



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 234/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 303 22 625

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juli 2005 durch Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, Richter Schwarz und Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

BIG LEXX

ist unter der Nummer 303 22 625 für die Waren

„Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen“

in das Register eingetragen worden.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben von dem Inhaber der Marke 398 32 307

Lexx,

deren Warenverzeichnis lautet:

„Brillen, Sonnenbrillen, Lesehilfen, Brillenfassungen“.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt: Das angegriffene Zeichen, dem eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme, halte selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe einen hinreichend großen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, so dass die Frage der Warenähnlichkeit dahinstehen könne.

Der übereinstimmende Wortbestandteil beider Marken, „LEXX“, präge die angegriffene Marke nicht so stark, dass der weitere Bestandteil dadurch verdrängt werde und der Widerspruchsmarke isoliert gegenüberzustellen sei. „BIG“ habe keinen beschreibenden Gehalt, der den Verkehr veranlassen könne, dieses Element der jüngeren Marke wegzulassen und allein den Bestandteil „LEXX“ herauszugreifen. Vielmehr gehe „BIG“ völlig in dem Gesamtbegriff „BIG LEXX“ auf, den das Publikum auch als solchen werten werde. Mangels eigenständiger betrieblicher Kennzeichnungsfunktion von „LEXX“ in der jüngeren Marke sei auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht anzunehmen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung sei der Bestandteil „BIG“ der jüngeren Marke in der Werbesprache allgemein geläufig und diene beispielsweise dazu, die Bedeutung eines nachgestellten Zeichenbestandteils zu verstärken. Obwohl niemand den Zusatz „Big“ beim flüchtigen Lesen oder Zuhören überlesen bzw. überhören werde, bestehe die Möglichkeit, dass erhebliche Teile des Verkehrs von einem als „BIG LEXX“ bezeichneten Produkt erwarten, es komme aus dem Hause „LEXX“. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei infolge intensiver Benutzung –

etwa 3,3 Millionen Brillen seien seit 2001 bis zum August 2004 in Deutschland unter der Bezeichnung „LEXX“ auf den Markt gebracht worden – für diese Waren als gesteigert anzusehen. „Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen“ einerseits und „Brillen, Sonnenbrillen“ andererseits seien hochgradig ähnlich. Es handle sich jeweils um Modeartikel, die in der Regel in denselben Verkaufsstätten angeboten und vertrieben würden. Fast kein bekanntes Unternehmen der Modeindustrie beschränke sich heute auf die Vermarktung von Bekleidungsstücken, Schuhen oder Kopfbedeckungen, vielmehr werde unter der Markenbezeichnung eine breite Palette von Produkten auf den Markt gebracht, insbesondere auch Accessoires wie Brillen oder Sonnenbrillen, die über dasselbe Vertriebssystem in den Handel gelangten und in denselben Vertriebsstätten angeboten würden. Brillen und Sonnenbrillen würden zudem häufig als modisches Accessoire ähnlich einer Kopfbedeckung getragen und seien folglich mit diesen wesensverwandt. Kopfbedeckungen wiederum würden an die getragene Kleidung angepasst und Schuhe ihrerseits an die Kleidung. Bei einer Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeitsfaktoren in ihrer Wechselwirkung sei schließlich zu berücksichtigen, dass der Verkehr die übereinstimmenden Merkmale mehr berücksichtige als die Unterschiede.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 303 22 625 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er sieht keine Ähnlichkeit zwischen der Marke „BIG LEXX“, die er als einen einheitlichen Fantasiebegriff ansieht, und der in Kleinschreibung eingetragenen Widerspruchsmarke „Lexx“. Er bestreitet zudem die geltend gemachte intensive Nut-

zung der Widerspruchsmarke. Zum einen sei der Anteil der dargelegten Verkaufszahlen am Gesamtmarkt für Brillen nicht ersichtlich, zum anderen hätten sich die Verkäufe von 2003 auf 2004 reduziert. Im übrigen sei es die klare Ausnahme, wenn Brillen oder Sonnenbrillen in denselben Verkaufsstätten angeboten würden wie Textilwaren.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat im Ergebnis zu Recht den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“; GRUR 2004, 235, 237 „Davidoff II“; GRUR 2002, 1067, 1068 „DKV/OKV“, jeweils m.w.N.), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur älteren Marke ein.

Die einander gegenüberstehenden Waren weisen eine gewisse Ähnlichkeit auf. Ein Erfahrungssatz, dass generell die Betrachtung einer Ware als Ergänzung oder Zubehör einer anderen Ware beim Verbraucher die Vorstellung erwecken würde, die Waren hätten dieselbe betriebliche Herkunft, besteht nicht; vielmehr bedarf es in jedem Einzelfall des Nachweises, dass die Verbraucher die Vermarktung dieser

Waren unter derselben Marke als üblich ansehen, was in der Regel voraussetzt, dass die Hersteller oder Händler der fraglichen Produkte jeweils üblicherweise dieselben sind (vgl. EuGI, GRUR Int. 2005, 503, 506, Rdn. 63 - SISSI ROSSI). Es ist dem Gericht aus verschiedenen Verfahren bekannt, dass, wie auch von der Widersprechenden geltend gemacht, Brillen, insbesondere Sonnenbrillen, verschiedentlich als Accessoires zu Bekleidungsstücken, Schuhen und Kopfbedeckungen vertrieben werden (vgl. insoweit auch HABM R 860/2000-3 - BROOKSFIELD/ BROOK & CROSSFIELD, auszugsweise veröffentlicht auf PAVIS ROMA CD-ROM). Insoweit ist von einer gewissen markenrechtsrelevanten Ähnlichkeit der für sich betrachtet angesichts der verschiedenen Materialien, Herstellungsverfahren und Nutzungszwecke durchaus unterschiedlichen Waren auszugehen.

Bei einer mehrbestandteiligen Marke kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr nur bejaht werden, wenn der Gesamteindruck gerade durch den übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten (st. Rspr., vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 371 ff. zu § 9. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich anhand der betreffenden Marke selbst, ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke (BGH GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raubkatze“; GRUR 2000, 895, 896 „EWING“; GRUR 2002, 342, 343 „ASTRA/ESTRA-PUREN“).

Die angegriffene Marke „BIG LEXX“ stimmt mit der Widerspruchsmarke „Lexx“ in einem von zwei Bestandteilen identisch überein, wobei die Verwendung von Kleinbuchstaben in der eingetragenen Form der Widerspruchsmarke schon bei der klanglichen Wiedergabe keine Rolle spielt und im Übrigen grundsätzlich bei Wortmarken neben der eingetragenen auch jede andere verkehrsübliche Wiedergabeform, insbesondere Großschreibung, vom Schutzgegenstand erfasst ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., Rdn. 139 zu § 9). Die Marken unterscheiden sich indes durch den zusätzlichen Bestandteil „BIG“ der jüngeren Marke. Es sind keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass dieser Bestandteil, der in

seiner deutschen Bedeutung als „groß“ weitesten Verkehrskreisen als Begriff des englischen Grundwortschatzes geläufig ist, bei der Wiedergabe der jüngeren Marke weggelassen würde. Denn da es sich bei „Lexx“ um einen Fantasiebegriff handelt, ergäbe die Hinzufügung des „BIG“ zu einem Gesamtbegriff „Großes Lexx“ (im Gegensatz zu einem „normalen Lexx“ oder einem „kleinen Lexx“) keinen Sinn. „BIG“ wird nicht als Qualifizierung oder Klassifizierung eines bestimmten oder eines generellen „Lexx“ einfach bei der Wiedergabe ignoriert werden. Selbst wenn Teile des Verkehrs aufgrund einer klanglichen Wiedergabe die jüngere Marke oder „Big Legs“ interpretieren sollten, gäbe dies keine Veranlassung, das „Dia“ wegzulassen.

Eine andere Beurteilung wäre möglich, wenn der übereinstimmende Bestandteil der Vergleichsmarken „LEXX“ als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr für einen Dritten eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hätte. Eine solche Stärkung wirkt sich nämlich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke aus; sie bewirkt vielmehr gleichzeitig, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet (BGH GRUR 2003, 880, 881 „City Plus“; vgl. auch Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 385 zu § 9).

Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die nach den genannten Grundsätzen gleichwohl eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken begründen könnte, ist im Gegensatz zur Ansicht des Widersprechenden nicht auszugehen. Vielmehr ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als von Hause aus durchschnittlich einzustufen. Nach dem durch eine eidesstattliche Versicherung des Widersprechenden, der Geschäftsführer der die Widerspruchsmarke benutzenden Firma LEXX International Vertriebs GmbH ist, und weiteren vorgelegten Unterlagen belegten Vortrag des Widersprechenden wird die Widerspruchsmarke seit geraumer Zeit in nicht unerheblichem Umfang für Brillen, insbesondere Sonnenbrillen, verwendet. Damit dürfte

jedenfalls die Kennzeichnungskraft höher anzusetzen sein als im Falle einer von Hause aus zwar ebenfalls im durchschnittlichen Rahmen liegenden, jedoch unbenutzten oder doch erst seit kurzer Zeit oder nur in geringem Umfang benutzten Marke (vgl. BPatG PMZ 2005, 237 - Public Nation/PUBLIC m.w.N.). Innerhalb des Rahmens der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft wird daher der Widerspruchsmarke, die auf dem Sektor der Brillen, insbesondere der Sonnenbrillen zumindest gut eingeführt sein dürfte, eine solche im einen erhöhten Bereich des Durchschnittlichen zuzubilligen sein. Für eine weitere Steigerung sind dagegen keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Damit kann eine unmittelbare Gefahr von Verwechslungen nicht angenommen werden.

Auch die Gefahr einer Verwechslung in der Weise, dass der Verkehr, der die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken wahrnimmt, gleichwohl die unter der jüngeren Marke vertriebenen Waren irrtümlich dem Inhaber der Widerspruchsmarke zuordnet, ist nicht gegeben. Wenngleich eine gewisse Warenähnlichkeit grundsätzlich nicht zu verneinen ist, gibt diese gleichwohl dem Verkehr zu einer solchen Zuordnung keine Veranlassung. Ein solcher Fehlschluss wäre insbesondere dann anzunehmen, wenn die mit dem Zusatz versehene jüngere Marke ihm auf Waren begegnete, für die die Widerspruchsmarke seit längerem im Gebrauch ist (vgl. BPatG a.a.O. - Public Nation/PUBLIC). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Die Ähnlichkeit zwischen „Bekleidung, Schuhen, Kopfbedeckungen“ und „Brillen, insbesondere Sonnenbrillen“ beruht nach den getroffenen Feststellungen darauf, dass diese des öfteren als ergänzende Accessoires zu jenen verkauft werden. Von einer vergleichbaren Übung des Marktes in der umgekehrten Richtung dergestalt, dass Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen als Ergänzung oder Zubehör zu Brillen, insbesondere Sonnenbrillen vermarktet worden, ist dem Senat dagegen nichts bekannt; auch die Widersprechende hat hierzu nichts vorgetragen. Eine generelle Erwartung des Publikums, unter einer ihm für Brillen und Son-

nenbrillen geläufigen Marke auch Bekleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen anzutreffen, wird daher nicht ohne weiteres zu unterstellen sein.

Auch unter dem Gesichtspunkt der Einordnung der mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Produkte in eine - tatsächliche oder mögliche - Produktserie der Inhaberin der älteren Marke ist eine gedankliche Verbindung nicht zu erwarten. Es ist keine generelle Übung der Anbieter oder Vertreiber der hier in Rede stehenden Waren bekannt, bestehende Produktserien, sei es von Brillen, sei es von Bekleidung, für eine andere Produktserie mit einem vorgestellten adjektivischen Zusatz zu versehen. Die vom Widersprechenden genannten Beispiele der vorrangig als Hersteller von Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen bekannten Anbieter, die sowohl Sonnenbrillen als auch Bekleidung anbieten, tun dies, soweit erkennbar - und anderes hat auch der Widersprechende nicht vorgetragen - unter der Ursprungsmarke ohne weitere Zusätze. Wie dem für die Warenklasse 25 seit Jahren zuständigen Senat aus einer Vielzahl von Verfahren geläufig ist, sind in diesen Warenbereichen Abwandlungen oder Zusätze, die auf eine bestimmte Zielgruppe (z. B. „junior“, „lady“) oder einen bestimmten Anwendungsbereich (z.B. „sport“, „comfort“) hindeuten und jedenfalls ein gedankliches In-Verbindung-Bringen mit einem weiteren Markenwort nahe legen können, im Bereich der hier in Rede stehenden Waren als nachgestellte Hinzufügungen nicht unüblich. Vorangestellte Zusätze, insbesondere solche, die weder als (weiterer) Name noch als in weitestem Sinne merkmalsbeschreibend angesehen werden, sind dagegen nicht üblich.

Daher ist insgesamt nicht davon auszugehen, dass von den mit der Widerspruchsmarke bezeichneten Waren und den nicht völlig unähnlichen aber doch deutlich unterscheidbaren Waren der jüngeren Marke eine gedankliche Verbindung dergestalt herzustellen wäre, dass der Verkehr beide erkennbar unterschiedlich bezeichneten Produktgruppen gleichwohl demselben Hersteller oder Anbieter zuordnet.

Anhaltspunkte, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wie vom Beschwerdegegner beantragt, waren nicht ersichtlich, so dass es bei dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 MarkenG verbleibt, wonach alle Beteiligten ihre Kosten jeweils selbst zu tragen haben.

Schwarz

Prietz-Funk

Dr. van Raden

Na