

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 154/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 13 702

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Pagenberg

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und Markenamt") sind gegen die - am 30. Januar 1996 veröffentlichte - Eintragung der Marke 395 13 702

Mc Cool

vom 26. September 1995, die nach Teillöschung vom 4. Februar 1997 noch besteht für die Waren und Dienstleistungen

"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Haargel, Rasiercreme, Mundwasser; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Rasierklingen; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus her-

gestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren- und Zeitmeßinstrumente; Druckereierzeugnisse, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Schreibwaren, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Spielkarten; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, Reise- und Handkoffer, Regenschirme; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer; Werbung- und Geschäftswesen; Erziehung und Unterhaltung; Versicherungs- und Finanzwesen; Schußwaffen; photographische, Film-, optische-, Wäge-, Meßapparate und -Instrumente, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Sonnenbrillen, Lesebrillen und Brillen aller Art",

auf Grund der für die Waren

"Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer"

am 17. Juni 1993 eingetragenen Marke DD 653 370

siehe Abb. 1 am Ende

sowie der für die Waren

"Rohtabak, Tabakerzeugnisse"

am 13. November 1967 eingetragenen Marke 839 065

siehe Abb. 2 am Ende

Widersprüche erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 18 hat die Widersprüche durch den von einem Hilfsmitglied des Patentamts erlassenen Beschluß vom 11. Mai 1999 gemäß §§ 43 Abs 2, 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt worden, inwieweit die Waren der jüngeren Marke zu den Waren der älteren Marken in einem markenrechtlich relevanten Ähnlichkeitsbereich lägen, könne dahingestellt bleiben, da die Vergleichsmarken selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe einen hinreichend großen Abstand einhielten. Die beiden Bestandteile "Mc" und "Cool" der angegriffenen Marke bildeten einen einheitlichen Gesamtbegriff. Die beteiligten Verkehrskreise seien an das Werbeschlagwort "Cool" gewöhnt, so daß sie bereits deshalb nicht diesem Wortbestandteil allein, sondern nur dem prägnanten Gesamtbegriff "Mc Cool" die Kennzeichnungsfunktion zusprächen. Die sich gegenüberstehenden Marken stimmten lediglich klanglich in den werbeüblich beschreibenden und somit kennzeichnungsschwachen Wörtern "Cool" und "KOOL" überein. Die Unterschiede im übrigen seien aber so groß, daß sie den Gesamteindruck trotz der teilweisen Übereinstimmung hinreichend unterschiedlich prägten.

Die Widersprechende hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde eingelegt. Sie trägt vor, die beiderseitigen Waren seien in der Klasse 34 identisch und hinsichtlich der Waren der angegriffenen Marke in der Klasse 14 bestehe große Ähnlichkeit, weil darunter auch Aschenbecher und sonstige Raucherartikel fielen. Den Widerspruchsmarken komme schon von Hause aus eine gewisse Kennzeichnungskraft zu, denn der Ausdruck "Cool" oder "KOOL" sei keine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe. Der Hinweis auf ein Werbeschlagwort begründe kein Eintragungshindernis. Begriffe der Umgangssprache wie "Cool"

könnten durchaus schutzfähig sein. Der Bundesgerichtshof habe gerade in seiner jüngeren Spruchpraxis die Schutzfähigkeit von "ABSOLUT", "YES" und "FOR YOU" festgestellt, obwohl zB "YES" sicherlich auch ein häufig verwendetes Schlagwort sei und "FOR YOU" eine Bestimmungsangabe sein könne. Außerdem besäßen die Widerspruchsmarken einen weiten Schutzbereich, da sie seit vielen Jahren umfänglich für Zigaretten und Tabakerzeugnisse benutzt würden. In Deutschland erfolge der Vertrieb der "KOOL"-Produkte in erster Linie über den Duty-Free-Sektor. Bei Berücksichtigung der Warenidentität und des weiten Schutzbereichs der Marken "KOOL" halte die angegriffene Marke "Mc Cool" keinen ausreichenden Abstand von den Widerspruchsmarken ein. Nach dem Gesamteindruck der angegriffenen Marke orientierten sich die angesprochenen Verkehrskreise an dem Bestandteil "Cool". Denn teilweise werde der Verkehr den Bestandteil "Mc" als wörtlich nicht aussprechbare Buchstabenfolge auffassen. Für andere Teile des Verkehrs stehe "Mc" für den schottischen Namensteil "Mac", der ähnlich wie "Sir" oder "Mister" nahtlos auf das zweite Element der Marke überleite. Da der schottische Namensteil "Mc" relativ häufig vorkomme, sei er weniger wichtig und helfe nicht zur Unterscheidung. In der angegriffenen Marke erscheine "Mc" auch nicht als Vorsilbe, sondern graphisch abgesetzt. Der Bestandteil "Cool" werde ebenso wie das Markenwort "KOOL" regelmäßig englisch wie "kuhl" ausgesprochen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Ansicht, "KOOL" werde deutsch wie "Kohl" gesprochen, weil nichts auf ein fremdsprachiges Wort hinweise. "Mc Cool" sei aber eindeutig englisch. Phonetisch gebe es keine Ähnlichkeit zwischen den Klangbildern "kohl" und "mäck kuhl". "Mc" sei der prägende Bestandteil der angegriffenen Marke und werde vom Verkehr keinesfalls weggelassen. "Mc" sei offensichtlich gerade deshalb als Zusatz gewählt worden, um einen unterscheidungskräftigen Gesamtbegriff zu erhalten.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Der Senat folgt im Ergebnis der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts, daß eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen der angegriffenen jüngeren Marke "Mc Cool" und jeweils den Widerspruchsmarken "KOOL" nicht vorliegt. Die Markenstelle hat die Widersprüche daher gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG iVm §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr umfaßt alle Umstände des Einzelfalls und würdigt die in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, auch in ihrer Wechselbeziehung untereinander; so kann ein geringer Ähnlichkeitsgrad der Marken durch einen höheren Ähnlichkeitsgrad der Waren oder Dienstleistungen ausgeglichen werden (EuGH GRUR 1998, 922, 923 Ez 16, 17, 18 - Canon; BGH GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; BGH GRUR 1999, 241, 242 f - PATRIC LION).

Mit den Waren "Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer" der angegriffenen Marke sind die Waren der Widerspruchsmarke DD 653 370 identisch. Warenidentität

besteht auch zwischen den Waren der Widerspruchsmarke 839 065 und "Tabak" der angegriffenen Marke. Ob und inwieweit eine Ähnlichkeit der übrigen Waren, insbesondere der Klasse 14, und Dienstleistungen der jüngeren Marke mit den Waren der Widerspruchsmarken gegeben ist, kann hier als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn bereits bei Warenidentität hält die angegriffene Marke den dementsprechend zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr erforderlichen weiten Abstand jeweils zu den Widerspruchsmarken ein.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken bewertet der Senat als insgesamt annähernd normal und allenfalls leicht erhöht. Soweit die Widersprechende selbst davon ausgeht, bei dem Markenwort "KOOL" handele es sich um eine bedeutungsgleiche und phonetisch übereinstimmende Abwandlung des englischen Adjektivs "cool", besitzen die Widerspruchsmarken von Hause aus nur eine verhältnismäßig schwache Kennzeichnungskraft, da "cool" - abweichend von der Auffassung der Widersprechenden - in zweifacher Hinsicht als beschreibende Angabe anzusehen ist. Das Adjektiv "cool" weist nämlich einerseits im Sinne von "kühl, frisch" im Bereich der Tabakwaren auf einen - von Rauchern in der Regel als angenehm empfundenen - kühlen Rauch hin (vgl auch die bekannte Werbung "kühl im Rauch"), wobei angesichts der tatsächlichen Benutzung der Marke "KOOL" für Menthol-Zigaretten der Hinweis auch auf die Frischewirkung besonders naheliegt. Die Abwandlung "KOOL" statt "COOL" hat die Widersprechende wahrscheinlich zur Begründung der Schutzfähigkeit gewählt (vgl dazu Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Auflage 1997, § 8 Rdn 106). Andererseits wird das mittlerweile äußerst beliebte Markenwort "cool" nicht nur umgangssprachlich, sondern auch in der Werbung gern als hochgradige Qualitätsangabe verwendet (vgl zB Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, S 308 unter 4. in hohem Maße gefallen; der Idealvorstellung entsprechend; P. Beale, A Concise Dictionary of Slang and Unconventional English, Verlag Langenscheidt, Berlin 1989, S 103 f unter 3. Very pleasing or attractive or satisfactory; "cool" became a word of praise ...). Der Senat hält aber hier zu Gunsten der Widersprechenden auf Grund der von ihr vorgetragenen und von der Beschwerdegegnerin nicht

bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarken, die übrigens in Deutschland in der Form der Widerspruchsmarke DD 653 370 für Menthol-Zigaretten stattfindet, die Annahme einer Stärkung der Kennzeichnungskraft bis zu einem leicht überdurchschnittlichen Grade für gerechtfertigt. Der Ansicht der Widersprechenden, den Widerspruchsmarken gebühre ein weiter Schutzbereich, vermag sich der Senat jedoch nicht anzuschließen. Denn die ohne jegliche Umsatzzahlen oder Marktanteilangaben unsubstantiiert - "seit vielen Jahren umfänglich" - behauptete Benutzung für Zigaretten und Tabakerzeugnisse ist an sich nicht schlüssig. Insbesondere die Aussage, in Deutschland erfolge der Vertrieb der "KOOL"-Produkte in erster Linie über den Duty-free-Sektor, läßt eigentlich nur den Schluß auf einen äußerst geringen Bekanntheitsgrad zu.

Trotz Warenidentität sowie der im vorliegenden Falle angenommenen leicht erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist eine Verwechslungsgefahr jedoch auszuschließen, weil die sich gegenüberstehenden Marken eine zu geringe Ähnlichkeit aufweisen (vgl zB auch Beschluß des 28. Senats vom 17. Juli 1996 - 28 W (pat) 130/95 - McRoyal/Royal).

Die angegriffene Marke "Mc Cool" bildet ohne weiteres ersichtlich einen Gesamtbegriff. Die Auffassung der Widersprechenden, die jüngere Marke "Mc Cool" werde durch den Bestandteil "Cool" geprägt, während der Verkehr "Mc" entweder als Abkürzung nach Einzelbuchstaben oder als relativ häufig vorkommenden schottischen Namensbestandteil lediglich für nebensächlich und nicht unterscheidungskräftig halte, teilt der Senat nicht. Vielmehr dient gerade der Bestandteil "Mc" in Verbindung mit dem an sich beschreibenden oder jedenfalls sehr kennzeichnungsschwachen englischen Adjektiv "Cool" offensichtlich zur Bildung einer betriebskennzeichnend individuellen Gesamtbezeichnung nach Art eines Familiennamens. Den deutschen Verkehrskreisen ist das in zahlreichen schottischen und irischen Familiennamen auftretende, als Abkürzung für "Mac" stehende und ebenso "mäck" gesprochene Präfix "Mc" allgemein geläufig (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, S 975 unter "Mac"). Bekannt sind

Familiennamen wie beispielsweise "McDonald", "McCartney", "McCloy", "McLaren", "McLean", "McMillan", "Mc Namara", "McPherson", "McCormick", "McCain", "McEnroe", "McKinsey" etc (vgl zB Brockhaus, Die Enzyklopädie in 24 Bänden, 20. Auflage, Bd 14, 1998, S 379 - 383; OLG München Mitt 1996, 92, 94 - McDonald/McShirt; OLG Karlsruhe GRUR 1992, 460, 462 - McChinese/McDonald's), wobei üblicherweise sowohl die aneinandergerückte als auch die abgesetzte Schreibweise des Präfixes "Mc" verwendet wird. Soweit die Widersprechende meint, der Bestandteil "Mc" sei kaum unterscheidungskräftig, mag dies allenfalls bei solchen Eigennamen zutreffen. Eine andere Beurteilung der Kennzeichnungskraft nach dem Gesamteindruck verlangen jedoch solche Bezeichnungen, die - wie die angegriffene Marke "Mc Cool" - aus dem Namenspräfix "Mc" und einer beschreibenden Angabe oder einem sonstigen geläufigen englischen Begriff bestehen. Derartige "sprechende" markenmäßige Kennzeichnungen, die nicht nur durch die Markenserie "McChicken", "McDrive", "McPizza", "McExpress", "McKids", "McSnack" etc des Fast-Food-Unternehmens McDonald's, sondern auch auf verschiedenen sonstigen Waren- und Dienstleistungsgebieten Verbreitung gefunden haben, sind den angesprochenen Verkehrskreisen vertraut (vgl Marken-Lexikon 1999, Bd M-N, S 5536 - 5544; OLG München aaO; OLG Karlsruhe aaO; OLG München GRUR 1996, 63, 65 - McDonal's/Mac Fash). Die markenrechtlich kennzeichnende - in der Regel schutzbegründende - Eigenart dieses Prinzips der Markenbildung liegt aber ersichtlich gerade in der individualisierenden Personalisierung eines beschreibenden oder jedenfalls kaum unterscheidungskräftigen Ausdrucks durch die Voranstellung des namenstypischen Präfixes "Mc". Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken ist somit davon auszugehen, daß der Bestandteil "Mc" die angegriffene Marke "Mc Cool" gleichgewichtig mitprägt und nicht allein der Bestandteil "Cool" den Widerspruchsmarken gegenübergestellt werden darf.

Eine bildliche, insbesondere schriftbildliche Ähnlichkeit der sich jeweils gegenüberstehenden Marken hat die Widersprechende nicht vorgetragen. Sie scheidet auch schon deshalb aus, weil der prägnante Anfangsbuchstabe "K" des Marken-

wortes "KOOL" der Widerspruchsmarken unübersehbar deutlich abweicht. Außerdem tritt der zusätzliche Anfangsbestandteil "Mc" in der angegriffenen Marke markant in Erscheinung.

Aber auch klanglich besteht keine Ähnlichkeit, die irgendwelche Verwechslungen befürchten ließe. Das Markenwort "KOOL" der Widerspruchsmarken gibt eigentlich nach seiner Schreibweise keinen unmittelbaren Anlaß, englisch "kuhl" ausgesprochen werden zu müssen, da es durchaus vergleichbare deutsche Wörter wie "Boot", "Zoo", "Moos" gibt. Die angesprochenen Verkehrskreise sprechen die Widerspruchsmarken "KOOL" jedoch wahrscheinlich weitgehend tatsächlich "kuhl" und nicht "kohl" aus, da die lediglich schriftbildliche Abwandlung vom allgemein bekannten englischen Adjektiv "cool" naheliegt. Die sich demnach in erheblichem Umfang gegenüberstehenden Klangbilder "mäck kuhl" und "kuhl" sind jedoch sehr auffällig verschieden. Denn die erste von den beiden Silben der angegriffenen Marke findet in den Widerspruchsmarken keinerlei Entsprechung.

III

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler

Pagenberg

v. Zglinitzki

Cl

Abb. 1



Abb. 2

