



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 138/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
2. August 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 12 929

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. August 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 13. März 1997 angemeldete und am 25. April 1997 für die Waren und Dienstleistungen

„Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, jeweils ausgenommen für Motorradfahrer; Unterhaltung, allgemein kulturelle Aktivitäten“

eingetragene Wortmarke 397 12 929

THE BOY'Z

ist Widerspruch erhoben aus der seit 18. Februar 1955 eingetragenen Wortmarke 671 672

Boy

geschützt für

„tragbare Rundfunkempfänger“.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 27. Januar 2003 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Dabei ist die Markenstelle von einer engen Ähnlichkeit der Widerspruchsware mit den Schallplatten der jüngeren Marke und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Zwar sei das Zeichen „Boy“ von Hause aus wegen zahlreicher Drittmarken mit dem Bestandteil „Boy“ gerade auf dem hier vorliegenden Warenssektor kennzeichnungsschwach. Diese Kennzeichnungsschwäche sei jedoch durch die langjährige Nutzung durch die Widersprechende überwunden. In klanglicher, begrifflicher und schriftbildlicher Hinsicht würden die Marken sich durch den nur in der jüngeren Marke befindlichen Bestandteil „THE“ und den nur bei dieser Marke mit einem Apostroph am Wortende angehängten Konsonanten „Z“ ausreichend voneinander unterscheiden. Dem Markenbestandteil „BOY“ komme in der angegriffenen Marke keine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zu. Im Hinblick auf die originäre Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke scheidet auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens aus.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt (sinngemäß) den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 27. Januar 2003 aufzuheben und die Marke 397 12 929 teilweise bezüglich der Waren und Dienstleistungen „Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Unterhaltung, allgemein kulturelle Aktivitäten“ zu löschen.

Die Widerspruchsmarke werde seit 1950 für tragbare Rundfunkgeräte intensiv benutzt. Darüber hinaus besitze und nutze die Widersprechende zahlreiche Kombinationszeichen (Serienzeichen) mit dem Bestandteil „Boy“, wie z. B. „Beat-Boy“, „City-Boy“, „Concert-Boy“, „Hit-Boy“, „Musical-Boy“, „Ocean-Boy“, „Prima-Boy“, „Teleboy“, „Yacht-Boy“ für Geräte der Unterhaltungselektronik. Dem Bestandteil „BOY“ komme somit Hinweischarakter auf die Widersprechende zu. Neben den im engsten Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren der Klasse 9 weise auch die Dienstleistung „Unterhaltung“ Ähnlichkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke auf, da Unterhaltungsdienstleistungen mithilfe von Geräten der Unterhaltungselektronik erbracht werden könnten. Der erforderliche Markenabstand werde nicht eingehalten. Das Wort „BOY“ trete in der angegriffenen Marke eigenständig hervor, präge deren Gesamteindruck und wirke kollisionsbegründend. Der weitere Bestandteil „THE“ werde dagegen ohne Weiteres als bloßer Artikel erkannt und verstanden. Das „Z“ am Wortende der jüngeren Marke sei für die Verbraucher eher unauffällig. Zumindest die Gefahr der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens sei zwischen den Marken gegeben.

Die unbekannt verzogenen Markeninhaber haben sich weder im Amts- noch im Gerichtsverfahren zur Sache eingelassen. Mit zwei Beschlüssen vom 11. Januar 2006 und vom 10. Mai 2006 hat der Senat die öffentliche Zustellung der Beschwerdeschrift vom 11. März 2003 und der Beschwerdebegründung vom 30. Januar 2004 sowie der Terminladung vom 9. Mai 2006 angeordnet.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken keiner Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unterliegen.

Nach diesen Bestimmungen ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs u. a. zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der (Identität oder) Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der (Identität oder) Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass z. B. ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2006, 60, 61 - cocodrillo m. w. N.).

1. Die „Magnetaufzeichnungsträger“ und „Schallplatten“ der jüngeren Marke sind den „tragbaren Rundfunkempfängern“ der Widerspruchsmarke zumindest durchschnittlich, wenn nicht sogar eng ähnlich. Demgegenüber weisen die angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke keine markenrechtlich ins Gewicht fallenden Überschneidungen mit „tragbaren Rundfunkempfängern“ auf (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 371 re. Sp.). Es mag zwar zutreffen, dass Unterhaltungsdienstleistungen auch mithilfe von Geräten der Unterhaltungselektronik erbracht werden, wie die Widersprechende meint. Allein deswegen identifiziert der Verkehr aber noch nicht den Erbringer der Dienstleistung mit dem Gerätehersteller. Im Übrigen genießt die Widerspruchsmarke nicht allgemein für Geräte der Unterhaltungselektronik, sondern lediglich für tragbare Rundfunkempfänger Schutz. Dass auch derartige Kleingeräte bei der Erbringung von Unterhaltungsdienstleistungen oder kulturellen Aktivitäten eingesetzt werden, erscheint fernliegend. Im Hinblick auf die angegriffenen

Dienstleistungen scheitert der Widerspruch daher bereits an fehlender Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit.

2. Die Kennzeichnungskraft der seit mehr als 50 Jahren eingetragenen Widerspruchsmarke liegt aufgrund der langjährigen Benutzung im oberen durchschnittlichen Bereich (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 346 - ASTRO BOY/Boy). Dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch zahlreiche Drittmarken auf dem hier fraglichen Warenaktor geschwächt ist, wie die Markenstelle in ihrem Beschluss ausgeführt hat, ist nicht zu ersehen. Abgesehen davon, dass die Markenstelle in ihrer Entscheidung keine Drittmarken mit dem Bestandteil „Boy“ auf dem einschlägigen Warengbiet benannt hat, ist über die Benutzung derartiger Marken nichts bekannt. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Marke kann aber grundsätzlich nur durch benutzte Drittmarken herbeigeführt werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 199).

3. Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke im Hinblick auf die von ihr erfassten Waren der Klasse 9 einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten, der jedoch gewahrt ist.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet aus.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Vergleichsmarken deutlich sichtbar durch den nur in der jüngeren Marke vorhandenen Artikel „THE“, den nur in dieser Marke am Ende des zweiten Wortbestandteils befindlichen Apostroph sowie den angefügten Buchstaben „Z“.

Auch der klangliche Abstand ist insbesondere wegen des Artikels „THE“ in der jüngeren Marke ausreichend. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kollidierender Marken kann der Artikel „THE“ nicht ohne Weiteres vernachlässigt werden (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il Portone in Bezug auf den bestimmten Artikel „il“ der italienischen Sprache). Da der Verkehr keine Veranlas-

sung hat, den Bestandteil „THE“ bei der Benennung wegzulassen, besteht phonetisch keine relevante Markenähnlichkeit.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und so verwechselt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG). Diese besondere Fallgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass zwei Marken zwar nicht füreinander gehalten und insoweit unmittelbar verwechselt werden können, jedoch Gemeinsamkeiten aufweisen, die im Publikum Anlass zu der Annahme geben können, dass es sich bei der angegriffenen Marke um ein Zeichen des Inhabers der älteren Marke handle. Erfasst werden damit insbesondere Fälle, in denen ein jüngeres Zeichen für ein Serienzeichen zu der älteren Marke gehalten werden kann (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 346 - ASTRO BOY/ Boy). Dafür ist hier nichts ersichtlich. Die Widersprechende hat zwar dargelegt, dass sie ausgehend von der Widerspruchsmarke eine umfangreiche Zeichenserie geschaffen hat und nutzt. Die angegriffene Marke fügt sich in diese Serie aber nicht ein. Die Serie der Widersprechenden ist dadurch gekennzeichnet, dass das Zeichen „Boy“ als gleichbleibender Stammbestandteil erscheint, der durch vorangestellte Zusätze mit meist beschreibendem Sinngehalt abgewandelt wird. Demgegenüber erscheint die Wortverbindung „THE BOY'Z“ als geschlossener Gesamtbegriff im Sinne einer Abwandlung von „The Boys“, also „Die Jung's“. Das erweckt, gerade im Zusammenhang mit den angegriffenen Waren (und Dienstleistungen) eher den Eindruck eines Namens, z. B. einer Band. Es wird also weder von der Widerspruchsmarke als einem Stammbestandteil in identischer oder auch nur wesensgleicher Form Gebrauch gemacht, noch erscheint der vorangestellte Artikel „THE“ als eine weitere Abwandlung der Widerspruchsmarke. Bei dieser Sachlage kann eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens nicht bejaht werden.

Anhaltspunkte dafür, dass die Vergleichsmarken in anderer Weise gedanklich in Verbindung gebracht werden könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Es bestand kein Anlass, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften