



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 29/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 068 034**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 28. November 2009 angemeldete, am 10. Mai 2010 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 09: Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 12: Fahrzeuge;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 39: Transportwesen;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware;

Klasse 45: Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten und Personen

in das Register eingetragene und am 11. Juni 2010 veröffentlichte Wort-Bildmarke  
Nr. 30 2009 068 034

**FOXY.HUNTER**

(Farbe: rot, grau, schwarz)

ist, soweit die angegriffene Marke für Waren der Klasse 12 und Dienstleistungen der Klasse 39 eingetragen ist, Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 13. März 2003 eingetragenen Wortmarke Nr. 302 60 910

**FOX**

die für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 12: Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und/oder auf dem Wasser sowie deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, einschließlich Kraftfahrzeuge und deren Teile, Motoren für Landfahrzeuge;

Klasse 28: Fahrzeugmodelle, insbesondere Modellautos;

Klasse 37: Umbau, Reparatur, Instandhaltung, Demontage, Wartung, Pflege, Reinigung und Lackierarbeiten von Fahrzeugen, Motoren und deren Teilen, einschließlich Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe, sämtliche zuvor genannten Dienstleistungen nur solche, welche für oder im Zusammenhang mit Fahrzeugen der Marke "FOX" angeboten werden

Schutz genießt.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent und Markenamts (DPMA) hat mit zwei Beschlüssen vom 15. Februar 2012 und vom 11. April 2013 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt,

selbst im Bereich der identischen oder sehr ähnlichen Waren und Dienstleistungen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke besitze nur normale Kennzeichnungskraft. Sie sei von der Widersprechenden für die Ware „Kraftfahrzeuge“ zur Kennzeichnung eines PKW genutzt worden. Angesichts des Gesamtmarktes der PKW von 3,81 Millionen PKW im Jahr 2009 in Deutschland lasse die belegte Zahl verkaufter Fahrzeuge dieses Typs (ca. ... Fz.) nicht auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft schliessen. Zu berücksichtigen sei auch, dass der unter der Bezeichnung „FOX“ angebotene Kleinwagen derzeit nicht mehr verkauft werde. Die Marken in ihrer Gesamtheit wiesen deutliche Unterschiede auf. Eine Prägung der jüngeren Marke durch ihren Bestandteil „FOX“ liege nicht vor, ebenso wenig besitze dieser Bestandteil in der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Hinsichtlich identischer Waren in Klasse 12 halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand nicht ein. Gleiches gelte auch hinsichtlich der Dienstleistungen in der Klasse 39, da hinsichtlich dieser Dienstleistungen eine hochgradige Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der Klasse 37 der Widerspruchsmarke bestehe, denn der Verkehr nehme bei ähnlichen Marken im Bereich der Erbringung von Transport- und Logistikleistungen ohne weiteres eine Unternehmensverbindung an.

Die Widerspruchsmarke „FOX“ sei in der angegriffenen Marke identisch übernommen, das „y“ in der jüngeren Marke fasse der Verkehr lediglich als Verzierung auf. Dem Wortbestandteil „HUNTER“ der jüngeren Marke komme untergeordnete Bedeutung bei, da dieser durch einen Punkt als separater Teil ausgewiesen sei. Insgesamt komme dem Bestandteil „FOX“ in der jüngeren Marke eine prägende Wirkung zu.

Darüber hinaus beruft sie sich auf eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke „FOX“.

Die Widersprechende hat beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2012 und vom 11. April 2013 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke Nr. 302 60 910 die Löschung der Marke Nr. 30 2009 068 034 für die Klassen 12 und 39 anzuordnen.

Der Markeninhaber hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt die angefochtenen Beschlüsse und vertritt dazu die Auffassung, die gegenüberstehenden Marken seien nicht ähnlich. Die Widersprechende verwende die Widerspruchsmarke auch seit geraumer Zeit nicht mehr.

Mit Schriftsatz vom 4. Juli 2014 hat der Markeninhaber einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt. Mit Schriftsatz vom gleichen Tag hat die Widersprechende ihren bereits mit der Beschwerdeschrift gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

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

Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem die Widersprechende ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und der Antrag des Markeninhabers lediglich als Hilfsantrag aufzufassen ist (vgl. Knoll, Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl., § 69 Rn. 12). Der Senat hat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch nicht für sachdienlich erachtet, § 69 Nr. 3 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/ HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/ pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rdn. 40 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. 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.

Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören hier der allgemeine, angemessen informierte und durchschnittlich aufmerksame Endverbraucher sowie der Fachverkehr in Industrie und/ oder Handel.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der im vorliegenden Fall maßgeblichen Waren und Dienstleistungen kommt es darauf an, ob diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen und anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 582, Tz. 85 – VITAFRUIT; EuGH GRUR 2009, 484, Tz. 25 - Metrobus; Hacker, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 58 m. w. N.).

Danach sind die von den Kollisionszeichen jeweils beanspruchten Waren in der Klasse 12 identisch. Aber auch die von der Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen der Klasse 37 sind mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren in Klasse 12 noch durchschnittlich ähnlich. Soweit sich Dienstleistungen und Waren gegenüberstehen, ist anerkannt, dass trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware grundsätzlich eine Ähnlichkeit in Betracht kommen kann (vgl. BGH, GRUR 1999, 731, 733 - Canon II, GRUR 2004, 241, Tz. 26 – GeDIOS). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Waren auf der einen Seite und Dienstleistungen auf der anderen Seite stellt sich insbesondere die Frage, ob der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf oder umgekehrt (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 112 m. w. N.). Im Bereich der Automobilindustrie ist der Verkehr – bei markenmäßiger Verwendung eines Zeichens – daran gewöhnt, dass Ware und Wartungsdienstleistungen der in Rede stehenden Art von demselben Anbieter stammen (können). Auch die Vergleichsdienstleistungen aus Klasse 37 und Klasse 39 sind noch ähnlich, da es sich um sich ergänzende Angebote handeln

kann und der Verkehr Anbieter kennt, die beide Dienstleistungen erbringen, beispielsweise Kfz-Werkstätten oder Automobilclubs.

Ob die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen im Ergebnis genügen, eine durch Benutzung gesteigerte überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „FOX“ in Klasse 12 zu belegen, lässt der Senat dahin stehen. Denn auch wenn man zugunsten der Widersprechenden eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 12 unterstellt, ist die Gefahr einer markenrechtlichen Verwechslung auszuschließen, weil die angegriffene Marke auch den bei dieser Sachlage erforderlichen deutlichen Zeichenabstand einhält. Eine markenrechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit kann dabei sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, wobei schon die Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (vgl. etwa BGH GRUR 2008, 903 Nr. 17 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2010, 235 Nr. 18 - AIDA/AIDU).

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist ferner grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B-/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). In ihrer Gesamtheit heben sich die Vergleichsmarken durch die schriftbildlich und klanglich deutlich erkennbar unterschiedliche Wortlänge und die markant unterschiedlichen Wortendungen deutlich voneinander ab. Begrifflich besteht ebenfalls keine Ähnlichkeit der Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit.

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2009, 772, 776, Nr. 57 - Augsburgsburger Puppenkiste).

Auch danach besteht aber im vorliegenden Fall keine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit, denn dem übereinstimmenden Bestandteil „FOX“ kommt nach dem Gesamteindruck keine prägende Stellung innerhalb der jüngeren Marke zu.

Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil kann nur angenommen werden, wenn im Einzelfall davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (st. Rspr., BGH GRUR 1996, 775, 777 - Sali Toft; BGH GRUR 2010, 828, 832, Rn. 45 - DiSC). In diesem Zusammenhang dürfen auch beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, § 9 Rn. 333).

Der Wortbestandteil „FOX“ müsste dann so hervortreten, dass der Gesamteindruck des Zeichens durch diesen geprägt wird, d. h. dass die anderen Bestandteile für den Gesamteindruck so weitgehend in den Hintergrund treten, dass der hervortretende Bestandteil das Zeichen dominiert. Das ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil allein schon geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (vgl. EuGH, T-6/01 – Matratzen Concord / HABM Randnrn. 24 bis 26).

Auch davon kann hier nicht ausgegangen werden, vielmehr sind die Wortbestandteile der angegriffenen Marke gleichgewichtig. Der angesprochene Verkehr wird schon die Buchstabenfolge „FOX“ und den Buchstaben „y“ nicht getrennt voneinander wahrnehmen, da durch die Verlängerung der Unterlänge des Buchstaben „y“ der vordere Teil unterstrichen wird und somit eine optische Verbindung erfolgt. Der Verkehr hat auch keine Veranlassung, die anderen Bestandteile der angegriffenen Marke zu vernachlässigen. Der Wortbestandteil „HUNTER“ tritt innerhalb des Gesamtzeichens nämlich nicht in einer Weise zurück, dass er für dessen Gesamteindruck vernachlässigt werden könnte: Der englische Begriff „HUNTER“ bedeutet übersetzt „Jäger“ bzw. „Jagdhund“, der Begriff „foxy“ bedeutet „gerissen, schlau (wie ein Fuchs)“, so dass im Gesamtzusammenhang für den

englischsprechenden Verkehr ein sich gegenseitig ergänzender Begriff i. S. v. „schlauer Jäger“ o. ä. vorliegt. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren besteht aber kein Anlass, dass der Verkehr, sofern er diese Bedeutung erkennt, isoliert den Begriff „Hunter“ als Sachangabe auffasst, vielmehr wird er den Gesamtbegriff „FOXy.HUNTER“ als gesamtbegriffliche Einheit aufeinander bezogener Wortelemente auffassen. Aber auch der Teil des Verkehrs, der der englischen Sprache nicht ausreichend mächtig ist, hat keine Veranlassung, die Marke, die grafisch einheitlich gestaltet ist, zu zergliedern und den Bestandteil „HUNTER“ zu vernachlässigen. In klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht wird die angegriffene Marke demnach nicht durch den Buchstabenbestandteil „FOX“ geprägt.

Innerhalb der angegriffenen Marke kommt der Buchstabenfolge „FOX“ schließlich keine selbstständig kennzeichnende Stellung zu, insbesondere erscheint die Buchstabenfolge „FOX“ nicht wie eine "Marke in der Marke" (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 421 zu § 9). Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass eine ältere Marke, die als Bestandteil in eine jüngere zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, dort eine zur Verwechslungsgefahr führende selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass dieser Bestandteil das Erscheinungsbild der jüngeren zusammengesetzten Marke dominiert bzw. allein prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 30; 37 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, 1056, Nr. 23 - airdsl). Dabei setzt die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbstständig kennzeichnenden Stellung nicht voraus, dass die ältere Marke in identischer Form übernommen wird. Eine Übernahme in ähnlicher Form kann genügen (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860, Nr. 18 - Malteserkreuz; GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2010, 833, 835, Nr. 20 - Malteserkreuz II; BPatG Beschluss vom 20. September 2012, AZ.: 30 W (pat) 29/11 – Mac Taurus./Tharus; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 416).

Zwar ist hier die Buchstabenfolge der Widerspruchsmarke „FOX“ vollständig in der angegriffenen Marke enthalten, aufgrund des zusätzlichen Buchstabens „y“ sowie

des weiteren Bestandteils „Hunter“ stellt die angegriffene Marke „FOXy.HUNTER“ aber, wie bereits ausgeführt, eine neue gesamtbegriffliche Einheit dar, die der Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Markenbestandteils „FOX“ entgegensteht (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker MarkenG 10. Aufl., § 9 Rn. 428).

Des Weiteren hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Buchstabenfolge „FOX“ nicht mit einem bekannten oder sonst als solchem erkennbaren eigenen Unternehmenskennzeichen oder einer bekannten Marke des Inhabers der angegriffenen Marke (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Rn. 34 - THOMPSON LIFE) oder bekannten Stammbestandteil eines Serienzeichens des Inhabers der angegriffenen Marke kombiniert (vgl. BGH GRUR 2008, 258, 259, Rn. 33 - INTERCONNECT/T-inter-connect; OLG Köln, GRUR-RR 2009, 335, 337 - Power Moon).

Es besteht schließlich auch nicht die Gefahr, dass die gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten.

Der Verkehr, der die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt und deshalb keiner unmittelbaren Verwechslungsgefahr unterliegt, wird den allein in beiden Marken enthaltenen Buchstabenbestandteil „FOX“ nicht als Stammzeichen der Widersprechenden werten. Die Widersprechende hat nicht vorgetragen, im Verkehr mit einem in beiden Marken übereinstimmenden Buchstabenbestandteil „FOX“ aufgetreten zu sein, der zugleich als Wortstamm Bestandteil mehrerer eigener, entsprechend gebildeter, benutzter Serienmarken wäre (Hacker, a. a. O., 9. Aufl., § 9 Rn. 378 m. w. N.). Der Vortrag, sie hätte mehrere Modellvarianten des PKW „FOX“ vertrieben, reicht dafür nicht aus.

Die Verwendung der drei Buchstaben „FOX“ in einem deutlichen längeren Gesamtzeichen legt vorliegend auch nicht den Gedanken an eine Serienmarke (der Widersprechenden) nahe, weil bereits der allein denkbare Serienbestandteil „FOX“ nicht unverändert in der angegriffenen Marke enthalten ist, sondern erkennbar, wie bereits ausgeführt, durch den zusätzlichen Buchstaben „y“ nicht nur leicht,

sondern schriftbildlich und klanglich deutlich abgewandelt ist und dadurch, dass, wie bereits ausgeführt, ein anderer einheitlicher Gesamtbegriff entstanden ist.

Eine von § 71 Abs. 1 MarkenG abweichende Kostenauflegung ist nicht veranlasst.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb