

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 250/99

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 394 00 899.5**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. Januar 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst sowie des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann und der Richterin Klante

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patentamts vom 12. Oktober 1998 aufgehoben, soweit die Löschung wegen der Marke 732 242 für die Waren "Turn- und Sportgeräte" angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen. Im übrigen wird die Beschwerde hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 732 242 zurückgewiesen.
2. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu II aus der Marke DD 650 971 wird der oben genannte Beschluß teilweise aufgehoben und die Löschung der Marke 394 00 899 für die Waren "Brillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren; Spielkarten; Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck" angeordnet. Im übrigen wird die Be-

schwerde hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke DD 650 971 zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Beim Deutschen Patentamt ist die Bezeichnung

### **"BUDDY"**

unter der Nr 394 00 899 in das Register eingetragen worden für

Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Beleuchtungs-, Heizungs-, Kühl-, Trocken- und Lüftungsgeräte; bespielte Tonträger, Videobänder, CDs, Bildplatten, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Kopfhörer, Brillen Telefonkarten; Bett- und Tischdecken; Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Sorbets, Kaugummi für nichtmedizinische Zwecke, soweit in Klasse 29 enthalten, Bonbons, Ketchup, Lakritz, Lebkuchen, Nüsse, Pfefferminz, Popcorn, Hamburger, Sandwiches, Teigwaren, Saucen, Schokolade; Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, Reise- und

Handtaschen, Koffer, Rucksäcke, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Möbel, Spiegel, Rahmen; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Rasierapparate; Musikinstrumente; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse, Photographien, Schreibwaren, Büroartikel, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten, Spielkarten; Seifen, Parfums, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportgeräte, soweit in Klasse 28 enthalten, Christbaumschmuck; Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer; Veranstaltung von Musicals, Konzerten und Theaterstücken, Erziehung, Ausbildung; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten.

Die Widersprechende zu I hat Widerspruch eingelegt aus der Marke 732 242

**"Paddy"**

hinsichtlich der Waren

"Spiele, Spielzeug, Christbaumschmuck".

Darüber hinaus hat die Widersprechende zu II Widerspruch eingelegt aus der Marke DD 650 971

**"BULLY",**

die Schutz genießt für

6: Schlüsselanhänger und Souvenirartikel in Form von Figuren und Puppen aus unechten Metallen, Figuren und

Puppen für Dekorations- und Werbezwecke aus unedlen Metallen (ausgenommen Bronze).

9: Sonnenbrillen.

14: Figuren und Puppen für Dekorations- und Werbezwecke sowie als Souvenirartikel und Schlüsselanhänger aus Bronze; Schmuckwaren.

16: Abziehbilder, Aufkleber.

20: Figuren und Puppen für Dekorations- und Werbezwecke sowie als Souvenirartikel und Schlüsselanhänger, sämtliche vorgenannte Waren aus Stoff, Holz, Kunststoff.

26: Haarschmuck.

28: Figuren und Puppen für Spielzwecke; Spielwaren.

In der mündlichen Verhandlung am 12. Januar 2000 hat die Widersprechende zu II den Widerspruch auf

"Brillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse, Photographien,

Schreibwaren, Büroartikel; Spielkarten, Spiele, Spielzeug;  
Christbaumschmuck"

beschränkt.

Durch Beschluß vom 12. Oktober 1998 hat die Markenstelle für Klasse 41 - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - die Löschung der jüngeren Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 394 00 899 "Paddy" für

"Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportgeräte, soweit in Klasse 28 enthalten, Christbaumschmuck"

angeordnet, den Widerspruch aus der Marke DD 650 971

**"BULLY"**

mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

### **1. Widerspruch zu I aus der Marke 732 242 "Paddy"**

Die Vergleichsmarken seien in klanglicher Hinsicht verwechselbar. Das Wort "BUDDY" habe als Name Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden und werde entsprechend der Lautfolge "BADDI" betont. Ein beachtlicher Teil der Verkehrskreise werde die Widerspruchsmarke "Paddy" buchstabengetreu wiedergeben, da dieser Begriff im Inland weniger bekannt sei. Damit seien die klanglichen Unterschiede zu gering, um klangliche Verwechslungen ausschließen zu können.

## **2. Widerspruch zu II aus der Marke DD 650 971 "BULLY"**

Insoweit seien die Vergleichsmarken weder identisch, noch ähnlich. Auch wenn die Waren zum Teil gleich seien, so daß ein erheblicher Abstand der Vergleichsmarken erforderlich sei, um die Gefahr von Verwechslungen ausschließen zu können, halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand ein. Den klanglichen Gemeinsamkeiten in der Lautfolge "B-Y" stünden deutliche klangliche Unterschiede gegenüber. Der Vokal "U" in der angegriffenen Marke werde auch von der breiten Masse der inländischen Verkehrskreise als Vokal "A" ausgesprochen, da das Wort "BUDDY" mit der Betonung "BADDI" Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden habe. Demgegenüber werde der Vokal "U" in der Widerspruchsmarke nicht als Vokal "A" betont. Hierfür bestehe aufgrund der Wortbildung keine Veranlassung. Darüber hinaus seien die Vergleichsmarken in der Wortmitte durch die Konsonanten "DD" und "LL" in klanglicher Hinsicht deutlich verschieden. Dies gelte auch für einen schriftbildlichen Vergleich der Marken. Die zwei nebeneinanderstehenden Buchstaben "DD" und "LL" seien schriftbildlich deutlich verschieden. Da die Vergleichsworte relativ kurz seien, reichten diese Unterschiede aus, um eine Ähnlichkeit der Schriftbilder zu verneinen.

Gegen diesen Beschluß richten sich die Beschwerden der Markeninhaberin und der Widersprechenden zu II.

### **Beschwerde zu I der Markeninhaberin**

Sie bestreitet die Benutzung der Gegenmarke "Paddy" und macht geltend, "BUDDY" und "Paddy" unterschieden sich im Klang- und Schriftbild hinreichend voneinander. Das "BU" der jüngeren Marke werde weich und dunkel, das "Pa" der Widerspruchsmarke hingegen hart und hell gesprochen. Darüber hinaus enthalte die jüngere Marke einen für jedermann geläufigen Sinngehalt "Kumpel", während es sich bei der Widerspruchsmarke um eine reine Phantasiebezeichnung handele.

"Paddy" wirke wie ein englisches Wort und werde deshalb wie "e" ausgesprochen. Damit seien die Unterschiede hinreichend deutlich.

Sie beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben, soweit die Löschung der jüngeren Marke angeordnet worden ist und den Widerspruch aus der Marke 732 242 auch im übrigen zurückzuweisen.

Die Widersprechende zu I beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat Unterlagen zur rechtserhaltenden Benutzung der Gegenmarke für "Spielfiguren" vorgelegt. Sie macht geltend, ein zumindest beachtlicher Teil der Verkehrskreise, die die englische Sprache beherrschten, werde "BUDDY" wie "BADDI" aussprechen. Damit unterschieden sich die beiden Wörter lediglich noch durch die Härte der Aussprache des Anfangskonsonanten, was nicht ausreiche, um eine klangliche Ähnlichkeit ausschließen zu können. Eine Unterscheidung nach dem Sinngehalt sei nur dann möglich, wenn er jedermann geläufig sei, was indes für die Bedeutung "Kumpel" nicht zutreffe.

### **Beschwerde der Widersprechenden zu II**

Die Widersprechende zu II macht unter Bezugnahme auf den Senatsbeschluß vom 13. Januar 1999 - 32 W (pat) 84/98 "Buddy"/"BULLY" geltend, daß die Vergleichsmarken verwechselbar seien. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren bestehe auch Ähnlichkeit. Dies gelte auch für "Abziehbilder, Aufkleber" der Widerspruchsmarke, die mit "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien" schon nach früherer Rechtsprechung gleichartig gewesen seien

(unter Bezugnahme auf Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 10. Aufl, S 191 "Papier" = Aufklebezettel").

Sie beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 41 vom 12. Oktober 1998 (394 00 899.5/41) aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke DD 650 971 "BULLY" zurückgewiesen worden ist und dem Widerspruch aus der deutschen Marke DD 650 971 "BULLY" gemäß § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG stattzugeben und die Anmeldemarke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, die Vergleichsmarken unterschieden sich in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht deutlich. Sowohl bei Klein- als auch Großschreibung seien die Mittelbuchstaben "DD(dd)" und "LL(ll)" signifikant verschieden. Klanglich sei eine Aussprache von "BUDDY" wie "BADDI" wahrscheinlich. Hierbei helfe auch der Sinngehalt "Kumpel", die Vergleichsmarken ausreichend zu unterscheiden. Demgegenüber werde "BULLY" mit einem deutlich verschiedenen "U" ausgesprochen. Darüber hinaus sei die Warenähnlichkeit fraglich.

Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt, einschließlich der Aktsakte der Marke 394 00 899 Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerden der Markeninhaberin und der Widersprechenden zu II sind zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG).

### **Beschwerde zu I der Markeninhaberin**

Die Beschwerde der Markeninhaberin hat nur insoweit Erfolg, als die Markenstelle die Löschung für "Turn- und Sportgeräte" angeordnet hat, obwohl die Widersprechende zu I insoweit keinen Widerspruch eingelegt hat. Im übrigen erweist sich die Beschwerde zu I indes als unbegründet.

Zur Frage der klanglichen Verwechslungsgefahr zwischen "BUDDY" und "Paddy" wird auf die Ausführungen in dem Beschluß vom 12. Januar 2000 in dem parallel gelagerten Verfahren 32 W (pat) 202/99 verwiesen.

### **Beschwerde zu II**

Die Beschwerde der Widersprechenden zu II aus der Marke DD 650 971 "BULLY" hat im Wesentlichen Erfolg, da hinsichtlich der im Tenor genannten Waren eine Verwechslungsgefahr mit der jüngeren Marke "BUDDY" besteht. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen des auch der Markeninhaberin durch die Beschwerdebegründung der Widersprechenden zu II mitgeteilten Senatsbeschlusses vom 13. Januar 1999 - 32 W (pat) 847/98 "Buddy"/"BULLY" Bezug genommen. Hierin ist der Senat davon ausgegangen, daß bei Warenidentität bzw einer hohen Warenähnlichkeit und unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft die Gefahr klanglicher Verwechslungen nicht auszuschließen sei. Dem schließt sich der Senat auch im vorliegenden Verfahren an. Da hinsichtlich der Waren "Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse, Photographien, Schreibwaren, Büroartikel" keine Warennähe besteht, die eine klangliche Verwechslungs-

gefahr allein rechtfertigen könnte, scheidet eine Verwechslungsgefahr insoweit aus. Mögen die "Abziehbilder" der Widerspruchsmarke auch mit "Aufklebezetteln" gleichzusetzen sein, die seit jeher als gleichartig mit "Papier" angesehen worden sind (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl, S 709), besteht doch ein erheblicher Warenabstand. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, daß Papier und Pappe im Wesentlichen der Bearbeitung dienen, während es sich bei Abziehbildern um fertige Produkte handelt, bei denen das Material (Papier, Pappe) auf das sie aufgebracht sind unwesentlich ist. Auch mit "Photographien" besteht keine erhebliche Warennähe, da Abziehbilder und derartige Photographien aus einem unterschiedlichen Material bestehen und einer anderen Zweckbestimmung unterliegen.

Im übrigen besteht aber hinsichtlich der weiteren angegriffenen Waren Warenidentität oder zumindest eine erhebliche Warennähe. Dies gilt auch für "Schlüsselanhänger" und "Souvenirartikel in Form von Figuren und Puppen aus unechten Metallen, Figuren und Puppen für Dekorations- und Werbezwecke aus unedlen Metallen (ausgenommen Bronze)", da diese auch Schmuckwaren im weiteren Sinne sein können. So werden Schlüsselanhänger auch in Juwelierläden angeboten. Dementsprechend besteht auch eine erhebliche Warennähe für die Erzeugnisse der Klasse 14 "Figuren und Puppen für Dekorations- und Werbezwecke sowie als Souvenirartikel und Schlüsselanhänger aus Bronze". Auch "Uhren" sind oft "Schmuckwaren" im weiteren Sinne und werden üblicherweise in Juwelierläden gemeinsam angeboten. Soweit die Waren der Klasse 20 "Figuren und Puppen für Dekorations- und Werbezwecke sowie als Souvenirartikel und Schlüsselanhänger" aus Stoff, Holz oder Kunststoff bestehen, besteht eine erhebliche Nähe zu "Christbaumschmuck". Bei "Haarschmuck" und "Figuren und Puppen für Spielzwecke; Spielwaren" besteht darüber hinaus ebenso wie bei "Sonnenbrillen" zudem eine mögliche Warenidentität. Deshalb ist insoweit entsprechend den Gründen des Senatsbeschlusses vom 13. Januar 1999 ohne weiteres davon auszugehen, daß eine klangliche Verwechslungsgefahr gegeben ist. Der Beschwerde war deshalb bis auf die übrigen angegriffenen Waren "Papier, Pappe (Karton) und

Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse, Photographien, Schreibwaren, Büroartikel" der Erfolg nicht zu versagen.

Eine Kostenauflegung war nach der Sach- und Rechtslage hinsichtlich beider Beschwerden nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Forst

Klante

Fuchs-Wisseemann

Ko