



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 32/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2017 216 159**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. August 2022 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender, der Richterin Berner und des Richters k.A. Dr. Poeppel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Februar 2020 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist.

Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der international registrierten Marke IR 956 721 insgesamt zu löschen.

**GRÜNDE****I.**

Die Wort-/Bildmarke



ist am 22. Mai 2017 angemeldet und am 11. August 2017 unter der Nummer 30 2017 216 159 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 2: Aluminiumpulver für Malzwecke; Bindemittel für Anstrichfarben; Farben und Tünchen; Farbholz; Holzfarbbeizen; Holzkonservierungsmittel; Karbolineum für die Holzkonservierung; Korrosionsschutzmittel; Metallfolien für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Metallpulver für Mal-, Dekorations- und Druckzwecke sowie für künstlerische Arbeiten;

Klasse 19: Bergkristall; Büsten aus Stein, Beton oder Marmor; Dachschalungsbretter; Gerüste, nicht aus Metall; Holzfußböden; Holzvertäfelungen; Porphyr [Stein]; Statuen aus Stein, Beton oder Marmor; Straßenbaumaterialien und Straßenbelagmaterialien; Trennwände, nicht aus Metall;

Klasse 20: Ausstellungsmöbel; Buffets [Möbel]; Bänke [Möbel]; Büromöbel; Kleiderschränke; Kommoden; Regale; Schreibtische; Schränke; Schutzhüllen für Bekleidungsstücke; Tische.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 15. September 2017 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der nach dem Madrider Protokoll unter der Nummer 976 721 am 21. Mai 2008 international registrierten Wortmarke

## **ROLEX**

die seit dem 31. August 2009 Schutz in der Europäischen Union genießt für Waren der

Klasse 14: Jewelry, timepieces, namely watches, wristwatches, component parts of timepieces and accessories for timepieces not included in other classes, alarm clocks, clocks and other chronometric instruments, chronometers, chronographs, apparatus for timing sports events, time measuring and marking apparatus and instruments not included in other classes; dials, boxes, cases and display cases for timepieces and jewelry;

Klasse 35: Retail sale services with regard to clock and watch-making products and jewelry articles; advertising for the purchase and sale of timepieces and jewelry articles;

Klasse 37: Repair, reconditioning, maintenance and polishing of timepieces and jewelry articles.

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch auf den Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gestützt. Die angegriffene Marke beeinträchtigt die Unterscheidungskraft der bekannten Marke „Rolex“, die eine überragende Bekanntheit, sogar Berühmtheit, genießt.

Mit Beschluss vom 10. Februar 2020 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA die Eintragung der angegriffenen Marke teilweise gelöscht, nämlich für die Waren der

Klasse 19: Büsten aus Stein, Beton oder Marmor; Statuen aus Stein, Beton oder Marmor;

Klasse 20: Ausstellungsmöbel; Buffets [Möbel]; Bänke [Möbel]; Büromöbel; Kleiderschränke; Kommoden; Regale; Schreibtische; Schränke; Tische.

Im Übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwar keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 125b MarkenG, Art. 189 UMV bestehe, da es an einer Ähnlichkeit der Waren fehle. Im Umfang der Löschanordnung bestehe jedoch ein Lösungsgrund gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 125b MarkenG, Art. 9 Abs. 2 c), Art. 189 UMV. Insoweit liege jedenfalls ein Fall der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der Widerspruchsmarke vor. Bei der Widerspruchsmarke handele es sich - offenkundig i.S.d. § 291 ZPO - um eine in der Union und in Deutschland bekannte Marke für Uhren, wobei von einer sehr hohen Bekanntheit auszugehen sei. Die Widerspruchsmarke werde amtsbekannt seit Jahrzehnten u.a. in Deutschland und der Europäischen Union intensiv zur Kennzeichnung von Uhren im hochpreisigen bzw. Luxus-Segment benutzt und sei hierdurch nicht nur speziellen Verkehrskreisen für Luxusuhren, sondern weiten Teilen der Gesamtbevölkerung bekannt. Diese Umstände hätten bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke im Jahr 2017 vorgelegen und bestünden bis heute fort. Es sei daher von einem sehr hohen, weit überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad bezogen auf die Waren „Uhren“ auszugehen, während für andere eingetragene Waren eine Bekanntheit weder geltend gemacht sei, noch hierfür Anhaltspunkte vorlägen.

Jedenfalls in klanglicher Hinsicht bestehe eine hochgradige Zeichenähnlichkeit. Der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch den Wortbestandteil „ROLESS“ geprägt, der über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge und das Zeichen aufgrund seiner Größe und Stellung dominiere. Das Bildelement werde zur mündlichen Benennung nicht herangezogen und der weitere Wortbestandteil „FURNISHING“ trete optisch zurück. Zudem weise er mit der Bedeutung „Möbiliar, Wohnungseinrichtung, Einrichtung(sgegenstand)“ für einen Teil der Waren der angegriffenen Marke einen beschreibenden Begriffsinhalt, zumindest einen deutlich beschreibenden Anklang auf. Die damit zu vergleichenden Lautfolgen „RO-LESS“ und „RO-LEKS“ seien bis auf den im Buchstaben „X“ enthaltenden konsonantischen Laut „K“ identisch. Diese Abweichung habe aufgrund der ansonsten weitestgehenden Übereinstimmungen nur einen relativ geringen Einfluss auf das Gesamtklangbild, so dass eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit vorliege. Bei dieser Ausgangslage bestehe hinsichtlich der gelöschten Waren eine nicht bloß

hypothetische Gefahr der Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der Widerspruchsmarke. Bei den gelöschten Waren der Klasse 19 könne es sich um Werke der bildenden Kunst handeln, die – ebenso wie wertvolle Uhren – oft Sammlerstücke oder Wertanlagen sowie Statussymbole darstellten. Die gelöschten Waren der Klasse 20 umfassten auch hochwertige Möbel sowie individuell angefertigte Einzelstücke. Auf solche Waren legten Käufer von Luxusartikeln regelmäßig ebenfalls Wert. Hinsichtlich dieser Waren begeben sich die angegriffene Marke in den Bereich der Sogwirkung der für Uhren sehr bekannten Widerspruchsmarke und profitiere von deren Aufmerksamkeitswert und gutem Ruf. Die angegriffene Marke lehne sich – ohne dass es hierauf ankomme – sogar an die von der Widersprechenden oft benutzte Wort-/Bildkombination des Wortes „ROLEX“ mit Kronendarstellung an, was zusätzlich zu einer gedanklichen Verknüpfung mit der Widerspruchsmarke beitrage. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung erfolge auch in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund. Ein legitimes Interesse an der Verwendung des mit der sehr bekannten Widerspruchsmarke klanglich hochgradig ähnlichen Zeichens sei weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Hinsichtlich der übrigen Waren der angegriffenen Marke liege ein Lösungsgrund nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG hingegen nicht vor. Diese Waren wiesen einen derart erheblichen Abstand zu Luxusuhren auf, dass die angegriffene Marke selbst bei sich überschneidenden Verkehrskreisen die Widerspruchsmarke nicht mehr in Erinnerung zu rufen vermöge. Es handele sich nicht um Luxusartikel und sie sprächen zudem überwiegend andere Verkehrskreise an. Eine Übertragung des Aufmerksamkeitswertes oder Images der Widerspruchsmarke scheide daher insoweit aus. Konkrete Anhaltspunkte für eine mehr als nur hypothetische Gefahr der Auflösung der Identität der Widerspruchsmarke oder der Beeinträchtigung der Wertschätzung durch eine Benutzung der angegriffenen Marke seien insoweit weder vorgetragen noch ersichtlich.

Gegen die teilweise Zurückweisung ihres Widerspruchs richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, der Widerspruch sei auch hinsichtlich

aller weiteren Waren der angegriffenen Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG begründet, denn die Benutzung der angegriffenen Marke für diese Waren würde ebenfalls zu einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der Widerspruchsmarke „ROLEX“ führen. Die Widerspruchsmarke „ROLEX“ genieße eine überragende Bekanntheit, die weit über den eigentlichen Verkehrskreis der Käufer von Uhren hinausgehe. Es handele es sich um eine berühmte Marke, da sie mehr als 90 % der Gesamtbevölkerung, damit allen Verkehrskreisen bekannt sei. Eine höhere Bekanntheit sei kaum vorstellbar. Die Marke „ROLEX“ sei auch einmalig. Es gäbe keine identischen Marken, die für andere Waren oder Dienstleistungen in Registern eingetragen seien. Zudem bestehe ein sehr hoher Grad an Ähnlichkeit der Marken. In klanglicher Hinsicht bestehe sogar Identität. Diese Umstände führten dazu, dass der (gesamte) Verkehr bei der Begegnung mit der angegriffenen Marke „ROLESS“ sogleich eine gedankliche Verknüpfung mit der berühmten Marke „ROLEX“ herstelle. Da die besondere Bekanntheit der Widerspruchsmarke über die Verkehrskreise hinausgehe, die von ihren Waren angesprochen werden, sei es nach den Grundsätzen der Entscheidung EuGH GRUR 2009, 56 Rz. 51 ff. – Intel möglich, dass die von den Waren der angegriffenen Marke angesprochenen Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den Marken herstellten, obwohl sie ein ganz anderes Publikum als die von der Widerspruchsmarke angesprochenen Verkehrskreise darstellten. Genau diese Voraussetzungen seien vorliegend angesichts der überragenden Bekanntheit und Einmaligkeit der Widerspruchsmarke gegeben, so dass eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken statfinde, unabhängig davon, welche Waren betroffen seien.

Die gedankliche Verknüpfung führe gleichzeitig dazu, dass die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke beeinträchtigt werde. Denn die Eignung der Widerspruchsmarke „ROLEX“ würde geschwächt oder verloren gehen und ihre Identität und Bekanntheit beim Publikum aufgelöst, wenn dem angesprochenen Verkehr Waren wie Bindemittel für Anstrichfarben, Holzkonservierungsmittel, Korrosionsschutzmittel etc. unter der Bezeichnung „ROLESS“ begegneten. Dies beeinträchtige auch die Einmaligkeit der berühmten Marke „ROLEX“, die gerade auch auf einer besonderen Qualität und einem besonderen Prestige der unter dieser Marke vertriebenen Uhren beruhe. Dabei komme es nicht darauf an,

dass die Widerspruchsmarke durch die Verwendung der angegriffenen Marke für bestimmte Waren ins Lächerliche gezogen werde oder ihr Image auf sonstige Weise Schaden nehmen könnte. Vielmehr genüge es, wenn die Alleinstellung der Marke „ROLEX“ verwässert werde, was zu einer Beeinträchtigung ihrer herkunftshinweisenden Wirkung führe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 10. Februar 2020 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch zurückgewiesen worden ist, und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der international registrierten Marke IR 976 721 vollständig zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss. Die Marke „ROLEX“ sei in den allgemeinen Verkehrskreisen für Luxusuhren bekannt. Es beständen durchaus phonetische und graphische Unterschiede zwischen den beiderseitigen Marken. Die Marke „ROLEX“ weise den Wortbestandteil „lex“ auf, der das lateinische Wort für „Gesetz“ darstelle. Die Marke „ROLESS“ habe den Wortbestandteil „Less“, der im Englischen für „weniger“ stehe. Allein damit bestehe schon eine deutliche Unterscheidung zwischen den Marken. Durch die Nutzung der Marke „ROLESS“ für die verbliebenen Waren werde die Wertschätzung der Marke „ROLEX“ in keiner Weise beeinträchtigt. Es bestehe daher auch nicht die Gefahr einer Verunglimpfung oder Herabsetzung der Wertschätzung, wie es das DPMA zu Recht erkannt habe. Ein negativer Einfluss auf die Reputation der Marke „ROLEX“ sei daher nicht gegeben und die Beschwerde sei zurückzuweisen.

Die Verfahrensbeteiligten sind mit gerichtlichen Schreiben vom 11. Oktober 2021 und 15. März 2022 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Oktober 2021, Bl. 36 – 71 GA) auf die vorläufige Auffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

1. Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

2. Der zulässige Widerspruch ist vollumfänglich begründet, da über den Umfang der Löschungsanordnung des angefochtenen Beschlusses hinaus ein Löschungsgrund nach §§ 107 Abs. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG für sämtliche Waren der angegriffenen Marke besteht.

a) Die Widerspruchsmarke weist in der Union, insbesondere in Deutschland als dem Kollisionsgebiet, jedenfalls im Bereich der für sie eingetragenen Uhren (timepieces, namely watches, wristwatches) eine weit überdurchschnittliche, überragende Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der Gesamtbevölkerung und damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen auf (§ 119 Nr. 1 MarkenG, Art. 9 Abs. 2 c), 189 Abs. 2 UMV; vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rdnr. 377).

aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten

Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24 - Pago/Tirolmilch). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 42 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 = WRP 2014, 445 - OTTO Cap). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 49 - TÜV II; GRUR 2014, 378 Rdnr. 27 - OTTO Cap; BGH GRUR 2015, 114 Rdnr. 10 – Springender Pudel).

bb) Nach diesen Grundsätzen weist die Widerspruchsmarke jedenfalls im Bereich der für sie eingetragenen Waren „timepieces, namely watches, wristwatches“ eine erhebliche Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auf. Die Widersprechende hat unwidersprochen vorgetragen, dass es sich bei ihrer Marke um eine berühmte Marke handelt, die mehr als 90 % der beteiligten Verkehrskreise bekannt sei (Schriftsatz vom 15. Dezember 2017). Auch die Markeninhaberin hat vorgetragen, dass die Marke „Rolex“ weltweit bekannt sei (Schriftsatz vom 12. Januar 2018, Ziff. 5.) bzw. dass sie in allgemeinen Verkehrskreisen für Luxusuhren bekannt sei (Schriftsatz vom 8. Juli 2020).

Es kann dahinstehen, ob der unbestrittene bzw. sinngemäß sogar ausdrücklich zugestandene Vortrag der Widersprechenden im Hinblick auf die o.g. Kriterien der Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausreichend substantiiert ist. Jedenfalls kann mit der Markenstelle auch von einer Offenkundigkeit der Bekanntheit der

Widerspruchsmarke gemäß § 291 ZPO i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG ausgegangen werden. Das Markenwort „ROLEX“ ist den Senatsmitgliedern, die zum potentiellen Kundenkreis von Uhren gehören, aus jahrzehntelanger Presseberichterstattung, der Werbung, auch der Berichterstattung und Werbung im Internet, als Marke für hochwertige Uhren bekannt. Bei Rolex-Uhren handelt es sich um ein weltweit bekanntes Lifestyleprodukt mit einem Luxus-Image, das gerade auch wegen seines Image häufig erwähnt wird. Zur Illustration der Offenkundigkeit wird auf die in Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Schreiben vom 11. Oktober 2021 beigefügten Internetbelege verwiesen, die mit z.T. rückblickenden inhaltlichen Beiträgen eine Bekanntheit der Uhrenmarke „ROLEX“ bereits zum Anmeldetag der angegriffenen Marke (22.05.2017) bis in die heutige Zeit exemplarisch aufzeigen, z.B.

- „Die Top 10 der beliebtesten Uhrenmarken“

1. Rolex (rolex-uhren/)

...

Auf dem ersten Platz befindet sich mit Rolex, wenig überraschend, die auch gleichzeitig bekannteste Luxusuhrenmarke der Welt. ...

...

Auch rein nach Marktwert gemessen liegt Rolex an der Spitze, hierzu gibt es bei Statista (...) ein Ranking der wertvollsten Schweizer Uhrenmarken.

(<http://https://www.uhrenratgeber.com/die-besten-luxusuhrenmarken/>);

- „Zeitlos schöne Zeitmesser: Die 7 wichtigsten Luxusuhrenmarken

...

1. Rolex – Luxus für den täglichen Gebrauch

2. OMEGA – Uhrmacherkunst in Vollendung

...“

(<http://americanexpress.com/de-de/amexcited/explore-all/style/zeitlos-schoene-zeitmesser-die-7-wichtigsten-luxusuhrenmarken-1307>);

- „Die Top-20 der bekanntesten Uhrenmarken sind:

- Swatch
- Rolex
- Tissot
- ...

Hochwertige und teure Luxus-Uhrenmarken: Liste nach Markenwert

...

Rolex (#3 / 7387 Mio. CHF)

Omega (#7 / 3 677 Mio. CHF)

Patek Philippe (#15 / 1 885 Mio. CHF)

...

Keine Überraschung: Man wird wohl kein Markenwert-Ranking finden, bei dem Rolex nicht vor allen anderen Uhren-Marken geführt wird. Rolex hat es schlicht und einfach geschafft, dass die Marke von vielen als das Prestige-Objekt überhaupt wahrgenommen wird. ...“

(<https://chrononautix.com/top-gute-uhrenmarken-liste-ranking-rolex-omega-tissot-tag-heuer-longines-breitling-certina-nomos-tudor/>);

- „Rolex, Omega, AP: Das sind die 15 berühmtesten Uhren der Welt

Diese Uhren-Modelle sind auf der ganzen Welt begehrt und berühmt – und selbst Uhrenlaien erahnen bei ihrem Anblick, dass sie da etwas ganz Besonderes vor sich haben. Von Rolex über Omega bis zu Audemars Piguet und Patek: Wir stellen Ihnen die 15 berühmtesten Uhren der Welt vor.

...

1 – Rolex Submariner

...

Rolex hat gleich eine Handvoll Modelle im Sortiment, welche die oft inflationär gebrauchte Bezeichnung als „Ikone“ mehr als verdienen. ...“

(<https://www.gq-magazin/mode/artikel/rolex-omega-ap-das-sind-die-15-beruehmtesten-uhren-der-welt>);

- „Rolex ist die berühmteste und umsatzstärkste Uhrenmarke im Bereich der Luxusuhren. Sie ist insbesondere für ihre Uhrenklassiker bekannt: Die Modelle Rolex Submariner, Rolex GMT-Master II, Rolex Daytona, Rolex Datejust und Rolex Day-Date wurden alle vor über 50 Jahren vorgestellt und ihr Design seitdem nur behutsam verändert. ...“

(<https://www.watchtime.net/uhrenmarken/rolex/>);

- „Rolex

Rolex gilt als eine der bekanntesten Uhrenmarken. Als Statussymbol genießen Rolex-Uhren einen besonderen Stellenwert in der Welt der Reichen und Schönen. Die Objekte sind erstklassig ausgestattet, allerdings nicht so rar wie die einiger anderer Marken.“

(<https://www.printplanet.de/wissenswertes/rund-um-produkte/uhren/die-bekanntesten-uhrenmarken-der-welt>);

- „Mythos Rolex – alles, was Sie über die berühmteste Uhrenmarke der Welt wissen müssen

...

Fragen Sie einen beliebigen Menschen auf der Straße nach einer Luxus-Uhrenmarke, die er kennt – und die Antwort wird mit hoher Wahrscheinlichkeit „Rolex!“ sein. Die Schweizer Uhrenmarke steht für das Genre der sportlichen Luxusuhr schlechthin, stellt jedes Jahr mehrere hunderttausend höchst wertige und ebenso begehrte Zeitmesser her, und hat mit über 90 Prozent die höchste Markenbekanntheit in der Uhrenbranche.

...

Das Erfolgs-Geheimnis: Die Rolex-Strategie

Als Marke ist Rolex aufgrund einer jahrzehntelangen, konsistenten Produkt- und Markenstrategie führend. Rolex hat seine Uhrenmodelle über die Jahrzehnte qualitativ immer verbessert, ...“

(<https://www.gq-magazin.de/mode/artikel/rolex-alles-fachwissen-und-die-statement-pieces-der-luxus-uhrenmarke>);

- „Rolex: Das Urgestein

Berühmt wurde Rolex (/rolex) aufgrund einiger bahnbrechender Innovationen im 20. Jahrhundert, ...“

(<https://www.chronext.de/magazin/buyers-guide/tudor-vs-rolex-welche-marke-ist-die-richtige-fuer-sie>).

Der Widerspruchsmarke hat damit für Uhren bzw. für die für sie eingetragenen Waren „timepieces, namely watches, wristwatches“ eine überragende, weit überdurchschnittliche Bekanntheit in der Gesamtbevölkerung i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, die auch ohne weiteres als Berühmtheit bezeichnet werden kann. Diese Bekanntheit besteht weltweit, damit auch in den Staaten der Europäischen Union, insbesondere in Deutschland. Ohne dass es entscheidungserheblich darauf ankommt, strahlt die Bekanntheit auf die weiteren für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen aus, da diese mit Uhren eng zusammenhängen bzw. typischerweise im Umfeld von Uhrenwaren hergestellt, erbracht und angeboten werden.

b) Die beiderseitigen Marken sind hochgradig ähnlich i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

aa) Die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Erforderlich ist, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnlich sind. Die Zeichenähnlichkeit kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind (BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 23 – Springender Pudel m.w.N.). Ausreichend ist ein Grad an Zeichenähnlichkeit, der geringer sein kann, als er für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderlich wäre. Es genügt ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, der bewirkt, dass die beteiligten

Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, d.h. die Marken gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 21, 29 – Springender Pudel).

bb) Nach diesen Grundsätzen liegt im Streitfall jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine weit überdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit vor.

aaa) Der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird allein durch das Zeichenwort „ROLESS“ geprägt. Der weitere Wortbestandteil „FURNISHING“ (Mobiliar, (Wohnungs-)Einrichtung, Einrichtung(sgegenstand), vgl. Übersetzungsdienst dict/leo/org) tritt im Hinblick auf seinen nur beschreibenden Charakter hinsichtlich der Art und des Zwecks der Waren, aber auch wegen der optisch deutlich zum Ausdruck kommenden Nachrangigkeit hinter das zentrale Markenwort „ROLESS“ völlig zurück, so dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann. Gleiches gilt für den oberhalb des Wortes „ROLESS“ befindlichen Buchstaben-/Bildbestandteil. Das gespiegelte „R“ ist wegen seiner verschnörkeltgeschwungenen Schreibweise nicht ohne weiteres erkennbar und stellt im Übrigen den Anfangsbuchstaben des zentralen Markenworts dar, so dass es nur einen wiederholenden bzw. symbolisierenden Charakter hat. Der darüber befindliche Bildbestandteil ist grafisch derartig einfach bzw. schematisch gehalten, dass er als solcher kaum identifiziert werden kann. Soweit es sich dabei um eine die Buchstaben und Wörter übergreifende Krone handelt, stellt eine Krone - ähnlich wie Sterne, Herzen usw. - nur ein abgegriffenes und verbrauchtes Bildmotiv dar, dem von Haus aus allenfalls eine eingeschränkte Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rdnr. 321 unter Hinweis auf BPatG GRUR 1984, 434, 435 - Kronenbild) und das sich im Übrigen auch nicht zur klanglichen Wiedergabe der Marke eignet. Der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird daher allein vom Wort „ROLESS“ geprägt.

bbb) Die sich damit gegenüberstehenden Wörter „ROLESS“ und „ROLEX“ stimmen in allen Kriterien der klanglichen Ähnlichkeit überein. Die Vokalfolgen „o-e“, die Silbengliederung („Ro-lex“/“Ro-less“), die Markenanfänge „Ro-...“, die Betonung auf

der ersten Silbe, der Klangrhythmus (leicht gedehntes „o“ am Anfang, schnell gesprochene Schlusssilbe) sind identisch, was darüber hinaus auch für den Schlusslaut (stimmloses „s“) gilt. Demgegenüber vermag der einzige Klangunterschied, nämlich der konsonantische Laut „k“ als erster Teil des Doppellauts „X“ (gesprochen „ks“) in der Widerspruchsmarke, an der relativ unauffälligen Stelle als (vor-)letzter Laut keine durchgreifende Beeinflussung des klanglichen Gesamtcharakters zu bewirken. Da dem „k“-Laut kein Vokal folgt, kommt er hier auch nicht in seiner sonst vorhandenen Klangstärke zur Geltung. Damit liegt eine weit überdurchschnittliche klangliche Zeichenähnlichkeit vor.

c) Nach den Gesamtumständen ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise das jüngere Zeichen mit der Widerspruchsmarke auch hinsichtlich absolut unähnlicher Waren gedanklich verknüpfen, denn es stellt nicht lediglich allgemeine Assoziationen zur bekannten Widerspruchsmarke her.

aa) Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rdnr. 30 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rdnr. 41 - adidas/Marca; GRUR 2009, 56 Rdnr. 41 f. - Intel/CPM; GRUR Int. 2011, 500 Rdnr. 56 - TiMi KINDER-JOGHURT/KINDER, BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 33 – Springender Pudel m.w.N.).

bb) Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung sind zunächst der überragende Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke und die sehr hohe (phonetische) Markenähnlichkeit zu berücksichtigen. Die angegriffene Marke ist derart an die Widerspruchsmarke angenähert, dass sie wie eine Nachbildung der bekannten

Marke „ROLEX“ wirkt. Es ist davon auszugehen, dass der Verkehr bei einer klanglichen Wiedergabe der jüngeren Marke an das ihm bekannte Markenzeichen der Widersprechenden denkt und die angegriffene Marke gedanklich mit diesem verknüpft.

Dies gilt auch für die absolut unähnlichen Waren der angegriffenen Marke, auch soweit sie keine Lifestyle- oder Luxuswaren sind, z.B. Korrosionsschutzmittel oder Straßenbaumaterialien. Übertrend bekannte Marken- und zugleich Firmenzeichen, wie „ROLEX“, lösen sich mit zunehmender Bekanntheit von den Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz genießen und auch benutzt worden sind. So wird das Zeichen selbst zunehmend unabhängig von den Waren und Dienstleistungen, für die es geschützt ist und benutzt wird, zu einem wertvollen, einer selbständigen wirtschaftlichen Verwertung zugänglichen Besitzstand (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 14 Rdnr. 351). Dies kann zur Folge haben, dass der Verkehr dieses Zeichen auch dann, wenn es ihm außerhalb des Waren- und/oder Dienstleistungsbereichs, für den es eine überragende Bekanntheit und Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen kann, als Bestandteil eines jüngeren Zeichens begegnet, als Hinweis auf die berühmte Marke der Widersprechenden und ihrer Unternehmensbezeichnung auffasst. Je deutlicher und „unverfälschter“ die übernommene Marke dabei in dem angegriffenen Kennzeichen hervortritt, umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, dass es auch als solches erkannt und als Hinweis auf die ältere Markeninhaberin aufgefasst wird.

Angesichts der sehr hohen phonetischen Markenähnlichkeit ist bei Berücksichtigung des überragenden Bekanntheitsgrades der Widerspruchsmarke im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung (vgl. dazu BGH GRUR 2020, 401 Rdnr. 38 – ÖKO-TEST I) davon auszugehen, dass der Verkehr bei einer klanglichen Wiedergabe der jüngeren Marke auch im Zusammenhang mit den absolut unähnlichen angegriffenen Waren trotz des Umstands, dass die Widersprechende selbst offenbar nicht als deren Hersteller in Betracht kommt, an das ihm bekannte Markenzeichen der Widersprechenden denkt und die angegriffene Marke gedanklich mit

diesem verknüpft. Auch wenn die Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit trotz Bekanntheit der betreffenden Marke sowie Ähnlichkeit der Marken eine gedankliche Verknüpfung ausschließen kann (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rdnr. 45 ff. – Intel), ist die Bekanntheit der Widerspruchsmarke für (Armband-)Uhren so überragend, dass sie die Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen überwindet und auch auf die angegriffenen Produkte „ausstrahlt“ mit der Folge, dass der Verkehr die angegriffene Marke auch bei ihnen mit der Widerspruchsmarke gedanklich verknüpft.

d) Angesichts der überragenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie des gleichlautenden Firmenzeichens ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke jedenfalls die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke in unlauterer Weise beeinträchtigt.

aa) Unter „Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft“ ist die Minderung der Kennzeichnungskraft durch die Benutzung des identischen oder eines ähnlichen Zeichens zu verstehen („Verwässerung“). Sie liegt vor, wenn die Eignung der Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt. Das ist der Fall, wenn sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung des jüngeren Zeichens ändert oder wenn jedenfalls die Gefahr einer künftigen Änderung des Verhaltens besteht (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rdnr. 76 – Intel; GRUR 2009, 756 Rdnr. 39 – L’Oreal/Bellure).

Ob die Unterscheidungskraft beeinträchtigt wird, ist im Hinblick auf alle Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, wobei (auch hier) grundsätzlich eine Wechselwirkung zwischen dem Ausmaß der Bekanntheit des älteren Zeichens und der Ferne oder Nähe der betreffenden Waren/Dienstleistungen besteht. Eine Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung

gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft der Marke in unlauterer Weise beeinträchtigt (BGH GRUR 2020, 401 Rdnr. 41 – ÖKO-TEST I; GRUR 2021, 482 Rdnr. 61 – RETROLYMPICS).

bb) Damit kommt bei einer hier gegebenen überragenden Bekanntheit bzw. Berühmtheit des älteren Widerspruchskennzeichens ein praktisch alle Waren und Dienstleistungen erfassender Verwässerungsschutz in Betracht, wie es auch bei berühmten Marken im Sinne der früheren Rechtsprechung, wie z. B. „Coca-Cola“, „adidas“ oder „LEGO“, der Fall ist, die waren-/dienstleistungs- bzw. branchenunabhängig, d. h. ausnahmslos in jeder denkbaren Branche, einem Verwässerungsschutz unterfallen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14 Rdnr. 399; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rdnr. 1371; OLG Hamburg MarkenR 2003, 401, 407 f. – VISA). Angesichts der überragenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie ihres gleich lautenden Firmenzeichens begründet allein die – im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu unterstellende – Benutzung der jüngeren Marke, in der die Widerspruchsmarke deutlich erkennbar bleibt, ohne weiteres die Gefahr, dass der Verkehr sich von der bekannten Marke in abnehmendem Maß beeinflussen lässt und die Eignung dieser Marke, die Widerspruchswaren als von der Widersprechenden stammend zu identifizieren, geschwächt wird.

e) Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke erfolgt auch in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund. Es ist nicht ersichtlich und auch nicht vorgetragen, welchen rechtfertigenden Grund die Markeninhaberin haben könnte, sich derart eng an eine berühmte Produktmarke, zugleich Firmenzeichen, anzulehnen, dass das jüngere Zeichen wie eine bewusste Nachbildung der berühmten älteren Marke wirkt und die Markeninhaberin dadurch zu einer Imageverbesserung für ihre Produkte gelangen kann, die teilweise zum Segment billiger Massenwaren gehören. Die angegriffene Marke unterliegt daher für sämtliche ihrer Waren dem Löschungsgrund nach §§ 107 Abs. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

Ob vorliegend auch eine unlautere Beeinträchtigung der Wertschätzung in Betracht kommt, weil die Verwendung einer Marke mit exklusivem Image für Massenwaren einen inkompatiblen Zweitgebrauch darstellt (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14 Rdnr. 414; BGH GRUR 1991, 609, 612, Juris-Tz. 48 ff. – SL; OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 342 – Yves Roche), kann dahingestellt bleiben.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kätker

Berner

Dr. Poeppel