



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 167/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 396 27 522**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. April 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Die Widersprechende hat gegen die am 10. Januar 1997 veröffentlichte Eintragung der am 22. Juni 1996 angemeldeten, für

„Elektrische Bügeleisen, elektrische Wasserkessel und Wärmflaschen, elektrische Reinigungsgeräte für den Haushalt, nämlich Staubsauger, Bohnermaschinen, elektrische Türschließer, elektrische Shampooergeräte für Teppiche und Teppichböden; Küchenwaagen; Schaltuhren; Webstoffe und Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Bett- und Tischdecken; Taschentücher aus textilem Material; textile Lederimitationsstoffe; Vliesstoffe (Textilien); Bekleidungsstücke, Schuhwaren, einschließlich Bekleidungsstücke aus Leder, Lederimitationen oder aus Pelz, Papierbekleidungsstücke, Sportbekleidung, -schuhe, Fußballschuhe und Stollen hierfür; Kopfbedeckungen; Miederwaren“

geschützten Marke Nr. 396 27 522

**J A N**

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 11. November 1993 international registrierten und in der Bundesrepublik Deutschland für

„classe 09: Disques phonographiques, musicassettes, disques  
CD;

classe 16: Imprimés et magazines de mode et musique;

classe 25: Articles d'habillement, chapeaux, chaussures;

classe 41: Production de films et, en particulier, de films pour la  
télévision“

geschützten Marke Nr. IR 610 651

**JAM.**

Bei Widerspruchseinlegung wies die Widersprechende darauf hin, dass die Umschreibung der Inhaberschaft der international registrierten Widerspruchsmarke von der noch eingetragenen früheren Inhaberin, der A... S. r. l. auf sie beantragt sei. Ein entsprechender Umschreibungsantrag ist in den Akten nicht enthalten, im ROMARIN-Auszug vom 23. September 1998 ist aber die B... GmbH + Co. als Markeninhaberin eingetragen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 13. Juli 2005 den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, die angegriffene Marke halte selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Eine klangliche

Ähnlichkeit scheidet dabei aus, weil beachtliche Teile des Verkehrs die Widerspruchsmarke englisch wie „Dschäm“ aussprechen, weil es sich bei dem Markenwort „JAM“ um einen bekannten englischen Begriff handele, während die angegriffene Marke wie der deutsche männliche Vorname wiedergegeben werde. In schriftbildlicher Hinsicht schließlich reiche angesichts der extremen Kürze beider Zeichen der Unterschied am jeweiligen Wortende aus, um Verwechslungen auszuschließen. Da Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr aus sonstigen Gründen weder vorgetragen noch ersichtlich seien, sei der Widerspruch zurückzuweisen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält eine schriftbildliche wie klangliche Verwechslungsgefahr für gegeben. Schriftbildlich reduziere sich der Unterschied auf einen bloßen Strich, den die ältere Marke zusätzlich aufweise. In klanglicher Hinsicht würden beachtliche Teile des Verkehrs die Widerspruchsmarke in deutscher Aussprache wiedergeben, wodurch sie von der angegriffenen Marke kaum noch zu unterscheiden sei; dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die beiden Zeichen irrtümlich wie das andere Zeichen gelesen und identisch ausgesprochen werden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist dem unter pauschaler Bezugnahme auf die angefochtene Entscheidung, die sie für zutreffend erachtet, entgegengetreten.

Beide Beteiligte haben keinen ausdrücklichen Antrag gestellt. Ihren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 16. August 2006 zurückgenommen.

## 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 Vergleichsmar-

ken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

1. Die Beschwerde ist allerdings nicht schon wegen einer Unzulässigkeit des Widerspruchs unbegründet, weil dieser durch die zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Markeninhaberin eingetragene Widersprechende eingelegt worden war. Nach § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kann auch der Rechtsnachfolger das durch die Eintragung begründete Recht geltend machen, wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs dem Patentamt zugegangen ist. Da die Umschreibung vorliegend wie versichert bei Widerspruchseinlegung bereits beim Italienischen Patentamt beantragt war, weil andernfalls eine Umschreibung nicht erfolgt wäre, war die Widersprechende zur Widerspruchseinlegung berechtigt.

2. 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 der Grad der Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken selbst im Bereich identisch beanspruchter Waren der Klasse 25 und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht so groß, dass die Annahme einer Verwechslungsgefahr gerechtfertigt wäre.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden scheidet dabei eine klangliche Verwechslungsgefahr von vornherein aus. Es gibt nämlich keinen tatsächlichen Anhaltspunkt für die Annahme, nicht nur unmaßgebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden die Widerspruchsmarke in einer deutschen Aussprache wiedergegeben. Bei dem Markenwort „JAM“ handelt es sich um einen zum engli-

schen Grundwortschatz gehörenden Begriff, der den betroffenen Teilen des Verkehrs geläufig ist; denn nach der maßgeblichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr allein auf die durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT. 2), bei denen Kenntnisse der englischen Sprache weitgehend vorhanden sind; nach diesem Verbraucherleitbild haben demgegenüber die Teile des Verkehrs, bei denen dies nicht der Fall ist, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Betracht zu bleiben. Wird die Widerspruchsmarke aber von den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Teilen des Verkehrs englisch wie „[dschäm]“ ausgesprochen, werden sie dieses Zeichen ohne jede Mühe klanglich von der erkennbar mit dem bekannten deutschen Vornamen identischen jüngeren Marke unterscheiden können.

Aber auch eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht zu befürchten. Zwar unterscheiden sich beide Marken, wie die Widersprechende geltend gemacht hat, nur durch den zusätzlichen senkrechten Strich, den die Widerspruchsmarke zur optischen Wiedergabe und Wahrnehmung des letzten Buchstabens „M“ gegenüber dem letzten Buchstaben „N“ in der jüngeren Marke aufweist. Dem steht aber gegenüber, dass es sich bei beiden Zeichen um nur aus einer einzigen Silbe bestehende Kurzwörter handelt, deren voneinander abweichender Sinngehalt - „JAM“ bedeutet im Englischen u. a. „Marmelade, Stau“, „JAN“ wiederum ist ein im Inland geläufiger Vorname - von den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern, an deren Wahrnehmungsfähigkeiten wegen des vorgenannten Verbraucherleitbildes des Europäischen Gerichtshofs keine geringen Anforderungen zu stellen sind, ohne weiteres Nachdenken sofort erfasst wird. Wegen der extremen Kürze beider Markenwörter steht auch nicht zu befürchten, dass dieser abweichende Sinngehalt infolge eines Verlesens nicht erkannt wird, denn bei Kurzwörtern entgehen dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher die Einzelheiten eines

Zeichens - anders als dies bei längeren Zeichenfolgen der Fall sein kann - gerade nicht.

Da Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr aus sonstigen Gründen weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich sind, hat die Markenstelle somit zutreffend den Widerspruch der Widersprechenden zurückgewiesen; deren hiergegen gerichteten Beschwerde war daher der Erfolg zu versagen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften