



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 32/14

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 049 549**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 4. Mai 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2014 im beantragten Umfang aufgehoben, nämlich soweit der Widerspruch aus der Marke UM 009 725 714 auch zurückgewiesen wurde für die Waren der Klasse 25

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidung und Bekleidungs-, Kopfbedeckungs-Accessoires, nämlich T-Shirts, Hemden, Badebekleidung und Umhänge für Badebekleidung, Bekleidungsstücke, Socken, Strickwaren, Hüte, Mützen, Handschuhe, Fausthandschuhe, Halstücher, Nachtwäsche, Unterwäsche, Vlieskombinationen und -einzelteile, Aktivbekleidung, Spielkleidung, Bekleidungsstücke aus Jeansstoff, Turn-/Sportbekleidung, Oberbekleidung, Regenbekleidung; Stiefel, Schuhe, Sandalen und Hausschuhe; Gürtel, Sweater; Bekleidungsstücke zum Verkleiden“.

Im vorgenannten Umfang wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2012 049 549 angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

**PEPEE**

ist am 20. September 2012 angemeldet und am 29. Januar 2013 unter der Nummer 30 2012 049 549 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse und Papierwaren; Bücher, nämlich Aktionsbücher, Kapitelbücher, Arbeitsbücher, Malbücher, Beschäftigungsbücher, Lesebücher, Comichefte, Magazine, Journale, Hörbücher, interaktive Bücher, Badaufkleber; Schreibwaren, nämlich Journale, Terminkalender, Notizbücher; Kunstgewerbekits, nämlich angepasste Kunstgewerbe-, Bastel- und Beschäftigungskits, bestehend aus Malsets; Karton, Aufkleber für Geschenkverpackungen, Tattoos, Geschenkkartons, Postkarten, Notizpapier, Schreibpapier, Alben für Aufkleber, Material für Sammelalben, Kalender, Poster; Partyartikel aus Papier, nämlich Partyservietten, Taschen und Papierziergegenstände; Schulbedarf, nämlich Schreibstifte, Bleistifte, Etuis und Kästen für Schreib- und Bleistifte, Bleistiftanspitzer und Papierordner; Schreibtisch-/Tischartikel, nämlich Kalenderschreibunterlagen, Schreibtischständer für Kalender, Schreibtischaktenablagen, Schreibunterlagen, Schreibtischsets als Büroartikel, Schreibtischständer und Halter für Schreibstifte, Bleistifte und Tinte und Halter für Schreibtischzubehör;

- Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidung und Bekleidungs-, Kopfbedeckungs-Accessoires, nämlich T-Shirts, Hemden, Badebekleidung und Umhänge für Badebekleidung, Bekleidungsstücke, Socken, Strickwaren, Hüte, Mützen, Handschuhe, Fausthandschuhe, Halstücher, Nachtwäsche, Unterwäsche, Vlieskombinationen und -einzelteile, Aktivbekleidung, Spielkleidung, Bekleidungsstücke aus Jeansstoff, Turn-/Sportbekleidung, Oberbekleidung, Regenbekleidung; Stiefel, Schuhe, Sandalen und Hausschuhe; Gürtel, Sweater; Bekleidungsstücke zum Verkleiden;
- Klasse 28: Partyartikel aus Papier, nämlich Hüte; Spielzeug und Spielsachen; Lernspielzeug aller Art, kleine und große Spielszenarien, nämlich Spielsets für den Innenbereich, Ballspiele, elektronisches Spielzeug, als Nachtlicht aufleuchtendes elektronisches Spielzeug, Spielzeug zum Aufsitzen; Spiele, nämlich Partyspiele, Rollenspiele, Action-Geschicklichkeitsspiele, Zielspiele und Fußbodenspiele, Kartenspiele, Brettspiele, Reisespiele, Spiele aus bearbeitetem Kunststoff, Puzzles, Brett puzzles, Schaumstoffpuzzles, Kunststoffpuzzles, Puppen, Bälle, Spiele, Musikspielzeug, Plüschspielzeug, Spielzeug zum Bauen, Action-Spielzeugfiguren; Sommerspielzeug, nämlich Eimer, Schaufeln, Sandspielzeug; Skateboards, Inline-Skates, Rutschbahnen, Schaukelsets; Schlitten, Rodelschlitten; Wasserspielzeug, nämlich Spielzeug für Schwimmbekcken, Schwimmspielzeug, Blasenspielzeug, Spray-Spielzeug, Schwimmgeräte, nämlich Schwimmbretter für Freizeit Zwecke; Spielzeughren (Spielzeug); Weihnachtsstrümpfe als Christbaumschmuck; Christbaumornamente.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 1. März 2013 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 6. August 2012 eingetragenen Unionsmarke UM 009 725 714

## TEE PEE

die geschützt ist für die Waren der

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Mit Beschluss vom 29. Januar 2014 hat die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA den Widerspruch vollumfänglich zurückgewiesen. Zwar könnten sich die beiden Marken hinsichtlich der Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen auf identischen Waren begegnen. Bei der Zielgruppe der in Frage stehenden Waren könne es sich um breite Verkehrskreise handeln und um niedrigpreisige Waren des alltäglichen Bedarfs, die ohne besondere Sorgfalt, eher „flüchtig“ erworben würden, denn Bekleidung und Schuhwaren gebe es auch im unteren Preissegment. Auszugehen sei hier zudem von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass an den zu fordernden Abstand zwischen den Vergleichsmarken strenge Anforderungen zu stellen seien. Diesen erforderlichen Abstand halte die angegriffene Marke aber ein. Die sich gegenüberstehenden Marken „PEPEE“ und „TEE PEE“ unterschieden sich durch die Anfangsbuchstaben, nämlich die markanten Sprenglaute „P“ einerseits und „T“ andererseits. Da es sich jeweils um zweisilbige Wörter handle, die „Pi-Pi“ bzw. „Pe-Pe“ und „Ti-Pi“ bzw. „Te-Pe“ ausgesprochen würden, liege in beiden Fällen ein Kurzwort vor, bei dem schon geringe Unterschiede der Marken bemerkt würden. Der angesprochene Verkehr werde daher die genannten Unterschiede der Marken nicht überhören, so dass eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht ausgeschlossen werden könne. Wegen der typischen Umrisscharakteristik des Buchstaben „P“

gegenüber dem Buchstaben „T“, dem zusätzlichen Buchstaben „E“ in der Widerspruchsmarke und der Unterschiede bei den Unter- und Oberlängen bei Wiedergabe der Marken in Normalschrift sei auch eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht nicht zu bejahen. Schließlich sei für andere Arten der Verwechslungsgefahr nichts dargetan oder ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende mit ihrer - beschränkt erhobenen - Beschwerde, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA vom 29. Januar 2014 im Umfang der Waren der Klasse 25 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke UM 009 725 714 insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Widersprechende hat in der Sache weder ihren Widerspruch noch die Beschwerde begründet.

Auch der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich weder im Beschwerdeverfahren noch im Amtsverfahren zum Widerspruch geäußert oder einen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gemäß § 66 MarkenG zulässig. Sie ist beschränkt erhoben worden, nämlich nur insoweit, als der Widerspruch aus der Unionsmarke UM 009 725 714 für die Waren der Klasse 25 zurückgewiesen worden war.

Die Beschwerde hat in der Sache auch Erfolg, weil zwischen den Vergleichsmarken im Umfang der Waren der Klasse 25 eine klangliche Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG zu besorgen ist.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/ HABM [CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR 2010, 933 Rn. 32 - Barbara Becker; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH WRP 2016, 336 - BioGourmet; MarkenR 2016, 46 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2015, 176 Rn. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2015, 1008 Rn. 18 - IPS/ISP). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr können zudem weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 25 liegt insgesamt Identität vor. Die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ sind wortgleich in beiden Verzeichnissen enthalten. Die übrigen von der angegriffenen Marke beanspruchten speziellen Waren werden jeweils von einem der Oberbegriffe der Widerspruchsmarke umfasst.

2. Die Widerspruchsmarke „TEE PEE“ verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen worden noch erkennbar. In den Schreibweisen „Teepee“ oder „tee-pee“ ist der Begriff zwar das englische Wort für „Tipi-Zelt/Indianerzelt“ (vgl. leo Online Wörterbuch Englisch-Deutsch unter [leo.dict.org](http://leo.dict.org)); in Bezug auf die Widerspruchswaren ist aber ein beschreibender Begriffsinhalt oder -anklang nicht erkennbar.
  
3. Die hier relevanten Vergleichswaren richten sich an den Endverbraucher. Bei teils auch preislich gehobenen Produkten der Klasse 25, bei denen die Verbraucher im Allgemeinen markenbewusst sind, wird die Aufmerksamkeit und Sorgfalt beim Kauf eher höher, bei sonstigen, häufig niedrigpreisigen Waren der Klassen 25 dagegen geringer sein (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 02.07.2014, 29 W (pat) 73/12). Deshalb kann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr allenfalls von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der beteiligten breiten Verkehrskreise ausgegangen werden.
  
4. Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke „PEPEE“ zum sicheren Ausschluss einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke „TEE PEE“ einzuhalten. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht; die sich gegenüberstehenden Marken werden klanglich unmittelbar verwechselt.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 – Pantogast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen



Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 2014, 459 Rn. 42 – CLORALEX; GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR Int. 2010, 129., Rn. 60 – [Carbonell/La Española]; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrüder). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393 Rn. 21 - HEITEC).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sind die Vergleichsmarken „PEPEE“ und „TEE PEE“ im klanglichen Gesamteindruck so deutlich angenähert, dass eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht mehr gewährleistet ist.

Bei der angegriffenen Marke „PEPEE“ handelt es sich um den türkischen Namen einer Zeichentrickfigur; der Name geht zurück auf eine in Anatolien gebräuchliche Bezeichnung für Kinder mit Sprachschwierigkeiten („Pepe“ als türkisches Wort für „Stotterer“, vgl. Pons Online Wörterbuch Türkisch-Deutsch). Diejenigen, die diese Bedeutung kennen, dürften das Zeichen wie „pe-peï“ aussprechen. Dem steht die Widerspruchsmarke „TEE PEE“ gegenüber, die – wenn sie als englisches Wort für das Tipi-Zelt übersetzt und verstanden wird – sprachregelgerecht wie „tih-pih“ [ˈti:pi:] ausgesprochen wird. Ob bei einer solchen Benennung der Marken die Unterschiede im Klangbild zur Verneinung einer klanglichen Verwechslungsgefahr ausreichen, muss nicht abschließend beurteilt werden.

Denn es ist - worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hat - mit verschiedenen Aussprachen der Marken durch die hier relevanten inländischen breiten Verkehrskreise zu rechnen. Sind aber verschiedene Aussprache- oder Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (BPatG, Beschluss

vom 21.10.2015, 29 W (pat) 31/13; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 275 und 280).

Ein großer Teil des angesprochenen inländischen Verkehrs wird die Bedeutung des türkischen Wortes „PEPEE“ als Name „Pepe“ einerseits und durchaus auch den englischen Begriff „TEE PEE“ - ggf. wegen der besonderen Schreibweise - nicht in seiner Bedeutung „Tipi-Zelt“ erkennen und beide Marken jeweils als Fantasiebegriff auffassen. Aus diesem Grund kann in entscheidungserheblichem Umfang daher zum einen - nicht zuletzt wegen des in beiden Marken übereinstimmenden englischen Wortes „PEE“, das als Verb im Deutschen „pie-seln, pinkeln“ bedeutet (<http://dict.leo.org/> Stichwort: (to) pee) - mit einer eher englischen Aussprache beider Begriffe wie „Pi-Pih“ und „Tih-Pih“ gerechnet werden. Zum anderen ist mit einer der Schreibweise entsprechenden „deutschen“ Aussprache wie „Pe-peh“ und „Teh-peh“ zu rechnen.

Silbenzahl und Vokalfolge sowie Sprech- und Betonungsrhythmus stimmen in beiden Fällen jeweils komplett überein; auch die Endsilbe, auf der zudem die Betonung liegt, ist identisch. Diese Gemeinsamkeiten erzeugen ein sehr ähnliches Gesamtklangbild. Gegenüber diesen Übereinstimmungen stellt die Abweichung zwischen den Marken in den Anfangsbuchstaben kein ausreichendes Gegengewicht dar. Dies gilt umso mehr als die Buchstaben „T“ und „P“ sehr ähnlich klingen, obwohl es sich um kurze Wörter handelt. Die beiden Konsonanten „P“ bzw. „T“ sind sog. Sprenglaute, die deshalb rasch verklingen und das Gesamtklangbild der beiden Marken damit nur wenig beeinflussen. Obwohl gewöhnlich den Wortanfängen stärkere Beachtung beizumessen ist, kann dies hier nicht zu einer hinreichenden Differenzierung der beiden Marken führen (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 17.02.2011, 25 W (pat) 199/09 – TAZZA D´ORO./PIAZZA D´ORO; Beschluss vom 12.08.1996, 30 W (pat) 23/96 – PENA./TENA).

Wenn schließlich noch berücksichtigt wird, dass die Marken im Verkehr nicht nebeneinander aufzutreten pflegen und ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Marken klanglich füreinander gehalten werden.

Wegen der markenrechtlich relevanten Gefahr von klanglichen Verwechslungen zwischen den in Streit stehenden Marken ist die Eintragung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang zu löschen.

Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand kein Anlass.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu