



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 166/07

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. November 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 40 026

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Coon

wurde im Februar 2005 in das Register eingetragen u. a. für die Waren der Klasse 3 „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“.

Gegen die Eintragung dieser Marke (nur) für die vorgenannten Waren der Klasse 3 ist (Teil-)Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 397 55 584

Kron

die seit dem 24. April 1998 in das Register eingetragen ist u. a. für die folgenden Waren der Klasse 3:

„Mittel für die dekorative Kosmetik, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien, Seifen, Haarwässer und nicht medizinische Mittel zur kosmetisch- dekorativen Behandlung der Haare, Schminkpuder“.

Im Laufe des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens hatte die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Nachdem die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht hatte, hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 24. Januar 2006 erklärt, dass die Einrede der Nichtbenutzung für die Waren der Klasse 3 nicht aufrechterhalten werde.

Wegen des Widerspruchs hat die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts die angegriffene Marke mit Beschluss vom 27. März 2007 antragsgemäß teilweise, nämlich für die Waren „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ gelöscht mit der Begründung, daß zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Mit ihrer Beschwerde möchte die Markeninhaberin die Aufhebung dieses Beschlusses und die Zurückweisung des Widerspruchs in vollem Umfang erreichen.

Sie meint, dass zwischen den Vergleichsmarken klare schriftbildliche, klangliche und begriffliche Unterschiede bestünden und deswegen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sicher ausgeschlossen sei.

Schriftbildlich wichen die Vergleichsmarken gleich in den beiden Anfangsbuchstaben von einander ab. Dabei sei der Anfangsbuchstabe „K“ der Widerspruchsmarke in Groß- oder Kleinschreibung gleichermaßen charakteristisch und ohne weiteres von dem Anfangsbuchstaben „C“ der angegriffenen Marke zu unterschei-

den. Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr müsse davon ausgegangen werden, daß die angegriffene Marke auch für die angesprochenen weitesten Verkehrskreise sofort als englischer Ausdruck erkennbar sei und zwar auch für diejenigen Anteile des Verkehrs, denen die begriffliche Bedeutung von „coon“ nicht bekannt sei. Das Wort „coon“ sei eine Abkürzung für das englische Wort „raccoon“, das „Waschbär“ bedeute. Der Ausdruck sei aber bis auf den Anfangsbuchstaben identisch mit dem englischen Wort „moon“ - zu Deutsch „Mond“. Dieses Wort gehöre zum englischen Grundwortschatz und seine Verständlichkeit könne in Deutschland allgemein vorausgesetzt werden. Allgemein bekannt sei deswegen auch, dass das doppelte „o“ in „moon“ als gedehntes „u“ ausgesprochen werde (phonetisch: uh). Der Verkehr werde daher die angegriffene Marke ebenfalls mit gedehntem U-Laut aussprechen. Dagegen würde die Aussprache der Widerspruchsmarke den deutschen Ausspracheregeln folgen und mit gedehntem O-Laut ausgesprochen werden, wie z.B. in Kron-Juwel oder Kron-Korken. Dieser - aus der Sicht der Markeninhaberin klare - Unterschied in der Aussprache der Vokale der beiden Vergleichsmarken zusammen mit der Tatsache, dass sich die Widerspruchsmarke von der angegriffenen Marke klanglich außerdem durch ihren zweiten Buchstaben „R“ unterscheidet, schließt nach Auffassung der Markeninhaberin jede klangliche markenrechtliche Verwechslungsgefahr sicher aus.

Für eine klare, auch klanglich sichere Unterscheidung zwischen den Vergleichsmarken sorgen nach Auffassung der Markeninhaberin zudem die begrifflichen Inhalte, die sie der angegriffenen Marke zuordnet. Neben der Bedeutung als Abkürzung von „raccoon“ (Waschbär), deute „coon“ u. .a. auf eine amerikanische Hauskatzenart hin, die „Maine Coon“ heiße. Außerdem trügen eine Vielzahl von Orten in den Vereinigten Staaten den Namen „Coon“ wie z. B. „Coon Creek“, „Coon Valley“ und andere. Schließlich komme „Coon“ auch als Nachname vor, wie z. B. in Carleton Stevens Coon, Edward William Coon und Gene Coon. Es könne sein, daß dem deutschen Durchschnittsverbraucher diese Begriffsinhalte im einzelnen nicht bekannt seien. Indessen würde der Durchschnittsverbraucher „Coon“

sofort als englisches Wort erkennen und deswegen in begrifflicher Hinsicht keinerlei Veranlassung sehen, dieses - ihm begrifflich vielleicht unverständliche - englische Wort mit dem in Struktur und Aufbau gänzlich anders gestalteten deutschen Markenwort „Kron“ zu verwechseln, zumal „Kron“ auch als deutscher Name vorkomme.

Die Markeninhaberin beruft sich auf die Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr bei Kurzwörtern, wonach kurze Markenwörter in der Regel besser in Erinnerung bleiben als längere und bei Markenwörtern, die aus nur einer Silbe bestehen, Abweichungen in nur einem Laut mitunter ausreichen können, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen. Zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr in einem Fall, in dem bei bestehender klanglicher Ähnlichkeit zumindest eine der beiden Marken eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so daß die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne weiteres erfassen können, beruft sich die Markeninhaberin auf die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs EuGH GRUR 2006, 237 (Rz. 20) - PICASSO und GRUR 2006, 413, 415 (Rz. 35) - ZIHR/SIR.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. März 2007 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 397 55 584 „Kron“ zurückzuweisen.

Außerdem hat die Markeninhaberin die Zulassung der Rechtsbeschwerde ange-regt.

Die Widersprechende hält den angegriffenen patentamtlichen Beschluß für zu-treffend und beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Denn die Markenstelle hat in dem angegriffenen Beschluß zu Recht festgestellt, dass zwischen den Vergleichsmarken eine klangliche markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 25) „Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „Matratzen Concord“; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“). Die Bewertung der Verwechslungsgefahr muss auch auf eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren eingehen, insbesondere auf die Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; vgl. auch BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“).

Nach der Rechtsprechung des EuGH kann eine umfassende Prüfung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken in Bedeutung, Bild und Klang auch zu dem Ergebnis führen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr hervorruft (EuGH GRUR Int. 1999, 734 ff., 736 (Rz. 28) -„Lloyd“, zuletzt bestätigt durch EuGH GRUR 2006, 413, 414 (Rz. 21) - ZIHR/SIR). So verhält es sich hier.

Die Vergleichswaren sind identisch. Benutzungsfragen stellen sich nicht mehr. Die Widerspruchsmarke „Kron“ verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wort „Kron“ kann von Haus aus entweder als Phantasiewort oder als Eigenname wahrgenommen werden, nicht dagegen als konkreter Begriff, mit dem sich die hier in Rede stehenden Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke beschreiben ließen. Außerdem wird die Widerspruchsmarke unstreitig seit Jahren für die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 3 bundesweit benutzt.

Bei Identität der Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke muß die jüngere Marke von der Widerspruchsmarke einen deutlichen Abstand halten. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht, weil sie der Widerspruchsmarke klanglich verwechselbar nahe kommt.

Bei den beschwerdegegenständlichen Vergleichswaren kann es sich um Massewaren des täglichen Gebrauchs handeln, die für die weitesten Verkehrskreise bestimmt sind. Auf deren Wahrnehmung kommt es daher für die Prognose an, wie die angegriffene Marke wahrscheinlich semantisch und begrifflich aufgefasst werden wird. Danach ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke in der Regel als Phantasiewort unbestimmter Herkunft wahrgenommen und folglich am ehesten nach den deutschen Ausspracheregeln ausgesprochen wird, nämlich - phonetisch - „Koon“. Von einer allgemeinen Deutung der angegriffenen Marke als englischer Ausdruck könnte nur dann ausgegangen werden, wenn das englische Wort „coon“ in Deutschland allgemein verständlich wäre. Dafür sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich und auch der Sachvortrag der Mar-

keninhaberin hat eine solche allgemeine Verständlichkeit nicht wahrscheinlich gemacht. Während in Deutschland die ohnehin schon erhebliche Verbreitung von Waschbären ständig zunimmt, ist es hier bei dem Ausdruck „Waschbär“ geblieben. Weder der ursprünglich aus dem U.S.-Amerikanischen stammende Ausdruck „raccoon“ noch das hier in Rede stehende Markenwort „coon“ als dessen Abkürzung sind im Deutschen für dieses Tier gebräuchlich geworden. Beide Wörter gehören nicht zum englischen Grundwortschatz und dass auch nur eines dieser Wörter Eingang in die allgemeine deutsche Werbesprache gefunden hätte, hat die Markeninhaberin nicht dargetan und ist auch sonst nicht ersichtlich. Daher wird der deutsche Verkehr das Wort „Coon“ in der Regel als Phantasiewort auffassen. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Wort in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR Int. 2004, 635, 638 f. (Nr. 44) - Dreidimensionale Tablettenform; GRUR Int. 2005, 135, 137 (Nr. 20) - Maglite). Daher ist nur die Annahme berechtigt, daß der unbefangene Durchschnittsverbraucher als Marke regelmäßig nur das wahrnimmt, was deutlich und unmissverständlich in Erscheinung tritt und unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist. Die bloße theoretische Möglichkeit, dass einzelne potentielle Abnehmer mit einem Zeichen die eine oder andere Assoziation verbinden können, reicht für allgemeine Annahmen über die voraussichtliche Wahrnehmung einer Marke durch den Verkehr nicht aus. Es mag daher sein, daß einzelne potentielle Abnehmer die angegriffene Marke mit dem englischen Wort „moon“ oder mit der aus den Vereinigten Staaten stammenden Katzenrasse „Maine Coon“ in Verbindung bringen könnten. Da bereits nicht festgestellt werden konnte, daß der Durchschnittsverbraucher die angegriffene Marke regelmäßig als ein englisches Wort auffassen wird, besteht von vornherein kein Anknüpfungspunkt für die Annahme, dass der Verkehr regelmäßig mit diesem Wort andere englische Begriffe assoziieren und sich dann noch von diesen Assoziationen bei seiner Aussprache der angegriffenen Wortmarke bestimmen lassen wird.

Wie auch die Verfahrensbeteiligten übereinstimmend annehmen, wird die Widerspruchsmarke „Kron“ mit gedehntem „O“ ausgesprochen, phonetisch „Krohn“. Klanglich stehen sich daher die Wörter „Krohn“ und „Kohn“ gegenüber, die sich nur durch den R-Laut in der Widerspruchsmarke von einander unterscheiden. Gegenüber diesem Unterschied überwiegen eindeutig die Übereinstimmungen zwischen den Vergleichsmarken in der Silbenzahl, in dem jeweils einzigen Vokal und dessen Länge, im Anfangs- und im Endbuchstaben. Auch die Rechtsprechung zu Kurzwörtern führt zu keinem anderen Ergebnis. Diese Rechtsprechung hat keinen allgemeinen Regelsatz des Inhalts aufgestellt, dass bei Kurzwörtern Abweichungen in nur einem Laut regelmäßig die markenrechtliche Verwechslungsgefahr sicher ausschließen würden. Sie stellt lediglich klar, dass bei Kurzwörtern eine Abweichung in nur einem Laut ein größeres Gewicht zukommen kann als bei längeren Markenwörtern. Auch in diesen Fällen muss jedoch die Abweichung so deutlich in Erscheinung treten, daß sie die markenrechtliche Verwechslungsgefahr sicher ausschließt (vgl. BGH GRUR 1957, 499, 502 - Wipp; BPatG Mitt. 1976, 121, 122 - ANGO/ANG). Daran fehlt es hier, weil der eine abweichende Laut „R“ in der Widerspruchsmarke mit dem beiden Vergleichsmarken gemeinsamen Anfangslaut „K“ verschmilzt und deswegen im Vergleich zu der vollständigen Übereinstimmung der Vergleichsmarken im Übrigen nicht als klares Unterscheidungsmerkmal in Erscheinung tritt.

Die von der Markeninhaberin zitierte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs EuGH GRUR 2006, 237 (Rz. 20) - PICASSO und GRUR 2006, 413, 415 (Rz. 35) - ZIHR/SIR - führt im vorliegenden Fall schon deswegen zu keiner anderen Beurteilung der Verwechslungsgefahr, weil es an einer für die zitierten Entscheidungen maßgebenden tatsächlichen Voraussetzung fehlt: In beiden Fällen konnte zumindest einem der zum Vergleich anstehenden Markenwörter eine eindeutige und bestimmte begriffliche Bedeutung zugeordnet werden, die für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlich war - das waren der Name des in Europa berühmten spanischen Malers Picasso und der in Europa allgemein verständliche englische Ausdruck „Sir“. Diese klare Begrifflichkeit von

wenigstens einer der jeweiligen Vergleichsmarken bildete nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs ein so starkes Gegengewicht zu den gleichzeitig bestehenden klanglichen Ähnlichkeiten, dass der Gerichtshof meinte, eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr von vornherein sicher ausschließen zu können.

An dieser tatbestandlichen Voraussetzung fehlt es im vorliegenden Fall. Denn in der Wahrnehmung der angesprochenen weitesten Verkehrskreise kann keiner der beiden Vergleichsmarken eine eindeutige und sofort verständliche begriffliche Bedeutung zugeordnet werden. Die festgestellten erheblichen klanglichen Ähnlichkeiten zwischen den Vergleichsmarken werden daher nicht durch klare begriffliche Unterschiede relativiert.

Auch die schriftbildlichen Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken reichen nicht aus, um die mit den festgestellten klanglichen Ähnlichkeiten begründete Gefahr einer markenrechtlicher Verwechslung sicher auszuschließen. Hier bestehen Abweichungen zwischen den jeweils ersten beiden Anfangsbuchstaben. Dem stehen jedoch die Übereinstimmungen in der gemeinsamen Struktur als einsilbiges Wort, in der schriftbildlichen Wortlänge (jeweils vier Buchstaben), in dem jeweils einzigen Vokal „O“ und im Endbuchstaben „N“ gegenüber. Nach der übereinstimmenden Rechtsprechung von EuGH und BGH gilt der Erfahrungsgrundsatz, dass der Verkehr die jeweiligen Vergleichsmarken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und sie deshalb nicht direkt mit einander vergleichen kann. Vielmehr trifft er die konkrete Unterscheidung in der Regel nur aufgrund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der verschiedenen Marken (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 138, 140 (Nr. 43) - .Starix; GRUR Int. 2003, 1017, 1019 (Nr. 46) BASS-PASH; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - Kellogg's/Kelly's). Für eine sichere Unterscheidung in dieser typischen Vergleichssituation reichen die schriftbildlichen Unterschiede zwischen den beschwerdegegenständlichen Vergleichsmarken nicht aus.

Der Anregung der Markeninhaberin, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, war nicht zu folgen, weil der Senat über keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden hatte (§ 83 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist (§ 83 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Vielmehr hat der Senat seine Entscheidung - wie dargelegt - auf die gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs gestützt.

Stoppel

Schell

Werner

Me