



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 129/04

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
26. Juni 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 14 845**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2004 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 142 323 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

„Seifen, Abschminkmittel, Atemfrischesprays, ätherische Öle, Augenbrauenkosmetika, Augenbrauenstifte, Badesalze nicht für medizinische Zwecke, kosmetische Badezusätze, Make Up, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Duftwasser, Haarspray, Haarwässer, Haarwaschmittel, Hautcreme, Hautpflegemittel, Kosmetika, kosmetische Hautcreme, Lippenstifte, Moschus, Mundpflegemittel, Nagellack, Nagelpflegemittel, Öle für Körper- und Schönheitspflege, Parfümeriewaren, Parfums, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Rasiermittel, Rasierseife, Rasierwasser, Reinigungsöle, Schönheitsmasken, schweißhemmende Seifen, Seifen, Seifen gegen Fußschweiß, Shampoos, Sonnenschutzmittel, Vaseline, Zahnputzmittel, einschließlich Zahnbürsten, Zahnpasta und sonstige Zahnpflegemittel, Pflege- und Kosmetikartikel soweit in Klasse 3 enthalten; Rasierapparate, elektrisch oder nicht elektrisch, Rasierklingen, Rasiermesser; Anrufbeantworter, Brillen, Brillengläser, Brillenetuis, Sonnenbrillen, Sportbrillen; bespielte und unbespielte Ton-, Bild- und Da-

tensträger aller Art, insbesondere Schallplatten, Compact-Discs (CD-Roms), Tonbänder, Tonkassetten (Kompaktkassetten), Videoplatten (Bildplatten), Videokassetten und -bänder, Disketten, belichtete Filme, Videospiele (Computerspiele) in Form von auf Datenträgern gespeicherten Computerprogrammen, Programme für die Datenverarbeitung, sämtliche der vorgenannten Waren in Klasse 9 nicht auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und Antriebstechnik, Telefonapparate, Pager, Handys, Spielkonsolen;

Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren, Armbanduhren, Wecker, kunstgewerbliche Gegenstände und Ziergegenstände aus Edelmetallen und deren Legierungen, Schlüsselanhänger, Ringe (Schmuckwaren), Ohrringe, Ketten (Schmuckwaren), Manschettenknöpfe, Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis aus Edelmetall; Papierwaren, nämlich Schreibpapier, Umschläge, Notizpapier, Drucksachen, Briefpapier, Druckschriften, Zeitungen, Bücher, Schreibgeräte, Poster, Abzeichen, Magazine und Informationsblätter, Kalender, Haftaufkleber, Zeitschriften, Kataloge, sämtliche der vorgenannten Waren in Klasse 16 nicht auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und Antriebstechnik, Aufkleber aus Papier zum Aufbügeln, Comic-Hefte, Papiertaschentücher, Toilettenpapier, soweit in Klasse 16 enthalten; Aktentaschen, Dokumententaschen; Kunstleder, Leder und Lederimitationswaren, nämlich Gürtel, Handtaschen, Reisetaschen; Kleinleder- und Kleinlederimitationswaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Schirme; Bekleidungsstü-

cke, soweit in Klasse 25 enthalten, insbesondere Unterwäsche, Hemden, Sweater; Schuhwaren, soweit in Klasse 25 enthalten, Stiefel, soweit in Klasse 25 enthalten; Kopfbedeckungen, Badekleidung, Westen, soweit in Klasse 25 enthalten;

elektrische, elektronische und digitale Spiele, auch solche mit Bildschirm oder Displays, nicht als Zusatzgeräte für TV;

Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet, Herausgabe von Verlags- und Druckerzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, Online-Publikationen von elektronischen Büchern, TV-Magazine, TV-Boulevard-Magazine;

Produktion und Reproduktion, Vorführung, Vermietung und Verleih von Tonträgern; Produktion und Reproduktion sowie Ton- und Bildaufnahmen auf Compact-Discs, CD-Roms, Mpm 3 Playern, Videoprogramm und Tonträgern in Kassetten-, Bänder-, Plattenform und auf Compact Discs sowie anderen möglichen (digitalen) Speichermöglichkeiten, sämtliche der vorgenannten Dienstleistungen in Klasse 41 nicht auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und Antriebstechnik“

der angegriffenen Marke 302 14 845 zurückgewiesen worden ist.

2. Aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 142 323 wird die teilweise Löschung der angegriffenen Marke

302 14 845 für die unter Ziffer 1. aufgeführten Waren und Dienstleistungen angeordnet.

3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wort-Bildmarke 302 14 845



ist in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen und veröffentlicht worden. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke hat nach einer im Beschwerdeverfahren antragsgemäß erfolgten Teillöschung durch Aufnahme beschränkender Zusätze (= kursiv gedruckt) nachfolgende Fassung:

„Seifen, Abschminkmittel, Atemfrischesprays, ätherische Öle, Augenbrauenkosmetika, Augenbrauenstifte, Badesalze nicht für medizinische Zwecke, kosmetische Badezusätze, Make Up, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Duftwasser, Haarspray, Haarwässer, Haarwaschmittel, Hautcreme, Hautpflegemittel, Kosmetika, kosmetische Hautcreme, Lippenstifte, Moschus, Mundpflegemittel, Nagellack, Nagelpflegemittel, Öle für Körper- und Schönheitspflege, Parfümeriewaren, Parfums, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Rasiermittel, Rasierseife, Rasierwas-

ser, Reinigungsöle, Schönheitsmasken, schweißhemmende Seifen, Seifen, Seifen gegen Fußschweiß, Shampoos, Sonnenschutzmittel, Vaseline, Zahnputzmittel, einschließlich Zahnbürsten, Zahnpasta und sonstige Zahnpflegemittel, Pflege- und Kosmetikartikel soweit in Klasse 3 enthalten; Rasierapparate, elektrisch oder nicht elektrisch, Rasierklingen, Rasiermesser; Anrufbeantworter, Brillen, Brillengläser, Brillenetuis, Sonnenbrillen, Sportbrillen; bespielte und unbespielte Ton-, Bild- und Datenträger aller Art, insbesondere Schallplatten, Compact-Discs (CD-Roms), Tonbänder, Tonkassetten (Kompaktkassetten), Videoplatten (Bildplatten), Videokassetten und -bänder, Disketten, belichtete Filme, Videospiele (Computerspiele) in Form von auf Datenträgern gespeicherten Computerprogrammen, Programme für die Datenverarbeitung, *sämtliche der vorgenannten Waren in Klasse 9 nicht auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und Antriebstechnik*, Telefonapparate, Pager, Handys, Spielkonsolen; kugelsichere Westen, Rettungswesten, Schwimmwesten; Kondome; Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren, Armbanduhren, Wecker, kunstgewerbliche Gegenstände und Ziergegenstände aus Edelmetallen und deren Legierungen, Schlüsselanhänger, Ringe (Schmuckwaren), Ohrringe, Ketten (Schmuckwaren), Manschettenknöpfe, Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis aus Edelmetall; Papierwaren, nämlich Schreibpapier, Umschläge, Notizpapier, Drucksachen, Briefpapier, Druckschriften, Zeitungen, Bücher, Schreibgeräte, Poster, Abzeichen, Magazine und Informationsblätter, Kalender, Haftaufkleber, Zeitschriften, Kataloge, *sämtliche der vorgenannten Waren in Klasse 16 nicht auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und Antriebstechnik*, Aufkleber aus Papier zum Auf-

bügeln, Comic-Hefte, Papiertaschentücher, Toilettenpapier, soweit in Klasse 16 enthalten; Aktentaschen, Dokumententaschen; Kunstleder, Leder und Lederimitationswaren, nämlich Gürtel, Handtaschen, Reisetaschen; Kleinleder- und Kleinlederimitationswaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Schirme; Bekleidungsstücke, soweit in Klasse 25 enthalten, insbesondere Unterwäsche, Hemden, Sweater; Schuhwaren, soweit in Klasse 25 enthalten, Stiefel, soweit in Klasse 25 enthalten; Kopfbedeckungen, Badekleidung, Westen, soweit in Klasse 25 enthalten; Baseballhandschuhe, Boxhandschuhe; Skateboards, Inline-Skates, Rollschuhe, Schlittschuhe, Snowboards; elektrische, elektronische und digitale Spiele, auch solche mit Bildschirm oder Displays, nicht als Zusatzgeräte für TV; Mineralwässer, alkoholfreie Getränke, Fruchtsäfte und Fruchtgetränke, Gemüsesäfte, alkoholfreie Mischgetränke, Limonaden, Malzbier, Energy Drinks jeder Art, soweit in Klasse 32 enthalten; koffeinhaltige Getränke; Biere; alkoholhaltige Getränke, ausgenommen Biere; Marketing, Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren, Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Werbemittel und Werbung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh- und Kinowerbung, auch in Form von Product Placement und Sponsorship, Sponsoring in Form von Werbung, Plakatanschlagwerbung, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet, e-commerce Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Online-Shops, *sämtliche der vorgenannten Dienstleistungen in Klasse 35 nicht auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und Antriebstechnik*; Socialsponsoring, finanzielles Sponsoring, Sponsoring in Form von finanzieller Unterstützung, Sammeln und Spenden für andere, für Wohltätigkeitszwecke; Call-Center-Dienstleistungen,

Sammeln und Liefern von Nachrichten, Funkdienste, nämlich Produktion, Gestaltung und Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunksendungen bildender, unterrichtender und unterhaltender Art, Veranstaltungen und Darbietungen von Show-, Quiz und Musikveranstaltungen zur Aufzeichnung oder Livesendung in Rundfunk, Fernsehen und Internet, Filmproduktion, Filmproduktion in Studios, Fernsehproduktion, auch in Studios; Produktion von Fernseh-, Rundfunk- und Internetwerbesendungen einschließlich entsprechender Gewinnspielsendungen; Bereitstellung und Betrieb einer Hotline, Betrieb von Chatlines und Foren, Betrieb von Chatrooms, Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, auch auf digitalem Wege, via Internet, durch Draht-, Kabel- und/oder Satellitenfunk sowie durch Videotext und ähnliche technische Einrichtungen, *sämtliche der vorgenannten Dienstleistungen in Klasse 38 nicht auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und Antriebstechnik*; Durchführung von Spielen im Internet; Theateraufführungen, Musikdarbietungen; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet, Herausgabe von Verlags- und Druckerzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, Online-Publikationen von elektronischen Büchern, TV-Magazine, TV-Boulevard-Magazine; Veranstaltung von Wettbewerben im Bildungs-, Unterhaltungs-, Unterrichts-, Kultur- und Sportbereich; Produktion und Reproduktion, Vorführung, Vermietung und Verleih von Filmen, Fernseh-, Internetsendungen und Tonträgern; Produktion und Reproduktion sowie Ton- und Bildaufnahmen auf Compact-Discs, CD-Roms, Mpm 3 Playern, Videoprogramm und Tonträgern in Kassetten-, Bänder-, Plattenform und auf Compact Discs sowie anderen mög-

lichen (digitalen) Speichermöglichkeiten, *sämtliche der vorgenannten Dienstleistungen in Klasse 41 nicht auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und Antriebstechnik*“.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Parfüm, Eau de Parfum, Gesichtscreme, Körpercreme, Faltencreme, Hautregenerierungscreme, Augencreme, Körperlotion, Körperöl, Lippen-Conditioner, Lotion für das Gleichgewicht der Haut, Mittel zur Regulierung des Fettgehalts, Mittel für die Festigkeit der Haut, Hautabdeckpräparate, Gesichtstoner, Körpertoner, Gesichtereinigungsmittel, Körperreinigungsmittel, Gesichts-Peeling, Körper-Peeling, Körper- und Haarshampoo mit Spülung in einem, Augen-Make-up-Entferner, Make-up-Entferner, Gesichtsmaske, Körpermaske, Hauterfrischungsmittel, Haarshampoo, Haarconditioner, Haarspray, Haarschaum, Haargel, Feuchthaltemittel, Mittel zur Haarrevitalisierung, Sonnenschutzmittel für den Körper, Sonnenschutzmittel für das Gesicht, nichtmedizinische Lippensonnenschutzmittel, Sonnenschutzmittel für das Haar, Selbstbräunungsmittel, After-Sun-Beruhigungsmittel, Grundierungs-Make-up, Lippenstift, Lippenglanz, Eyeliner, Lidschatten, Mascara, Hautfarbkorrekturmittel, Gesichtspuder, Körperpuder, Bräunungsmittel, Abdeckmittel, Augenbrauenstifte, Kosmetikstifte, Rouge, Nagellack, Nageldecklack, Nagellackgrundierung, schnelltrocknender

Decklack, Nagelconditioner, Nagelkräftigungsmittel, Nagellackentferner, Rillenfüller, Feuchtigkeitscreme für die Nagelhaut, Nagelhautentferner, Nagelweißer, Eau de Toilette, parfümierte Körperlotion, parfümierte Körpercreme, Badepuder, Badeöl, Reinigungslotion, Reinigungsgel, Körperpuder, Ölspray, Seife, Rasierschaum, Pre-Shave-Mittel, After-Shave, After-Shave-Balsam, Antitranspirant/Deodorant, Potpourri, Massageöl, ätherische Öle für den persönlichen Gebrauch.

Klasse 8:

Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate; Tafelbesteck, nämlich Messer, Gabeln und Löffel, einschließlich Besteck aus unedlem Metall, Sterlingsilber oder damit plattiert sowie aus Edelmetall oder damit plattiert; Pediküregeräte, einschließlich Nagelfeilen, Nagelknipser, Nagelhautschiebern, Pinzetten sowie Nagel- und Nagelhautscheren; Maniküre-Sets;

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte, Brillengestelle, Sonnenbrillen, verschreibungsfreie Vergrößerungsbrillen, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Brillen- und Sonnenbrillenkettchen und -kordeln; Teile, Zubehör und Bestandteile für Brillen und Sonnenbrillen.

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen

enthalten sind; Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Armband- und Taschenuhren.

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel, ausgenommen Möbel; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke, Papierschnittmuster zum Nähen und Stricken; Papier- und Schreibwaren.

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Handtaschen, Schultertaschen, Kosmetiktaschen (leer), Schulterriemen aus Leder, Brieftaschen, Kreditkartenmappen, Visitenkartenmappen, Schlüsseletuis, Geldbörsen, Unterarmgeldtaschen, Mehrzweckbörsen, Gepäckbehältnisse, Beutel, Gürteltaschen, Einkaufstaschen, Reisetaschen, Rucksäcke, Aktentaschen, Schultaschen.

Klasse 20:

Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; passende Stoffüberwürfe für Möbel.

Klasse 21:

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, nicht aus Edelmetall oder plattiert; Käämme und Schwämme; Bürsten, mit Ausnahme von Pinseln; Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas, mit Ausnahme von Bauglas; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Glaswaren, Porzellan, feines Porzellan, Steingutware für Haushalt und Küche, einschließlich Teller, Schüssel, Tassen, Untertassen, Becher, Tablett, Platten, Kaffeekannen, nicht aus Edelmetallen, Teekannen, nicht aus Edelmetallen, Kaffee- und Tee-Sets, nicht aus Edelmetallen, Trinkgläsern, Stielgläsern, Flaschen und Karaffen; Kunstgegenstände aus Glas, Porzellan, Feinporzellan und Steingut; Kristall; Bürsten, einschließlich Kosmetik-, Haar-, Augenbrauen-, Nagel- und Zahnbürsten.

Klasse 24:

Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Wandbekleidungen aus textilem Material; Textilstoffe; Tischwäsche, Bettwäsche, Badewäsche; Gardinen; Textilien.

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für Herren, Damen und Kinder; Mäntel, Trenchcoats, Jacken, Blazer, Kleider, Röcke, Bodys, Anzüge, Overalls, Hosen, Unterhosen, Hosenröcke, Kaftane, Shorts, Pareos, Overalls mit Latz und Trägern, Sweater, Strickjacken, Blusen, Hemden, T-Shirts, Westen, Sweatshirts, Schwitzhosen, Trainingsanzüge, Übungs- und Aerobic-Bekleidung, Gymnastikanzüge, Krawatten, Krawattentücher (Ascots), Schals, Halstücher, Handschuhe, Gürtel, Morgenmäntel, Miederwaren, Pyjamas, Nachthemden, Halter, BHs, Slips, Unterwäsche, Mieder, Badebekleidung, Strumpfwaren (nämlich Strumpfhosen,

Strümpfe, Kniestrümpfe, lange Strümpfe, Trikotstrümpfe, Socken und Leggings); Schuhwaren, nämlich Schuhe, Stiefel, Sportschuhe, Turnschuhe, Pantoffeln, Sandalen, Riemchensandalen und Espadrilles; Kopfbedeckungen, nämlich Hüte, Mützen und Baskenmützen.

Klasse 27:

Teppiche, Fußmatten und Matten; Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten; Wandbekleidungen, nicht aus textilem Material.“

eingetragenen Gemeinschaftsmarke (Wortmarke) 142 323

## **DKNY**

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 7. April 2004 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 S. 2, 125b Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Markenstelle im Wesentlichen aus, dass ausgehend von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst im Bereich identischer Waren und Dienstleistungen die Vergleichsmarken in jeder Hinsicht den erforderlichen deutlichen Abstand voneinander einhielten, um eine Verwechslungsgefahr sicher zu verhindern. In ihrer Gesamtheit betrachte unterscheidet sich die jüngere Marke schon durch den zusätzlichen Wortbestandteil „PROJECT“ ausreichend von der älteren Marke. Ob den Buchstaben „dky“ in der angegriffenen Marke eine so eigenständig kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zukomme, dass darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werde, könne dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn man eine prägende Bedeutung der Buchstaben „dky“ in der angegriffenen Marke unterstelle, seien relevante Kollisionen mit der Widerspruchsmarke „DKNY“ nicht zu besorgen.

Im Klang würden die Buchstabenzeichen jeweils als Einzelbuchstaben „de-ka-üpsilon“ sowie „de-ka-en-üpsilon“ artikuliert, wobei schon eine geringfügige Abweichung den jeweiligen Gesamteindruck ausreichend verändere. Insoweit seien Buchstabenzeichen mit Kurzwortzeichen vergleichbar, bei denen angesichts der geringen Zeichenlänge auch Unterschiede in nur einem Buchstaben deutlich hervorträten. Auch im Schriftbild blieben dem Verkehr die figürlichen Abweichungen zwischen den Buchstaben „Y“ und „NY“ nicht verborgen, wobei zusätzlich die graphische Gestaltung der jüngeren Marke Verwechslungen entgegenwirke. Zu verneinen sei ferner die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Insoweit fehle es bereits an einem übereinstimmenden Stammbestandteil, der die Vorstellung von Serienzeichen eines Unternehmens nahe legen würde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung trägt sie vor, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen zum Teil identisch oder hochgradig ähnlich seien. Die jüngere Marke werde von dem größtmäßig gegenüber dem beschreibenden Wort „PROJECT“ hervorgehobenen Buchstaben „dky“ geprägt und im Verkehr ohne Weiteres danach benannt. Die sich mit hin gegenüberstehenden Buchstaben „dky“ und „DKNY“ wiesen im Schriftbild und ebenso im Klang eine kollisionsbegründende Ähnlichkeit auf. Bei der richtigen englischen Aussprache „di-kei-wai“ und „di-kei-en-wai“ beschränke sich der Unterschied auf die unwesentliche eingeschobene Zwischensilbe in der Markenmitte. Des Weiteren macht die Widersprechende eine begriffliche Verwechslungsgefahr sowie - unter Hinweis auf weitere eingetragene bzw. angemeldete europäische Marken mit dem Bestandteil „DKNY“ - die Gefahr geltend, dass die Marken unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke 302 14 845 wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 142 323 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie stützt im vollen Umfang die Gründe des angefochtenen Beschlusses. Nach ihrer Auffassung grenzt sich die angegriffene Marke durch die gewählte graphische Gestaltung und den zusätzlichen Wortbestandteil „PROJECT“ selbst im Bereich identischer Waren und Dienstleistungen hinreichend deutlich von der Widerspruchsmarke ab, um eine Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht ausschließen zu können.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache zum Teil, in dem im Tenor ausgesprochenem Umfang Erfolg. Insoweit besteht nach Auffassung des Senats die Gefahr von Verwechslungen zwischen der angegriffenen Marke und der widersprechenden Gemeinschaftsmarke (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG). Für die sonstigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke erachtet auch der Senat eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben, so dass die Beschwerde der Widersprechenden i. Ü. zurückzuweisen war.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwir-

kung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/ Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18-21) „Lloyd“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „DKNY“ hat die Markenstelle zutreffend als durchschnittlich beurteilt. Insbesondere kann die Marke nicht im Hinblick darauf, dass sie aus einer Folge von Einzelbuchstaben ohne Wortcharakter besteht, von Haus aus als kennzeichnungsschwach eingestuft werden. Vielmehr ist auch bei Buchstabenzeichen regelmäßig von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen, es sei denn, es liegen im konkreten Einzelfall negative, die Kennzeichnungskraft schwächende Umstände vor, wie etwa eine waren- bzw. dienstleistungsbeschreibende Bedeutung als Abkürzung oder eine häufige anderweitige Verwendung (vgl. hierzu BGH GRUR 2002, 626, 628 „IMS“; GRUR 2002, 1067, 1068 f. „DKV/OKV“; GRUR 2004, 600, 601 „d-c-fix/CD-FIX“). Derartige schwächende Faktoren sind in Bezug auf die fragliche Buchstabenfolge „DKNY“ für die in Rede stehenden Waren nicht ersichtlich.

Bei der im Weiteren zu beurteilenden Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ist maßgeblich auf deren Gesamteindruck abzustellen, den sie im Verkehr hervorrufen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „MATRATZEN“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 28) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2005, 326, 327 „il Padrone/Il Portone“). Betrachtet man die angegriffene Marke insgesamt, hält sie zwar im Klang und Schriftbild durch das neben den Buchstaben „dky“ enthaltende weitere Markenwort „PROJECT“ sowie durch die

besondere graphische Schriftzuggestaltung einen relativ deutlichen Abstand zu der nur aus den Versalien „DKNY“ bestehenden Widerspruchsmarke ein.

Auch wenn die Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, schließt dies jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können, mit der Folge, dass bei Übereinstimmung von Marken in den jeweils prägenden Bestandteilen die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen zu bejahen ist (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 32) „MATRATZEN“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 29) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“). Eine solche im Gesamteindruck prägende Bedeutung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann anzunehmen, wenn der betreffende Zeichenbestandteil eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweist, so dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“; GRUR 2004, a. a. O. „Mustang“). Dies trifft für den hier in Rede stehen Buchstabenbestandteil „dky“ der angegriffenen Marke nach Auffassung des Senats zu.

Die Buchstabenkombination „dky“ ist normal kennzeichnungskräftig. Sie besitzt in Bezug auf die für die Marke registrierten Waren und Dienstleistungen keine erkennbare geläufige beschreibende Bedeutung und ist auch nicht wegen einer anderweitigen Verwendung im Verkehr in ihrer Kennzeichnungskraft verbraucht. In der Marke bildet sie außerdem optisch aufgrund ihrer Größe und der besonders gestalteten, fettgedruckten Schrifttypen gegenüber dem darunter unter den zwei Eingangsbuchstaben „dk“ angeordneten, im Vergleich dazu sehr klein gehaltenen Wort „PROJECT“, dessen Schrifttypen nur etwa ein Fünftel so hoch und so breit wie die der Buchstabenfolge „dky“ sind, den ins Auge stechenden, klar dominierenden Bestandteil der Marke.

Das weitere Markenwort „PROJEKT“ tritt aber vor allem auch in seiner kennzeichnenden Wirkung hinter der Buchstabengruppe „dky“ zurück. Wenngleich der englische Begriff „PROJECT“ in seiner dem inländischen Publikum ohne weiteres geläufigen Bedeutung „Projekt, Vorhaben“ (vgl. Langenscheidt Wörterbuch Englisch, 1999, S. 457; Neues Deutsches Wörterbuch, Verlag Naumann & Göbel, 1996, S. 722) nicht für sämtliche von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine konkret merkmalsbeschreibende Bedeutung besitzen mag, so ist andererseits nicht zu verkennen, dass es heute Projekte und Vorhaben im Zusammenhang mit allen möglichen Dienstleistungen und Produkten gibt, auf die in der Werbung aufmerksam gemacht wird. Das Wort „PROJECT“ wird daher in der angegriffenen Marke von den angesprochenen Verbrauchern nicht als dem betrieblichen Herkunftshinweis zugehörig, sondern vielmehr nur als allgemeiner Hinweis auf irgendein Projekt oder Vorhaben auf dem betroffenen Waren- oder Dienstleistungsbereich aufgefasst und damit als ein für die kennzeichnende Funktion der Marke bedeutungsloser Zusatz angesehen werden.

Vergleicht man die in der jüngeren Marke prägende Buchstabenfolge „dky“ mit der Widerspruchsmarke „DKNY“ mögen die Unterschiede im optischen Eindruck, insbesondere auch im Hinblick auf die in der jüngeren Marke verwendeten graphisch gestalteten Schrifttypen, zum Ausschluss einer insoweit relevanten schriftbildlichen Verwechslungsgefahr selbst im Bereich identischer Waren noch ausreichen.

In klanglicher Hinsicht jedoch überwiegen die vorhandenen Gemeinsamkeiten in den beiden Buchstabenzeichen und führen zu einer insgesamt recht ähnlichen Phonetik (vgl. hierzu auch den zwischen denselben Beteiligten ergangenen Beschluss des BPatG vom 9. April 2002, 27 W (pat) 24/01 „D.K.Y./DKNY“). Spricht man die Buchstaben - wie im inländischen Verkehr überwiegend zu erwarten ist - deutsch aus, stehen sich phonetisch die Zeichen „de-ka-üpsilon“ und „de-ka-en-üpsilon“ gegenüber, die bis auf die zusätzliche Lautfolge „en“ in der Widerspruchsmarke identisch sind. Dabei ist die kurze, rasch verklingende Lautfolge „en“ relativ unauffällig in der Zeichenmitte zwischen dem am Zeichenanfang be-

sonders hervorgehobenen Buchstaben „en-ka“ und dem prägnant artikulierten Buchstaben „üpsilon“ am Zeichenende eingebettet und von daher bei einer nicht deutlich akzentuierten Sprechweise leicht zu überhören. Auch wenn die Buchstabenkombinationen nach den englischen Phonetikregeln „di-kei-wai“ und „di-kei-en-wai“ wiedergeben werden, tritt der zusätzliche „en“-Laut in der Widerspruchsmarke, welcher vor der klangvollen Auslautfolge „wai“ mit dem offenen strahlenden Diphthong „ai“ meist etwas verschluckt gesprochen wird, nicht sonderlich deutlich hervor. Angesichts dessen, dass die hier in Rede stehenden Buchstabenzeichen deutsch ausgesprochen jeweils als fünf- bzw. sechssilbige, englisch ausgesprochen immerhin noch als drei- bzw. viersilbige Lautfolgen erscheinen, kann jedenfalls bei der Beurteilung der Klangähnlichkeit nicht auf den für Kurzwörter geltenden Erfahrungssatz zurückgegriffen werden, wonach diese im Verhältnis zu ihrer Kürze regelmäßig bereits durch geringfügige Unterschiede nachhaltig beeinflusst werden (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 192). Nachdem keine der beiden Buchstabenzeichen eine bestimmte geläufige Bedeutung besitzt, welche die angesprochenen Verkehrskreise ohne Weiteres erfassen könnten (vgl. BGH GRUR 2004, 240, 241 MIDAS/medAS; GRUR 2005, 326, 327 „il Padrone/IL Portone“), sind auch insoweit keine die Gefahr von Klangkollisionen mindernde Faktoren zu berücksichtigen.

Im Hinblick darauf, dass die Ähnlichkeit im klanglichen Gesamteindruck der Marken aus den dargelegten Gründen nicht hochgradig, sondern eher durchschnittlich einzustufen ist und außerdem nicht gänzlich außer acht gelassen werden darf, dass es sich bei der jüngeren Marke um ein mehrgliedriges Zeichen handelt, wodurch die Zahl möglicher Kollisionsfälle schon deshalb etwas reduziert wird, weil sich ein Teil des Verkehrs weiterhin an dem Gesamtzeichen orientiert (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 174 „Marlboro-Dach“), ist eine Verwechslungsgefahr nur hinsichtlich derjenigen Waren oder Dienstleistungen der jüngeren Marke zu bejahen, die mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren identisch sind oder hierzu ein enges Ähnlichkeitsverhältnis aufweisen.

Dies lässt sich für die in Ziffer 1. des Tenors aufgeführten Waren und Dienstleistungen feststellen. Die übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mögen zwar zum Teil mit den Waren der Widerspruchsmarke ähnlich sein. Insoweit kommt jedoch allenfalls eine durchschnittliche Ähnlichkeit in Betracht, welche angesichts der aufgezeigten kollisionsmindernden Faktoren eine entscheidungserhebliche klangliche Verwechslungsgefahr aber nicht mehr befürchten lässt.

Für die nicht von der Löschungsanordnung in Ziffer 1. des Tenors betroffenen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke kommt auch in anderer Richtung eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

So ist in schriftbildlicher Hinsicht der Abstand der Marken deutlich größer als in klanglicher Hinsicht (s. oben) und von daher eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr der Marken noch weniger zu besorgen als eine klangliche.

Ferner verkörpern die Marken keinen erkennbaren übereinstimmenden oder synonymen Sinngehalt, der eine begriffliche Verwechslungsgefahr begründen könnte (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 212 m. Nachw. aus der Rspr.).

Schließlich ist auszuschließen, dass die vorhandene Ähnlichkeit des in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteils „dky“ mit der Widerspruchsmarke die Gefahr des gedanklichen Miteinander-in-Verbindungsbringens unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarkenbildung begründet. Selbst wenn die Widersprechende eine mit der Widerspruchsmarke als Stammbestandteil gebildete und im Verkehr auch benutzte Zeichenserie besäße, ist der fragliche Bestandteil in der angegriffenen Marke der Widerspruchsmarke keinesfalls so ähnlich, dass er im Verkehr irrtümlich für den auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisenden Serienzeichenstamm gehalten werden könnte. Da die Vorstellung von Serienmarken eine sorgfältige Prüfung und eine gewisse Vertrautheit mit der abgewandelten Marke

voraussetzt, können irriige Herkunftsvorstellungen nur entstehen, wenn die Abweichungen so unauffällig sind, dass sie entweder nicht bemerkt oder als Hör- bzw. Druckfehler gewertet werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 325 m. Nachw. aus der Rspr.). Eine Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen bzw. -bestandteile, die, wie vorliegend, bereits nicht geeignet ist, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen, reicht hierzu in keinem Fall aus.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften