („iks“). Ein entscheidender klanglicher Unterschied liegt jedoch – anders als das EUIPO in der vorgenannten Entscheidung (Rn. 22) meint – darin, dass der Buchstabe „X“ bei dem jüngeren Zeichen am Wortanfang, beim Widerspruchszeichen am Wortende steht. Da die Betonung in beiden Fällen auf dem „X“ liegt, führt dies auch zu einer unterschiedlichen Betonung der Vergleichszeichen, nämlich am Wortanfang bei der jüngeren Marke und am Wortende bei der Widerspruchsmarke. Die Argumentation, der Verkehr würde die Zeichen auf den Buchstaben „X“ reduzieren und seinetwegen, unabhängig von der Stellung am Wortanfang oder -ende, die Zeichen verwechseln, überzeugt nicht.

Die von der Widersprechenden geltend gemachte Auffälligkeit des Buchstaben „X“ führt nicht dazu, dass er die Zeichen jeweils prägte. Denn es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die anderen Markenbestandteile in den Hintergrund treten. Das

vorangestellte „x“ in der angegriffenen Marke führt nach dem natürlichen Sprachrhythmus vielmehr dazu, dass der in der Regel sowieso stärker beachtete Wortanfang noch zusätzlich betont wird und damit der Unterschied zwischen den Wortanfängen der Zeichen besonders deutlich wird. Der Verkehr wird diesem Unterschied eine erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Gerade wenn sich der Verkehr, wie die Widersprechende geltend macht, besonders auf das „X“ fokussiert, wird es ihm auffallen, dass es einmal am Wortanfang und einmal am Wortende steht. Die unterschiedliche Position des Buchstaben „x“ führt also eher von einer Verwechslungsgefahr weg. Schließlich sind auch die phonetischen Unterschiede zwischen den Wörtern „FOUR“ und „FORCE“ deutlich genug, um wahrgenommen zu werden. Dies gilt umso mehr, als in der Modebranche Markennamen für den Verbraucher eine nicht unerhebliche Rolle spielen und er den Waren und ihren Bezeichnungen daher mit einer jedenfalls durchschnittlichen, im gehobenen Preissegment sogar erhöhten Aufmerksamkeit begegnet. Zu berücksichtigen ist zudem, dass der Verkehr diese klanglichen Unterschiede schneller und besser erfasst, weil er dem Wort „Four“ ohne weiteres einen bestimmten Begriffsinhalt zuordnen kann (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, Rn. 20 – PICASSO/PICARO; BGH GRUR 2003, 1047, Rn. 36 – Kellog`s/Kelly`s; GRUR 2010, 235, Rn. 19 – AIDA/AIDU). „Four“ ist das englische Wort für die Zahl „vier“ und gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Diese Bedeutung ist jedenfalls dem überwiegenden Teil des angesprochenen Publikums verständlich. Dies gilt auch, wenn davon ausgegangen wird, dass der Verbraucher bei lediglich klanglicher Wahrnehmung „for“ im Sinne von „für, pro, nach, zu“ als Präposition versteht. Denn dann wird er der Gesamtmarke eine Bedeutung im Sinne von „für x“ entnehmen.

Auch die Bedeutung des ebenfalls aus dem Englischen stammenden Wortes „Force“ für „Kraft, Gewalt, Stärke, Macht“ ist den inländischen Verkehrskreisen nicht unbekannt. So ist „die Force“ als in der deutschen Sprache gebräuchliches, wenngleich veraltetes Wort im Duden (www.duden.de/rechtschreibung/Force) in der Bedeutung „Stärke, Gewalt, Zwang“ eingetragen. Zudem dürfte dem Publikum der Begriff auch in englischen Wortkombinationen oder Wortfolgen vielfach be-

gegenen, wie z. B. „Air Force“ (Luftstreitkräfte) oder „Air Force One“ (US-Präsidenten-Maschine und Titel eines bekannten US-amerikanischen Actionfilms von Wolfgang Petersen).

Der Verkehr wird die klanglichen Unterschiede aber auch dann stärker wahrnehmen, wenn nur eines der beiden Zeichen einen erkennbaren Sinngehalt aufweist. Daher führt der im Grundsatz anerkannte Gesichtspunkt nicht zu einem anderen Ergebnis, dass bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit im Fall einer anagrammatischen Klangrotation die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich nicht ausgeschlossen ist, da sich der Durchschnittsverbraucher bei flüchtiger Wahrnehmung einzelne Zeichenelemente merkt, sich aber – wenn der erste Eindruck verblasst – häufig nicht mehr an die genaue Reihenfolge erinnern kann und deshalb versucht ist, in einem aus entsprechenden Teilen aber in anderer Reihenfolge gebildeten Zeichen die früher gehörte Marke wiederzuerkennen. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen sich die begriffliche Gesamtaussage nicht wesentlich verändert. Ein solcher Fall liegt aber schon deshalb nicht vor, weil es sich hier eben nicht um die bloße Umstellung von Silben oder Bestandteilen einer Marke, die der Verkehr nicht bemerken würde, handelt. Das begriffliche Verständnis beider Zeichen ist – wie oben dargestellt – unterschiedlich, da einmal der Wortbestandteil „four“ bzw. (klanglich auch) „for“ und einmal „force“ mit dem „x“ kombiniert ist (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 06.02.1996 – babalu/BALUBA; Beschluss vom 31.10.2016, 26 W pat) 504/14 – Livlux/LEOLUX) und beim Verbraucher ein unterschiedliches Begriffsverständnis nahe legt. Bei der Gesamtbeurteilung der sich gegenüberstehenden Zeichen ist es den angesprochenen Verkehrskreisen aus den oben genannten Gründen daher noch möglich, die Marken auch aus der Erinnerung heraus auseinanderzuhalten.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet daher mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit aus.

cc) Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz. 2 MarkenG ist nicht zu befürchten. Allein das Vorhandensein des gemeinsamen Buchstabens „X“ reicht hierfür nicht aus.

Eine Serienmarkenverwechslung scheidet vorliegend aus. Diese Art der mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt die Benutzung mehrerer verschiedener Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke voraus (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR 2013, 1239 Rn. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion). Die Widersprechende und Beschwerdeführerin hat aber schon nicht vorgetragen, dass sie zum maßgeblichen Zeitpunkt über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit einem Stammbestandteil „X“ verfügte.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Übernahme der älteren Marke in selbstständig kennzeichnender Stellung in die jüngere Marke kann ebenfalls nicht bejaht werden (vgl. hierzu EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 – OFFROAD; GRUR 2008, 258 Rn. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect; Büscher, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O., § 14 MarkenG Rn. 488). Die Frage nach der selbstständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils stellt sich nämlich nur dann, wenn eine ältere Marke oder zumindest der prägende Bestandteil der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen wird und dort keine den Gesamteindruck prägende Wirkung entfaltet (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 477). Das ist hier nicht der Fall. Denn die Widerspruchsmarke ist nicht vollständig in die jüngere Marke aufgenommen worden, sondern isoliert nur der Bestandteil „X“; dieser prägt aber die Widerspruchsmarke nicht. Veranlassung zu prüfen, ob dem Buchstaben X in der Widerspruchsmarke zumindest eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukommt und diesem in die jüngere Marke übernommenen Bestandteil auch dort eine solche Stellung zukommt, besteht nicht. Denn die Rechtsfigur der selbstständig kennzeichnenden Stellung darf nur auf die jüngere, nicht auch auf

die ältere Marke angewendet werden (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rn. 34 – SIERRA ANTIGUO).

Anhaltspunkte für andere Arten der Verwechslungsgefahr sind weder vorgetragen worden noch erkennbar.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

2. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Fi