



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 18/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 307 74 384**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. März 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Bayer und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 15. November 2007 angemeldete Wortmarke

**flextan**

ist am 17. Januar 2008 unter der Nummer 307 74 384 für folgende Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

„Klasse 9: Brillen, Brillenfassungen, -gestelle, Brillengläser, Sonnenbrillen“.

Die Veröffentlichung erfolgte am 22. Februar 2008.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben aus der Marke 2051410

**FLEXON.**

Die Widerspruchsmarke, deren rechtserhaltende Benutzung von der Inhaberin der angegriffenen Marke bestritten wurde, ist seit 7. Dezember 1993 für folgende Waren eingetragen:

„Brillen, Brillengestelle, Brillengläser, Sonnenbrillengläser“.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 1. Dezember 2009 den Widerspruch zurückgewiesen, weil keine Verwechslungsgefahr bestehe (§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG), wobei die Frage der rechtserhaltenden Benutzung dahingestellt blieb. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und von sich gegenüberstehenden Waren, die identisch seien oder jedenfalls im engsten Ähnlichkeitsbereich lägen, halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand in jeder Hinsicht ein. Das Wort „flex“ als Kurzform von „flexibel“ sei im Zusammenhang mit Brillen, Brillengestellen und -fassungen sehr gebräuchlich. Zur Unterscheidung werde der Verkehr daher den weiteren Bestandteilen umso größere Aufmerksamkeit schenken. Klanglich und schriftbildlich seien die Marken wegen der abweichenden Vokale „a“/„o“ und des markanten Lautes bzw. charakteristischen Buchstabens „t“ auf Seiten der jüngeren Marke nicht ähnlich. Eine begriffliche Ähnlichkeit sei auszuschließen. Auch für eine Verwechslungsgefahr aus anderen markenrechtlichen Gründen gebe es keinerlei Anhaltspunkte.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Es sei verkannt worden, dass eine große visuelle und phonetische Zeichenähnlichkeit vorliege. Es stünden sich zweisilbige Wortmarken gegenüber, die beide die Buchstabenfolge „FLEX\_N“ beinhalteten. Fünf von sechs, bzw. von sieben Buchstaben seien identisch. Die Vokale „o“ und „a“ seien klangverwandt. Der zusätzlich in der angegriffenen Marke enthaltene Buchstabe „t“ sei an unauffälliger Stelle in der Wortmitte platziert. Die großen Übereinstimmungen seien im angegriffenen Beschluss nicht ausreichend berücksichtigt worden, vielmehr seien sie mit dem un-

richtigen und unzulässigen Argument, der vorangestellte gemeinsame Bestandteil „flex“ sei ein „nur beschreibender Hinweis“ und werde vom Verkehr nicht weiter beachtet, als irrelevant abgetan worden. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass sich die Marken erfahrungsgemäß nicht unmittelbar nebeneinander begegnen und der Verkehr auf das eher unsichere und ungenaue Erinnerungsbild angewiesen sei.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Dezember 2009 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widerspruchsmarke weise eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft auf. Insbesondere im Bereich der Brillengestelle und Brillenfassungen sei der Verbraucher an den Wortbestandteil „flex“ gewöhnt, der an sich als direkter Hinweis auf ein flexibles Brillengestell keinen Schutz entfalten könne. Die gegenüberstehenden Waren seien teilweise identisch und teilweise im Ähnlichkeitsbereich. An den Markenabstand seien durchschnittliche Anforderungen zu stellen. Dieser Abstand werde von der jüngeren Marke in jeder Hinsicht eingehalten. Ein klangliches Auseinanderhalten der Marken sei gewährleistet. Auch schriftbildlich bestehe wegen der Unterschiede zwischen „tan“ und „ON“ keine Ähnlichkeit. Die jüngere Marke sei kleingeschrieben. Eine begriffliche Ähnlichkeit komme ebenfalls nicht in Betracht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da die Markenstelle zutreffend eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen hat.

Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke wurde zulässig bestritten (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG). Ob und für welche Waren eine rechtserhaltende Benutzung hinreichend glaubhaft gemacht worden ist, obwohl die Marke an den Waren mit dem vorangestellten Zusatz „Nike with“ angebracht ist und in der eingereichten eidesstattlichen Versicherung zudem lediglich die Umsätze für Brillengestelle aufgeführt sind, kann dahingestellt bleiben. Selbst bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren besteht keine Verwechslungsgefahr.

Ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und Dienstleistungen und der bei der Auswahl bzw. Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; GRUR 2006, 413 ff. - Nr. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. - Nr. 18 - Picaro/Picasso; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG; 9. Aufl., § 9 Rdn. 32, 33).

Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

Die sich gegenüberstehenden Waren wenden sich zumindest auch an allgemeine Verkehrskreise. Insoweit ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware bzw. der in Anspruch genommenen Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. § 9 Rdn. 173,175).

Die Aufmerksamkeit des Publikums bei Auswahl und Erwerb der vorliegenden Waren wird eher überdurchschnittlich sein, da der Verkehr allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Dies gilt auch für die sich hier gegenüberstehenden Waren, da Brillen samt Brillengestellen und Brillengläser die Gesundheit betreffen können und zudem die vorliegenden Waren das äußere Erscheinungsbild, insbesondere des Gesichts, stark beeinflussen.

Ob der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit, was die Markenstelle angenommen hat, eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt, erscheint zweifelhaft. Das Wort „FLEXON“ stellt durch den Anfangsbestandteil „FLEX“ einen erkennbaren Hinweis auf eine flexible Eigenschaft der Waren dar. Die Wörter „flexibel“ bzw. „Flexibilität“ werden mit „flex.“ bzw. „Flex.“ abgekürzt. Auf dem vorliegenden Warengbiet handelt es sich dabei um eine Angabe, die zur Beschreibung der Waren in Betracht kommt. Dies hat bereits die Markenstelle in ihrem Beschluss belegt, worauf verwiesen werden kann. Marken, welche für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind, kommt keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH GRUR 2010, 729 MIXI mit weiteren Nachweisen). Doch selbst wenn man der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zubilligen würde, kann eine Verwechslungsgefahr nicht allein auf die Übereinstimmung im Anfangsbestandteil „flex“ gestützt werden, da eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwa-

che Elemente der älteren Marke beschränken (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. § 9 Rdn. 141).

Unterstellt man zugunsten der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für sämtliche geschützten Waren, stehen sich identische Waren gegenüber. Doch selbst dann reichen die vorhandenen Unterschiede in jeder Hinsicht aus, eine Verwechslungsgefahr zu verhindern, da die angegriffene Marke einen hinreichend deutlichen Abstand von der angegriffenen Bezeichnung einhält.

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, 414 - Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235 - Nr. 18 - AIDA/AIDU; GRUR 2006, 60 ff. - Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei kann für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdn. 183 m. w. N.).

In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Wörter im Gesamtklangbild, auf das es maßgeblich ankommt, deutlich. Bei den relativ kurzen zweisilbigen Wörtern sind die Unterschiede durch den klangstarken Anlaut „t“ der zweiten Silbe und in der Vokalfolge durch die abweichenden Vokale „a“ und „o“ nicht zu überhören. Auch aus der Erinnerung heraus bleiben die Unterschiede hinreichend haften, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Da „flextan“ durch die Aufeinanderfolge der jeweils klangstarken Konsonanten „x“ und „t“ zusätzlich noch „abgehacker“ artikuliert wird als die Widerspruchsmarke, ist das Gesamtklangbild insgesamt so deutlich verschieden, dass auch aus der Erinnerung heraus nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

Hinsichtlich des Schriftbilds besteht ebenfalls keine so ausgeprägte Ähnlichkeit, dass eine Verwechslungsgefahr gegeben wäre. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke allerdings darauf hinweist, dass die angegriffene Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben geschrieben sei, wirkt sich dies nicht dahin aus, dass bei der angegriffenen Marke lediglich die Schreibweise in Kleinbuchstaben und bei der Widerspruchsmarke lediglich die Schreibweise in Großbuchstaben zu berücksichtigen wäre. Es sind vielmehr die üblichen Wiedergabeformen zu berücksichtigen, hier also sowohl eine solche mit großem Anfangsbuchstaben und den übrigen Buchstaben in Kleinschrift als auch Schreibweisen der Wörter jeweils insgesamt in Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben. Gleichwohl ist das jeweilige Schriftbild deutlich verschieden. Die eher kurzen Markennamen sind sowohl in Großbuchstaben als auch in Kleinbuchstaben durch den zusätzlichen Buchstaben „T“ bzw. „t“ der angegriffenen Marke, der zu einer unterschiedlichen Zeichenlänge führt und bei Kleinbuchstaben zu Unterschieden im Umrissbild, deutlich verschieden, zumal bei der Kennzeichnungsschwäche des Anfangsbestandteils der Wörter der Verkehr auch die bildlichen Unterschiede zwischen den Vokalen der letzten Silben nicht völlig vernachlässigen wird. Bei einer Schreibweise der Marken jeweils in Großbuchstaben, bei der sich die Marken zwar noch in der Zeichenlänge, aber im Umrissbild weniger markant unterscheiden, sind dafür die Unterschiede in den Buchstaben „A“ und „O“ besonders gut zu erkennen.

In begrifflicher Hinsicht liegen keine Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr vor. Die Marken haben in ihrer Gesamtheit jeweils keinen begrifflichen Sinngehalt. Soweit beide Marken durch den Anfangsbestandteil „FLEX“/„flex“ auf eine flexible Eigenschaft der Waren hinweisen, handelt es sich um einen beschreibenden Hinweis, auf den eine Verwechslungsgefahr allein nicht gestützt werden kann.

Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken, liegt ebenfalls nicht vor. Eine solche Art der Verwechslungsgefahr scheidet schon daran, dass

die gemeinsame Buchstabenfolge „flex“ einen beschreibenden Hinweis darstellt, auf den allein eine Verwechslungsgefahr nicht gestützt werden kann. Zudem fehlen Anhaltspunkte dafür, dass diesem Bestandteil eine Hinweisfunktion auf den Betrieb der Widersprechenden zukommt.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Hartlieb

Bayer

CI