



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 54/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 25 259**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerden der aus den Marken 2 095 731 und 2 008 560 Widersprechenden werden zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Die Bezeichnung

**ESCAY**

ist am 16. August 1999 unter der Nummer 399 25 259 für verschiedene Waren und Dienstleistungen, unter anderem für "Seifen; Parfümerien, Eau de Cologne,

ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haare, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, kosmetische Sonnenschutzmittel; Zahnputz- und nicht-medizinische Zahnpflegemittel; Raumsprays als Duftsprays; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen", in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben haben die Inhaberin (Widersprechende I) der für

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, flüssige Seifen, Waschlotionen, Hautlotionen, Hautcremes, Duschgele, Schaumbäder, Waschmittel"

eingetragenen Marke Nr 2 095 731

### **Escal,**

die am 13. Juni 2003 während des Beschwerdeverfahrens wegen Verfalls gelöscht wurde,

und die Inhaberin (Widersprechende II) der für

"Bekleidungsstücke (einschließlich gewirkter und gestrickter); sportliche, Freizeit- und Sport-Bekleidungsstücke; Jeansbekleidungsstücke; Hemden, insbesondere Herrenhemden, Sporthemden, Polohemden, Freizeithemden, Krawattenhemden, Netzhemden, Smokinghemden, Frackhemden; Sweatshirts, Overshirts, Sweatershirts, Jackettshirts, T-Shirts, Damenshirts, Poloshirts; Blusen, Pullover, Pullunder; Jacken, Wendejacken, Hemdenjacken, Sakkos, Blazer, Lumber, Clubjacken, Sportjacken, Wanderjacken, Windjacken; Hosen, Bundhosen, Kniebundhosen, Shorts; Blousons, Hemdenblousons, Anoraks, Westen, Westover, Duffle-

coats; Mäntel, Sportmäntel; Kleider, Röcke, Damenröcke; Jeans, Jeanshosen, Jeansoveralls, Jeansröcke, Jeanskleider, Jeanshemden, Jeansblusen, Jeansjacken, Jeansblousons; Kopftücher, Halstücher, Schultertücher, Schals, Einstecktücher; Unterwäsche, Sportunterwäsche; Nachtwäsche, Morgenmäntel, Bademäntel; Sporthosen, Sporttrikots, Gymnastikanzüge; Socken, Strümpfe, Krawatten, Handschuhe; Kopfbedeckungen, insbesondere Mützen; Trainingsanzüge, Trainingsjacken, Trainingshosen; Jogginganzüge, Jogginghosen, Joggingjacken, Joggingpullover, Joggingblousons; Tennisbekleidungsstücke, insbesondere Tennishosen, Tennisshorts, Tennisröcke, Tennisblusen, Tennishemden, Tennispullover, Tennisblousons, Tennisjacken, Tenniskleider; Skibekleidungsstücke; Reitbekleidungsstücke; Jagdbekleidungsstücke; Strickwaren, nämlich Pullover, Pullunder, Jacken, Blousons, Hemdenblousons, Westen, Westover, Sweater, Mäntel, Kleider, Röcke, Hosen, Hemden, Blusen, Mützen, Kopftücher, Schultertücher, Schals, Strümpfe, Socken, Krawatten, Handschuhe und Bettjacken; sämtliche vorgenannten Waren für Damen, Herren und/oder Kinder"

eingetragenen Marke Nr 2 008 560

The logo for MCKAY is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a slightly distressed or textured appearance. The 'M' and 'K' are particularly prominent due to their size and weight.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche aus den Marken 2 008 560 und 2 095 731 mit Beschluss vom 5. Februar 2002 durch eine Prüferin des höheren Dienstes zurückgewiesen.

Zwar könne das angegriffene Zeichen beiden Widerspruchsmarken auch bei identischen Waren begegnen, nämlich bei der Widerspruchsmarke 2 008 560 auf dem Gebiet der Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen, bei der Widerspruchsmarke 2 095 731 im Bereich der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege. Den dadurch gebotenen deutlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken halte das jüngere Zeichen im Hinblick auf deren normal einzustufende Kennzeichnungskraft jedoch ohne weiteres ein. Im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 2 008 560 bestehe ein gravierender Unterschied in der besonders ins Auge fallenden Anfangsilbe. Ferner könnten sich Unterschiede in der zweiten Silbe ergeben, soweit die jüngere Marke deutsch ausgesprochen werde. Schließlich trage auch der unterschiedliche Begriffsgehalt zur Unterscheidbarkeit der Zeichen bei. Die Widerspruchsmarke erwecke nämlich den Eindruck eines schottischen Familiennamens. Von dem Widerspruchszeichen 2 095 731 "Escal" unterscheide sich die Marke deutlich durch ihre abweichende Vokalfolge in der zweiten Silbe. Bei englischer Aussprache sei der Unterschied noch deutlicher. Die Zeichen seien kurz und die unterschiedlichen Silben würden betont.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der Widersprechenden.

Die Widersprechende I beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 5. Februar 2002 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 095 731 zurückgewiesen worden ist, und die Marke 399 25 259 für die Waren der Klasse 3 zu löschen.

Aus vier vorgelegten Rechnungen aus dem Zeitraum 7. März 2001 – 20. März 2002 ergäbe sich eine Benutzung für Duschöl, Bodylotion, Feuchtigkeitspflege, Intensivpflege, Reinigungsmilch und Gesichtswasser. Die Marken seien verwechselbar. Auf den Hinweis des Senats in dem Ladungszusatz vom 18. Ju-

li 2003, dass der aus der inzwischen gelöschten Marke erhobene Widerspruch unzulässig geworden sei, hat sie sich nicht mehr geäußert.

Die Widersprechende II beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 5. Februar 2002 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2008560 zurückgewiesen worden ist, und die Marke 399 25 259 für die Waren der Klasse 25 zu löschen.

Die Widersprechende macht geltend, dass nach der erweiterten Minimallösung ihre Marke für Bekleidungsstücke benutzt worden sei. Die vorgelegten Etiketten zur Glaubhaftmachung der Art der Benutzung stammten zwar nicht aus dem Benutzungszeitraum, doch sei die Marke auch in den anderen Saisons in dieser Art benutzt worden, was sich insbesondere aus der eingereichten eidesstattlichen Versicherung ergäbe. Es bestehe eine erhebliche klangliche Verwechslungsgefahr zwischen "ESCAY" und "Mc.KAY". Da die Klangwirkung flüchtig und der Erinnerungseindruck undeutlich sei, prägten die Übereinstimmungen stärker den Gesamteindruck der Zeichen als die Unterschiede. Es sei damit zu rechnen, dass bei beiden Zeichen der Vokal der ersten Silbe wie "ä" und die zweite Silbe wie "Käi" ausgesprochen werde. Bei einer schnelleren Sprechweise werde die Anfangssilbe verschluckt, außerdem begegneten sich die Marken oftmals unter ungünstigen Bedingungen. Begriffliche Unterschiede lägen nicht vor, da auch die angegriffene Marke als Name verstanden werden könne. Da die Waren identisch sein können, reiche der Abstand nicht aus, um Verwechslungen zu verhindern. Die Bekleidungsstücke der Widerspruchsmarke seien auch mit Kopfbedeckungen und auch noch mit Schuhen der angegriffenen Marke ähnlich, so dass für diese die Marke ebenfalls zu löschen sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

Die Beschwerden zurückzuweisen und der aus der Marke Nr 2 095 731 Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Ansicht, der Widerspruch der aus der Marke 2 095 731 "Escal" Widersprechenden habe sich durch die Löschung der Widerspruchsmarke erledigt, jedoch seien dieser Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, da die Erhebung und Betreibung der Beschwerde durch die Beschwerdeführerin rechtsmissbräuchlich gewesen sei. Die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke sei am 9. Mai 2000 abgelaufen gewesen. Die Beschwerdeführerin habe die Beschwerde am 8. März 2002 erhoben und weiter betrieben, obwohl sie die Widerspruchsmarke nicht benutzt habe und hätte wissen müssen, dass die Marke schon fast zwei Jahre löschungsreif gewesen sei. Wäre es anders, hätte sie dem Löschantrag wegen Verfalls vom 13. Dezember 2002 mit gutem Grund widersprechen können. Hinzu komme, dass die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 3. September 2002 sogar noch Benutzungsunterlagen vorgelegt habe, obwohl ihr bewusst gewesen sei, dass die Marke nicht benutzt war. Sie habe damit völlig unnötigerweise weitere Nachforschungen durch die Anmelderin und eine zusätzliche Stellungnahme ausgelöst.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke Nr 2 008 560 "Mc.KAY" macht die Beschwerdegegnerin geltend, dass alle Benutzungshandlungen nach dem Veröffentlichungsdatum vom 16. September 1999 und damit die meisten Unterlagen irrelevant seien. Lediglich in der eidesstattlichen Versicherung seien zwei Angaben auch für den relevanten Zeitraum zu finden, die jedoch zu vage seien, um auf eine tatsächliche Benutzung der Marke schließen zu können. Eine Benutzung sei nicht glaubhaft gemacht. Auch liege keine Ähnlichkeit der Marken vor. In der angegriffenen Marke befinde sich kein "ä"-Laut und sie werde auch nicht als Name aufge-

fasst. Die Marken seien kurz und es würden bei solchen Wörtern keine ganzen Silben verschluckt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerden der Inhaberinnen der Widerspruchsmarken sind zulässig, haben in der Sache jedoch keinen Erfolg.

1. Die Beschwerde der aus der Marke 2 095 731 "Escal" Widersprechenden ist unbegründet, da der Widerspruch durch die Löschung der Marke am 13. Juni 2003 unzulässig geworden ist (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 42 Rdn 95).

2. Die Beschwerde der aus der Marke 2 095 731 "Mc.KAY" Widersprechenden ist unbegründet, da auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG mit der angegriffenen Marke besteht.

Es kann dahingestellt bleiben, ob und gegebenenfalls für welche Waren die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht hat, denn selbst wenn man von teilweise sich identisch gegenüberstehenden Waren (Bekleidungsstücke) ausgeht, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Bei einer - mangels anderer Anhaltspunkte - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht selbst bei identischen Waren keine Verwechslungsgefahr, da sich die gegenüberstehenden Marken in jeder Hinsicht deutlich unterscheiden.



Auch wenn bei einer Warenidentität zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG strenge Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand zu stellen sind, so ist die Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke "Mc.KAY" mit der angegriffenen Marke "ESCAY" nach Auffassung des Senats dennoch in keiner Richtung derart ausgeprägt, dass die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen wäre.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist dabei auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 26. - Lloyd / Loints, vgl hierzu auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 157). Auch wenn im Warenbereich der Klasse 25 nicht generell mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit zu rechnen ist, obwohl erhebliche Verkehrskreise Produkten, die Einfluss auf das persönliche Erscheinungsbild haben, mit großer Aufmerksamkeit begegnen, reichen die Unterschiede aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Auszugehen ist vom Gesamteindruck der Marken (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 9 Rdn 152).

Die angegriffene Marke wird regelmäßig wie "eskai" ausgesprochen, da für eine andere - etwa englische - Aussprache keine Anhaltspunkte vorliegen. Die Widerspruchsmarke wird englisch ausgesprochen und klingt wie "mäk käi" oder "mäk kai", da sie in der Regel als schottischer oder irischer Name aufgefasst wird. Die Marken begegnen sich somit überwiegend bei einer Aussprache wie "eskai" und "mä(k)käi" bzw "mä(k)kai". Die klanglichen Unterschiede sind bei den lediglich zweisilbigen Zeichen, bei denen die deutlichen Unterschiede am Zeichenanfang nicht unbemerkt bleiben, auffällig. Selbst wenn der Vokal der ersten Silbe gleich artikuliert werden sollte (wie "ä"), sind die Unterschiede durch den Mehrlaut "M"

am Zeichenanfang der Widerspruchsmarke und durch den Zischlaut "S" der angegriffenen Marke, welcher wiederum in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, insgesamt so markant, dass im Gesamtklangbild die klanglichen Unterschiede nicht zu überhören sind und auch nicht im Erinnerungsbild verblasen. Hinzu kommt, dass ein Teil des Verkehrs auch die Vokale der zweiten Silben verschieden ausspricht ("kai" gegenüber "käi").

Auch wenn - worauf die Widersprechende abstellt - die angegriffene Marke in noch entscheidungserheblichem Maße wie "äskäi" gesprochen werden sollte, besteht keine Verwechslungsgefahr. Bei zweisilbigen Wörtern würden auch bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen die Anfangsilben nicht verschluckt, so dass die klanglichen Unterschiede zwischen "äs" und "mä(k)" am Zeichenanfang eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr verhindern, zumal die angegriffene Marke in der Regel auf dieser ersten deutlich unterschiedlichen Silbe betont wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass allenfalls ein geringer Teil des Verkehrs die angegriffene Marke überhaupt englisch aussprechen würde, da die deutschen Verkehrskreise keinen Anlass haben, bei dem Fantasiewort "ESCAY" eine fremdsprachige Aussprache zu wählen.

Sollte von einem - wenn auch geringen - Teil des Verkehrs die Widerspruchsmarke nicht als Name aufgefasst werden, so könnte bei dieser auch noch mit einer deutschen Aussprache wie "em ze kai" zu rechnen sein. Die Silben "CAY" bzw "KAY" der sich gegenüber stehenden Marken könnten danach zwar identisch wie "kai" ausgesprochen werden, jedoch ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der angegriffenen Marke um ein lediglich zweisilbiges Zeichen handelt, bei dem die deutlichen Unterschiede am Zeichenanfang zwischen "es" gegenüber der Lautfolge "Mc" der Widerspruchsmarke, gesprochen wie "em ze", nicht unbemerkt bleiben werden, und selbst aus der Erinnerung heraus nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

In schriftbildlicher Hinsicht sind die Marken ebenfalls nicht ähnlich, denn die vorhandenen Unterschiede zwischen "ESC" und "Mc.K" bewirken ein völlig anderes Gesamtbild. Die Zeichen weisen lediglich am Wortende zwei identische Buchstaben auf, sind jedoch am stärker beachteten Zeichenanfang sowie auch in der Zeichenmitte deutlich unterschiedlich, so dass nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist. Hinzu kommt, dass bei einem schriftbildlichen Vergleich der Zeichen die besondere graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke bei einer rein visuellen Wahrnehmung stärker ins Gewicht fällt (vgl BGH GRUR 1999, 241 – Lions).

Nach alledem waren die Beschwerden der beiden Widersprechenden zurückzuweisen.

**3.** Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG. Dies gilt auch hinsichtlich der Beschwerde der aus der Marke 2 095 731 Widersprechenden. Nachdem die Einrede der Nichtbenutzung im Beschwerdeverfahren erhoben wurde, hat die Widersprechende einige wenige Benutzungsunterlagen eingereicht. Ihre Beschwerde war daher nicht von vorneherein wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung ohne Erfolgsaussichten. Allein der Umstand, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke wegen der eingereichten Benutzungsunterlagen Nachforschungen anstellen musste, um dazu Stellung zu nehmen, ist noch kein Grund, einer Partei aus Billigkeitsgründen die Kosten aufzuerlegen. Die Löschung der Widerspruchsmarke wegen Verfalls am 13. Juni 2003 rechtfertigt ebenfalls keine andere Kostenentscheidung. Der Antrag auf Löschung wegen Verfalls, dem die Widersprechende nicht widersprochen hatte, wurde erst am 13. Dezember 2002 beim Patent- und Markenamt, also erst nach Erhebung der Beschwerde eingereicht. Dem Kostenantrag der Anmelderin war daher nicht stattzugeben.

Kliems

Sredl

Bayer

Pü