



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 155/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 73 542

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. März 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortbildmarke

YELLBOO

für „Tonträger, CDs, MCs; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; Internetdienstleistungen, nämlich Design von Homepages und Webseiten sowie Design von Multimedia- und Internetauftritten“ hat die Widersprechende Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren IR-Marke Nr. 632 297

YELLO

welche in der Bundesrepublik Deutschland Schutz genießt für

„Klasse 09 : Supports de données sonores et optiques, en particulier disques acoustiques, bandes magnétiques, disques compacts et bandes

vidéo, compris dans cette classe;
Klasse 16 :Produits en papier et carton, produits de l'imprimerie,
photographies, affiches, papeterie; tous les produits précités compris dans
cette classe;
Klasse 25 :Vêtements, chaussures, chapellerie;
Klasse 41:Divertissement, en particulier manifestations musicales“.

Mit Schreiben vom 16. Mai 2002 hat die Widersprechende mitgeteilt, dass sie das Widerspruchsverfahren für die Firma Y... GmbH, auf welche die Widerspruchsmarke zwischenzeitlich übertragen worden sei, als Lizenznehmerin in Prozessstandschaft weiterführe. Die Widerspruchsmarke ist am 20. September 2002 auf die Rechtsnachfolgerin umgeschrieben worden.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 20. März 2003 den Widerspruch zurückgewiesen. Trotz teilweiser Identität, zumindest hochgradiger Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur älteren Marke noch ein. Denn bei einer klanglichen Wiedergabe der angegriffenen Marke werde deren zweite Silbe wegen der Verdopplung des Vokals „O“ am Wortende regelmäßig nach englischen Ausspracheregeln wie ein langes „U“ wiedergegeben, so dass sich die Vergleichszeichen in ihrer Vokalfolge unterschieden. Aber selbst wenn Teile des Verkehrs das Wortende der jüngeren Marke wie ein „O“ aussprächen, beeinflusse der zusätzliche Konsonant „B“ in der angegriffenen Marke das Gesamtklangbild so stark, dass hierdurch beide Marken auseinanderzuhalten seien. Da eine Markenähnlichkeit auch aus anderen Gründen nicht ersichtlich sei, scheide daher eine Verwechslungsgefahr aus.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Widersprechende mit der Beschwerde.

Sie führt aus: Wegen der zumindest teilweisen Warenidentität müsse die jüngere Marke schon einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten, der

aber nicht gegeben sei. Beide Zeichen seien nämlich in klanglicher Hinsicht nahezu identisch. Denn sie stimmten in der Silbengliederung und der Vokalfolge vollkommen überein; auch die Lautfolge „YELL-O“ komme in beiden Zeichen vor. Die Übereinstimmungen führten zu einem ähnlichen Sprechrhythmus und einer ähnlichen Betonung. Auch seien die regelmäßig besonders beachteten Zeichenanfänge identisch. Die einzige Abweichung, nämlich der zusätzliche Konsonant „B“ in der Wortmitte der angegriffenen Marke, trete demgegenüber in den Hintergrund, da es sich um einen weichen, rasch verklingenden Mitlaut handle, dem kein besonderes Gewicht zukomme. Insbesondere bei den zahlreichen Störungen bei der mündlichen oder fernmündlichen Übermittlung müsse daher mit beachtlichen Verhörfehlern gerechnet werden. Auch die Verdopplung des Vokals „O“ am Wortende der angegriffenen Marke sei nicht von Bedeutung. Das Markenwort „YELLBOO“ werde nämlich in „deutscher“ Wiedergabe wie ein gedehntes „O“ ausgesprochen; eine fremdsprachige Aussprache komme nur in Betracht, wenn dem Verkehr die Herkunft des fremdsprachigen Wortes und dessen korrekte Aussprache bekannt sei; hieran fehle es aber bei der angegriffenen Marke, weil es sich bei ihr um ein Fantasiewort handle. Da somit die Übereinstimmungen gegenüber der nur geringfügigen Abweichung deutlich hervortreten würden, könne eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die deutsche Marke 300 73 542 „YELLBOO“ zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er führt aus: Die Vergleichsmarken unterschieden sich deutlich und unverwechselbar durch den zusätzlichen Konsonanten „B“ in der angegriffenen Marke. Auch semantisch seien sie unterschiedlich, da die jüngere Marke aus den englischen

Begriffe „(to) yell“ für „schreien, brüllen“ und „boo“ für „buh“ zusammengesetzt sei, während die Widerspruchsmarke an den englischen Begriff „yellow“ für „gelb“ erinnere. Im übrigen werde der Anfangsbuchstabe „Y“ in beiden Marken unterschiedlich ausgesprochen, da er in der angegriffenen Marke wie „gsh“ (ähnlich wie der Begriff „Gelantine“) und in der Widerspruchsmarke wie der Konsonant „J“ wiedergegeben werde. Auch die typografische Gestaltung beider Zeichen sei verschieden.

In der mündlichen Verhandlung, an welcher der Inhaber der angegriffenen Marke wie zuvor angekündigt nicht teilgenommen hat, hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II

Die Beschwerde ist zulässig. Dem steht auch die zwischenzeitliche Übertragung der Widerspruchsmarke nicht entgegen, da die neue Inhaberin nicht entsprechend § 265 Abs. 2 ZPO in das Widerspruchsverfahren eingetreten und die Widersprechende als formelle Beteiligte des Widerspruchsverfahren daher – ungeachtet der Frage ihrer Lizenznehmerschaft - nach § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG beschwerdeberechtigt geblieben ist (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. § 66 Rdn. 32 und § 42 Rdn. 60).

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache allerdings keinen Erfolg, weil die Markenstelle zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint hat.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH

GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur älteren Marke auch unter Berücksichtigung des wegen der teilweisen Warenidentität noch ein.

Allerdings kann der Auffassung des Markeninhabers nicht beigetreten werden, beide Marken würden bei einer klanglichen Wiedergabe bereits am Wortanfang trotz des schriftbildlich identischen Anfangsbuchstabens „Y“ unterschiedlich ausgesprochen. Gerade wenn man, wie der Markeninhaber selbst vorgetragen hat, die jüngere Marke als aus den englischsprachigen Begriffen „(to) yell“ und „boo“ zusammengesetzt erachtet, kommt bei beiden Zeichen nur eine Aussprache wie der deutsche Konsonant „J“ in Betracht, weil der englische Begriff „yell“ ausweislich sämtlicher Aussprachelexika nur so ausgesprochen zu werden pflegt.

Es kann letztlich auf sich beruhen, ob – wie die Widersprechende behauptet – der inländische Verkehr den Vokal „O“ am Wortende der jüngeren Marke trotz seiner Verdopplung stets nur nach deutschen Ausspracheregeln wiedergeben wird. Allerdings wird eine Aussprache nach englischen Regeln für den weitaus größten Teil des Verkehrs nahe liegen. Zwar mag es sich bei der jüngeren Marke um einen Fantasiebegriff handeln, weil sie weder ein bekanntes Wort der deutschen oder einer sonstigen Sprache ist noch die vom Inhaber der angegriffenen Marke behauptete (angebliche) Bildung der Marke aus zwei englischen Begriffen dem inländischen Verkehr ohne weiteres erkennbar ist. Da der Verkehr aber auf dem hier in Rede stehenden Warenaktor weitgehend an englische Ausdrücke und anglizierende Fantasiebegriffe gewöhnt ist und zudem die Verdopplung des Vokals „O“ am Wortende in der deutschen Sprache nicht vorkommt, liegt es für den Verkehr schon aufgrund dieser Wortbildung auf der Hand, die jüngere Marke nicht als deutsches, sondern als englische Wortbildung aufzufassen, welche nach eng-

lischen Ausspracheregeln wiederzugeben ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 200). Da die Verdopplung des Vokals „O“ am Wortende – anders als etwa in der Wortmitte – aber nach diesen Regeln wie ein langgedehnter Vokal „U“ gesprochen wird, liegt die Annahme nahe, dass weite Teile des Verkehrs die Marken schon wegen des deutlich abweichenden Klanges in der zweiten Silbe auseinanderhalten können.

Aber selbst wenn nicht vernachlässigbare Teile des Verkehrs die jüngere Marke nicht nach englischen, sondern nach deutschen Ausspracheregeln wiedergeben, sind Verwechslungen nicht zu befürchten. Denn entgegen der Auffassung der Widersprechenden teilt der Senat die Ansicht der Markenstelle, dass sich beide Zeichen durch den zusätzlichen Konsonant „B“ in der Wortmitte der angegriffenen Marke ausreichend voneinander unterscheiden lassen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei beiden Markenwörtern um kurze Ausdrücke handelt, welche in klanglicher Hinsicht lediglich vier bzw. fünf Laute umfassen; bei solchen kürzeren Ausdrücken entgehen dem Verkehr aber bereits geringfügige Abweichungen nicht ohne weiteres (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, Rdn. 193). Durch den zusätzlichen Laut „B“ in der jüngeren Marke erhält diese eine deutlich wahrnehmbare klangliche Zweiteilung, weil die unmittelbare Abfolge des Zahnlauts „L“ mit dem anschließenden Lippenlaut „B“ eine Zäsur bewirkt, aufgrund derer zwischen beiden Silben selbst bei schneller Aussprache eine gewisse Pause entsteht. Dadurch wird die Zweisilbigkeit der jüngeren Marke auch bei ihrer klanglichen Wiedergabe in einer Weise betont, die sich in der Widerspruchsmarke nicht wiederfindet. Dieser Unterschied tritt auch bei normal schneller Sprechweise noch ausreichend hervor (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, Rdn. 164). Der Zusatzlaut in der jüngeren Marke führt daher zu einem unterschiedlichen klanglichen Gesamteindruck, der einer Verwechslung beider Marken entgegenwirkt. Hinzu kommt, dass die erkennbare Anlehnung der Widerspruchsmarke an den klangidentischen englischen Begriff „yellow“, der als Bestandteil des englischen Grundwortschatzes weitesten Bevölkerungsteilen bekannt ist, die Unterscheidung beider Zeichen zusätzlich unterstützt.

In schriftbildlicher Hinsicht sind Verwechslungen ohnehin nicht zu befürchten, weil die zusätzlichen Buchstaben „BO“ in der jüngeren Marke über die unterschiedliche schriftbildliche Gestaltung hinaus zu einem optischen Gesamtbild führen, das sich auch bei einer flüchtigen Wahrnehmung beider Marken und selbst aus ihrer ungenauen Erinnerung heraus deutlich von der sehr viel kürzeren Widerspruchsmarke abhebt.

Da die Markenstelle dem Widerspruch somit zu Recht den Erfolg versagt hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Na