

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 163/99

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am:

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 645 167**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin gegen den Beschluß der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Juli 1999 wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Gegen die in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren

"Tabac et produits de tabac, en particulier cigares; articles pour fumeurs; allumettes"

Schutz begehrende IR-Marke 645 167

"PALACE"

ist ua Widerspruch aus der Marke 1 052 624

"Balance",

erhoben worden, die seit 22. August 1983 für die Waren

"Tabakerzeugnisse; Zigarettenpapier, Feuerzeuge"

geschützt ist.

Die Inhaberin der IR-Marke hat die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, worauf die Widersprechende die eidesstattliche Versicherung vom 9. Februar 1998 nebst Anlage eingereicht hat.

Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zunächst mit Beschluß vom 27. August 1997 ganz zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat sie mit Beschluß vom 22. Juli 1999 der IR-Marke den Schutz teilweise für die Waren "Tabac et produits de tabac, en particulier cigares" verweigert. Hinsichtlich dieser Waren bestehe eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Auf die zulässigerweise erhobene Einrede der Nichtbenutzung habe die Widersprechende mit der eidesstattlichen Versicherung vom 9. Februar 1998 nebst Anlage eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nur für "Zigaretten" glaubhaft gemacht. Diese Waren würden nach dem Sprachgebrauch der Klasseneinteilung von den im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Oberbegriffen "tabac" und "produits de tabac" umfaßt. Bei der Gegenüberstellung der Vergleichszeichen müsse deshalb davon ausgegangen werden, daß diese auf identischen Waren zum Einsatz kommen könnten. Zu berücksichtigen sei ferner, daß es sich bei den fraglichen Waren um geringwertige Artikel des täglichen Bedarfs handle, die häufig im Vorbeigehen ohne große Aufmerksamkeit und vielfach an lärmgefüllten Plätzen erworben würden. Schließlich sei der älteren Marke eine normale Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Unter diesen Umständen seien an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Abstand erhöhte Anforderungen zu stellen, denen diese in klanglicher Hinsicht nicht in ausreichendem Maße gerecht werde. Obwohl es sich bei "PALACE" um ein englisches Wort handle, müsse dennoch davon

ausgegangen werden, daß es von beachtlichen Teilen der Verbraucher, die keine ausreichenden Fremdsprachenkenntnisse besäßen, deutsch, dh wie "pa-la-ze" gesprochen werde. Bei dem in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen Begriff "Balance" sei eine Aussprache wie "ba-lang-se" oder "ba-lâ-s(e)" üblich. In diesen Fällen ergäben sich weitgehende klangliche Übereinstimmungen, die auch die unterschiedlichen Sinngehalte der Vergleichszeichen nicht maßgeblich mindern könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der IR-Marke. Sie hält die von der Widersprechenden eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 9. Februar 1998 nicht für geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Denn die jetzige Inhaberin der Widerspruchsmarke habe nicht hinreichend dargelegt, daß die Widerspruchsmarke vor 1997 zugunsten der (ursprünglichen) Widersprechenden benutzt worden sei. Im übrigen hält sie die Annahme der Markenstelle, daß beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs das englische Wort "PALACE" deutsch aussprechen würden, für lebensfremd. Gerade auf dem Zigarettenmarkt seien die Verbraucher an englische Bezeichnungen gewöhnt. Durch meist massive Werbeeinsätze in Funk und Fernsehen würden sie auf die richtige Aussprache der Marken aufmerksam gemacht. Außerdem werde der Begriff "PALACE" häufig für Hotels verwendet, um eine hochwertige Qualität der angebotenen Dienstleistungen zu suggerieren. Die Nähe zum deutschen Begriff "Palast" komme hinzu. Bei "Balance" handle es sich dagegen um einen in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen Begriff mit der Bedeutung "Gleichgewicht, Ausgleich". Er werde "ba-lang-se" oder "ba-lâ-s(e)" ausgesprochen. Bedeutung und Aussprache seien dem Verkehr geläufig. Zu berücksichtigen sei ferner, daß die Waren, mit denen die markentreuen Verbraucher ein gewisses Imagedenken verbänden, vielfach nur im Vorbeigehen und "nach Sicht" in Supermärkten erworben würden. Die aufmerksamen Verbraucher würden deshalb die unterschiedlichen, leicht erfaßbaren Sinngehalte der Zeichen unmittelbar erfassen.

Demgemäß beantragt die Inhaberin der IR-Marke

den Beschluß der Markenstelle vom 22. Juli 1999 aufzuheben.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält eine klangliche Verwechslungsgefahr für gegeben, weil davon ausgegangen werden müsse, daß beachtliche Teile des Verkehrs beide Marken sowohl deutsch als auch englisch aussprechen. Im übrigen seien die unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Zigaretten bereits vor der Umschreibung exklusiv für die Widersprechende hergestellt worden.

## II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache als unbegründet. Auch nach Ansicht des Senats besteht zwischen der schutzbegehrenden IR-Marke 645 167 und der Widerspruchsmarke 1 052 624 hinsichtlich der Waren "Tabac et produits de tabac, en particulier cigares" eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

An einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum bestehen keine Zweifel.

Die Inhaberin der IR-Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten, § 43 Abs 1 MarkenG. Durch die eidesstattliche Versicherung vom 9. Februar 1998 nebst Anlage hat die Widersprechende nach Art, Zeit und Umfang eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für "Zigaretten" hinreichend glaubhaft gemacht. Der von der Markeninhaberin hiergegen erhobene Einwand greift nicht durch: Wie der Vertreter der Widersprechenden in der

mündlichen Verhandlung glaubhaft erklärt hat, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Kennzeichnung, unter der für die jetzige Inhaberin der Widerspruchsmarke exklusiv Zigaretten hergestellt werden. Unter diesen Umständen liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, daß die Widersprechende nicht bereits vor Einreichung des Umschreibungsantrags vom 15. Juli 1997 mit Zustimmung der damaligen Markeninhaberin zur Benutzung der Widerspruchsmarke berechtigt war (vgl § 26 Abs 2 MarkenG).

Die Gefahr markenrechtlich erheblicher Verwechslungen ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, die zueinander in einer Wechselbeziehung stehen, umfassend zu beurteilen. Zu den maßgeblichen Umständen gehören insbesondere die Ähnlichkeit der Marken, die Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl dazu EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; BGH MarkenR 1999, 297, 299 - HONKA, mwNachw).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist - wie bereits ausgeführt - davon auszugehen, daß die Widerspruchsmarke für "Zigaretten" benutzt wird. Diese Waren weisen mit den versagten Produkten "Tabac et produits de tabac, en particulier cigares" zumindest eine hohe Ähnlichkeit auf. Bei jedenfalls durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind an den Abstand der sich gegenüberstehenden Marken erhebliche Anforderungen zu stellen. Diesen wird die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht nicht gerecht. Wie der Senat bereits in früheren Entscheidungen ausgeführt hat, ist bei Wörtern, die zum bekannten englischen Wortschatz gehören, im Bereich der Tabakwaren, in dem englischsprachige Kennzeichnungen und Werbetexte weitgehend üblich sind, im allgemeinen mit einer mehr oder weniger korrekten englischen Aussprache durch das inländische Publikum zu rechnen. Handelt es sich dagegen um ausgefallenerere englische Wörter, muß in einem noch erheblichen Umfang von einer Aussprache nach den Regeln der deutschen Sprache ausgegangen werden (vgl dazu BPatG GRUR 1996, 414, 416 - RACoon/DRAGON).

Hiervon ausgehend kann nicht ausgeschlossen werden, daß beide Kennzeichnungen sowohl englisch etwa wie "pä-lis" und "ba-läns" als auch deutsch wie "pa-la-ze" und "ba-lan-ze" ausgesprochen werden. Für die beiderseitige englische Aussprache sprechen der häufige Gebrauch der englischen Sprache auf dem Sektor der Tabakwaren sowie die Bekanntheit geläufiger Begriffe wie "Buckingham Palace" für die Residenz der britischen Könige in London. Soweit der ursprünglich französische Begriff "balance" mit der Aussprache "ba-lang-se" in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist, schließt dies eine englische Aussprache der Widerspruchsmarke nicht aus, weil die Widersprechende die Möglichkeit hat, eine englische Aussprache ihrer Marke zu propagieren und im Verkehr durchzusetzen, um dem sprachlichen Trend auf dem Tabakwarenssektor Rechnung zu tragen.

Aus dem Umstand, daß der deutsche Verkehr heutzutage in der Regel über Kenntnisse der englischen Sprache verfügt, kann jedoch nicht geschlossen werden, daß die Masse der zum Teil weniger gebildeten Verbraucher nicht doch in einem noch erheblichen Umfang beide Kennzeichnungen deutsch ausspricht. In beiden Fällen stimmen die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen weitgehend in den Konsonanten, Vokalfolgen und in der Silbenzahl und damit in den Gesamtklangbildern weitgehend überein. Daran ändern auch die unterschiedlichen, also in der Aussprache ähnlich klingenden Anfangsbuchstaben ebensowenig wie der zusätzliche, aber schwach und kaum hörbare Konsonant "n" in der Widerspruchsmarke. Die beiderseitigen Sinngehalte vermögen angesichts der beim Kauf von Tabakwaren häufig ungünstigen akustischen Bedingungen in lärmgefüllten Verkaufsstätten ein Verhören nicht hinreichend auszuschließen.

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 MarkenG bestand kein Anlaß.

