



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 514/15

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2013 028 474**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 2. August 2016 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und die Richterin kraft Auftrags Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**



Die Wort-/Bildmarke

ist am 22. April 2013 angemeldet und am 16. Oktober 2013 unter der Nummer 30 2013 028 474 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bettdecken, Tischdecken

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 15. November 2013.

Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin und Inhaberin der Unionsmarke EM 000 256 263

OXXO

eingetragen für

Klasse 25: Pullover, Strickjacken, Westen, T-Shirts, Blusen, Sweatshirts, Polo-Hemden, Shorts, Röcke, Blazer, Blousons, Sportjacken, Hemden, Männeranzüge, Kleider, Damenanzüge, Unterhemden, Unterhosen, Socken, Damenmäntel, Wintermäntel, Regenmäntel

am 8. Januar 2014 Widerspruch eingelegt.

Mit Beschluss vom 21. Januar 2015 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 25, den Widerspruch gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr.1, 43 Abs. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken liege nicht vor. Es sei von einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Hinsichtlich der zu vergleichenden Waren sei Ähnlichkeit bis Identität gegeben. Die Marken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit ohne weiteres durch die Gestaltung der jüngeren Marke sowie durch die doppelte Wortlänge der Widerspruchsmarke gegenüber der jüngeren Marke. Auch bei Annahme einer Prägung der angegriffenen Marke durch das Wort „OX“ seien die dann zu vergleichenden Bestandteile „OX“ und „OXXO“ aufgrund unterschiedlicher Wortlänge, Buchstaben- und Silbenzahl noch deutlich unterscheidbar. Da es sich um Kurzzeichen handele, sei bereits die Abweichung durch die in der Widerspruchsmarke enthaltene zusätzliche Klangsilbe „XO“ ausreichend für ein deutlich unterschiedliches klangliches Erscheinungsbild. Der Verbraucher sei daran gewöhnt, Kennzeichnungen ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit zu schenken und auf Unterschiede zu achten. Zudem erleichtere der Sinngehalt des englischen Begriffes „OX“ (=Ochse) bzw. das darin enthaltene Klangbild „ocks“ (=Ochs; Ochse) das Auseinanderhalten der Marken.

Hiergegen richtet sich die am 19. Februar 2015 erhobene Beschwerde der Widersprechenden und Beschwerdeführerin.

Zur Begründung trägt sie vor, es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft, von Warenähnlichkeit bis hin zur Identität sowie einem durchschnittlich aufmerksamen Verbraucher auszugehen. Bei dieser Ausgangslage seien strenge Anforderungen an den markenmäßigen Abstand zwischen den Zeichen zu stellen, die hier nicht eingehalten würden. Vor allem in klanglicher Hinsicht halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand nicht ein. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Durchschnittsverbraucher die einander gegenüber stehenden Kennzeichnungen aus einem flüchtigen Erinnerungsbild heraus beurteile und sie nicht direkt vergleiche. Dies gelte vor allem bei im Modesektor üblichen telefonischen Bestellungen. Die jüngere Marke werde ausschließlich von ihrem Wortteil geprägt. Der phonetische Wortanfang „OCKS“ der älteren Marke finde sich identisch in der

jüngeren Marke wieder. Der Wortanfang werde stets stärker beachtet. Eine Aussprache getrennt nach Buchstaben komme weniger in Frage. Der dunkle und schwach anklingende Vokal „O“ am Ende sei unbetont und daher nicht geeignet, eine Verwechslung zu vermeiden. Vielmehr sei die Gefahr des Verhörens durch ungenaues Erinnern nicht ausgeschlossen. Die schriftbildlichen und begrifflichen Unterschiede seien nicht prägnant genug, um ein sicheres Auseinanderhalten zu gewährleisten. Die Marken enthielten auch keinen für jedermann verständlichen, sofort erfassbaren Sinngehalt, durch den die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sein könnte. Schließlich spreche auch die Tatsache, dass das Wort „OX“ bei spiegelbildlicher Wiedergabe zu „OXXO“ werde, für eine Verwechslungsgefahr.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 25, vom 21. Januar 2015 aufzuheben

Die Beschwerdegegner beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung tragen sie vor, eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr scheidet aus, weil der Schriftzug „OX“ der jüngeren Marke mit einem Ochsenkopf hinterlegt sei, während es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Wortmarke handle. Eine klangliche Verwechslungsgefahr zwischen „OX“ und „OXXO“ liege wegen der Unterschiede in Buchstaben- und Silbenzahl ebenfalls nicht vor. Schließlich gebe es auch keine begriffliche Verbindung zwischen dem Wortbestandteil der jüngeren Marke „OX“, welcher, unterstützt durch die Grafik, auf einen Ochsen hinweise, und der Widerspruchsmarke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Da die Beschwerdeführerin den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat, und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

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

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken kann keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG festgestellt werden.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2013, 923, Nr. 34 - Specsavers-Gruppe/Asda; GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2015, 176, Nr. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2015, 176, Nr. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips).

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culina-

ria/Villa Culinaria). 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. 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, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Wahrnehmungsrichtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2014, 382, Nr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 254 m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen.

Nach der hier maßgeblichen Registerlage beanspruchen die Vergleichsmarken, von den Beschwerdegegnern unbestritten, Schutz für ähnliche bis identische Waren.

Der Widerspruchsmarke kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzzumfang zu. Anhaltspunkte für eine Schwächung oder eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar.

Die sich gegenüberstehenden Waren der Vergleichsmarken richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den Durchschnittsverbraucher als auch an den Fachhandel im Modebereich.

Auszugehen ist von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und

Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 65 - Henkel). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchtiger, sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 - Chiemsee). Dabei kann der Aufmerksamkeitsgrad je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein.

Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl von Waren der Klassen 14, 18, 24 und 25 wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher insgesamt jedenfalls von einem normalen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei ähnlichen bis identischen Waren und bei Anwendung einer leicht erhöhten Sorgfalt hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarke unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BHG GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 25 – Pjur/pure). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

In ihrer Gesamtheit zeigen die Vergleichszeichen sowohl schriftbildlich als auch klanglich im Hinblick auf die in der jüngeren Marke enthaltene Grafik ausreichende Unterschiede.

Der Gesamteindruck der jüngeren Marke wird jedoch durch den Wortbestandteil „OX“ geprägt. Bei dem Bestandteil „OX“ handelt es sich um ein durchschnittlich kennzeichnungskräftiges und damit zur Prägung geeignetes Wort. Das Wort ist grafisch über die Zeichnung gelegt und befindet sich bereits dadurch im Vordergrund. Auch durch die besondere Schriftart und die im Vergleich zu dem zurückhaltenden Grau der Zeichnung auffällige Farbe Orange tritt die Zeichnung gegenüber dem Wort in den Hintergrund.

Für den markenrechtlichen Zeichenvergleich sind daher die Worte bzw. Buchstabenfolgen „OX“ und „OXXO“ gegenüber zu stellen.

Schriftbildlich unterscheiden sich beide Zeichen in Wortlänge und Buchstabenfolge durch die Buchstaben „XO“ am Ende der Widerspruchsmarke.

Bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit ist zu berücksichtigen, dass Kurzwörter durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst werden als längere Markenwörter und besser in Erinnerung bleiben, so dass auch Abweichungen in nur einem Laut Verwechslungen ausschließen können (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Auflage, § 9 Rdnr. 271 mit weiteren Nachweisen). Zu berücksichtigen ist auch, dass der Wortbestandteil der jüngeren Marke nicht zwangsläufig als Wort, also „Ocks“, ausgesprochen wird, sondern auch die Aussprache der einzelnen Buchstaben hintereinander, also „O – icks“ naheliegt. Demgegenüber ist bei der Widerspruchsmarke die Aussprache „Ockso“ als Wort naheliegender als die Nennung der einzelnen Buchstaben. Unter diesem Aspekt würde man also „O-icks“ und „Ockso“ vergleichen. Die unterschiedliche Silbenbildung sowie die Unterschiede in der Vokalfolge, vor allem durch den hell klingenden Vokal „i“ in der Mitte des einen Zeichens im Gegensatz zu dem dunklen Vokal „O“ am Ende des anderen Zeichens reichen aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Doch selbst wenn man die jüngere Marke als „Ocks“ aussprechen würde, wäre der Abstand ausreichend. Denn dann stünde auf der einen Seite ein einsilbiges, auf der anderen Seite ein zweisilbiges Wort, bei dessen Aussprache

es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass es durch Weglassen des letzten Vokals „o“ auf einen Silbe verkürzt wird. Gerade weil „OXXO“ keine im Vordergrund stehende Bedeutung hat, wird sich der Verkehr mehr an den einzelnen Buchstaben orientieren und die Besonderheit der Buchstabenfolge, nämlich die Verdoppelung der Buchstaben „OX“ in umgekehrter Reihenfolge, wahrnehmen, so dass die Unterschiede zwischen „OX“ und „OXXO“ in jedem Falle wahrgenommen werden. Selbst wenn man die Möglichkeit telefonischer Bestellungen im Kleidungssektor einbezieht, ist es unwahrscheinlich, dass diese Unterschiede unbemerkt bleiben.

Eine begriffliche Ähnlichkeit kann ebenfalls nicht angenommen werden, da jedenfalls der Widerspruchsmarke kein Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, und selbst wenn man assoziative Anklänge annehmen würde, so würden diese nicht für eine Verwechslung ausreichen. Ob mögliche begriffliche Anklänge vorliegend zu einer Verminderung der Verwechslungsgefahr führen, kann dahingestellt bleiben, da die oben dargelegten Unterschiede bereits zu einem ausreichenden Abstand führen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand kein Anlass.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Hermann

Seyfarth

Hu