



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 250/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 64 622

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Juli 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Der Widersprechende hat gegen die am 12. November 2001 angemeldete und seit 4. Februar 2002 für „Elektrische und optische Leiter, Kabel und Leitungen“ eingetragene Marke Nr. 301 64 622

BayCom

Widerspruch eingelegt aus seiner am 21. Februar 1994 angemeldeten und seit 26. April 1994 für „Elektrische Kabel und Leitungen sowie zugehörige Montage-
teile, ausgenommen Steckverbindungen; Datenleitungen und -netze für Datenver-
arbeitungsanlagen“ eingetragenen Marke Nr. 2 063 265

bekon kabel.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 15. Juli 2004 den Widerspruch zurückgewiesen. Ungeachtet der zulässig bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke und trotz teilweise identischer, teils eng ähnlicher Waren halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ein, weil beide sich nur an den Fachverkehr richtenden Marken in

klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ausreichende Unterschiede aufwiesen; dies gelte selbst dann, wenn eine Prägung der Widerspruchsmarke allein durch „bekon“ unterstellt würde. Auch für eine Verwechslungsgefahr aus sonstigen Gründen fehle es an Anhaltspunkten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er hält zumindest eine klangliche Ähnlichkeit zwischen der rechtserhaltend benutzten angegriffenen Marke und der allein von „bekon“ geprägten Widerspruchsmarke wegen des fast identischen Wortanfangs, gleicher Silbenzahl und gleicher Vokalfolge für gegeben, wobei es keine Rolle spiele, ob die erste Silbe der angegriffenen Marke deutsch wie „Bei“ oder - was allerdings auf dem in Rede stehenden Warenssektor näher liege - englisch wie „bej“ ausgesprochen werde. Die beanspruchten Waren richteten sich zudem an jedermann, so dass nicht nur auf den Fachverkehr abgestellt werden könne. Schließlich verfüge der Widersprechende über zahlreiche weitere Marken mit dem Bestandteil „bekon“, was auch für eine mittelbare Verwechslungsgefahr spreche. Die Widerspruchsmarke sei rechtserhaltend benutzt, wie sich den mit Schriftsatz vom 3. Januar 2006 eingereichten weiteren Benutzungsunterlagen entnehmen lasse.

Der Widersprechende beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken aus den zutreffenden Gründen des angefochtenen Beschlusses nicht bestehe. Aus der Gesamtkombination der Widerspruchsmarke

könne der Bestandteil „kabel“ nicht abgespalten werden; dagegen spreche bereits die Kleinschreibung, welche der Marke ihre charakteristische Eigenart vermittele. Der angesprochene Fachverkehr achte zudem stärker auf vorhandene Unterschiede. Da es zahlreiche Wörter mit den Anfangsbuchstaben „be“ gebe, verfüge die Widerspruchsmarke auch über eine Kennzeichnungsschwäche. Der Fachverkehr erkenne in dem Bestandteil „Bay“ der angegriffenen Marke schließlich auch den Hinweis auf „Bayern“ und die aus diesem Bundesland kommende Markeninhaberin, eine englische Aussprache in Anlehnung an den englischen Begriff „bay“ für Bucht sei demgegenüber unwahrscheinlich, da die beanspruchten Waren hierzu keinen Bezug hätten. Schließlich sei die im Widerspruchsverfahren bestrittene rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Seinen ursprünglich gestellten Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung hat der Widersprechende mit Schriftsatz vom 23. Juni 2006 zurückgenommen und stattdessen um Entscheidung nach Lage der Akten gebeten.

II

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl.

EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), ist ungeachtet der zwischen den Beteiligten streitigen Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke, auf welche es im Ergebnis nicht ankommt, trotz teilweiser Warenidentität und unter Zugrundelegung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Grad der Markenähnlichkeit zu gering, um die Annahme einer Verwechslungsgefahr zu begründen.

a) Von ihrem Gesamteindruck, auf den grundsätzlich bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht bereits durch den in der angegriffenen Marke nicht enthaltenen Bestandteil „kabel“ in der Widerspruchsmarke.

b) Allerdings liegt es nahe, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke auf „bekon“ verkürzen werden, weil der weitere Bestandteil „kabel“ lediglich als eine die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibende Angabe empfunden wird, welche nicht auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Unternehmen hinweist. Auch in diesem Fall sind Verwechslungen aber nicht zu befürchten.

aa) Eine schriftbildliche Ähnlichkeit liegt selbst dann, wenn der Verkehr lediglich den Bestandteil „bekon“ in der Widerspruchsmarke allein beachten würde, nicht vor. Anders als die angegriffene Marke, welche durch den Wechsel von Groß- und Kleinschreibung geprägt ist, umfasst der Schutz der als Wortmarke eingetragenen Widerspruchsmarke nämlich nur eine Schreibweise in der Gestalt, dass das Markennwort „bekon“ entweder durchgängig klein oder durchgängig groß wiedergegeben wird. Dann wird der Verkehr aber keine Mühe haben, die deutlich ins Auge

springenden Unterschiede zwischen beiden Zeichen selbst bei einem nur undeutlichen Erinnerungsbild an die andere Marke zu bemerken.

bb) Auch in klanglicher Hinsicht sind Verwechslungen selbst bei einer Verkürzung der Widerspruchsmarke auf „bekon“ nicht zu befürchten. Die jüngere Marke wird dabei vom überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise nicht englisch ausgesprochen werden, weil eine solche Aussprache nicht nahe liegt. Bei deutscher Aussprache wird „Bay“ nicht wie [bei], sondern wie [bai] wiedergegeben, was sich von [be:] in der Widerspruchsmarke deutlich abhebt. Hinzu kommt, dass beide Bestandteile in der jüngeren Marke als eigenständige Abkürzungen verstanden und daher je für sich betont werden; dann empfindet der Hörer die angegriffene Marke aber nicht als ein einheitliches Wort, sondern als zweigliedrig, während der Bestandteil „bekon“ in der Widerspruchsmarke ohne Weiteres wie ein einheitliches Wort aufgefasst werden kann, welches allein auf der ersten Silbe betont wird.

Etwas Anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass sich die beiderseits beanspruchten Waren, die in jedem Baumarkt erhältlich sind, an jedermann richten, so dass als angesprochene Verkehrskreise nicht nur der Fachverkehr, sondern alle inländischen Verbraucher anzusehen sind, denn auch diese werden die beiden Marken ohne Mühe aus den vorstehenden Gründen auseinander halten können.

cc) Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet von vornherein aus, weil ein Begriffsinhalt beider Zeichen sowohl in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als auch für sich genommen dem Verkehr nicht erkennbar ist.

c) Auch die Gefahr, dass der Verkehr beide Zeichen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 a. E. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringt, besteht nicht. Der Widersprechende verfügt zwar über Serienmarken, welche den Bestandteil „bekon“ aufweisen. Dies führt aber nicht zu der Annahme, „BayCom“ reihe sich in diese Zeichenserie ein, weil es an einem gemeinsamen Stammbestandteil fehlt;

auch ein gedankliches Inverbindungbringen wegen eines identischen klanglichen Bestandteils (vgl. hierzu BPatGE 47, 198, bestätigt durch BGH GRUR 2005, 513 - Ella May/Mey) scheidet aus, weil die angegriffene Marke mit dem Markenbestandteil „bekon“ in der Widerspruchsmarke nicht klanglich identisch enthalten ist und zudem eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke weder geltend gemacht noch anderweitig ersichtlich ist.

B. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Gründe für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.

gez.

Unterschriften