



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 147/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 06 388

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. August 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Prietzel-Funk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. März 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus den international registrierten Marken 718 004 und 765 968 zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 302 06 388 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Tikaloo

ist als Wortmarke im Markenregister eingetragen für

„Dreiräder; Kinderwagen; Taschen, Rucksäcke; Babybetten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spielzeug“

Widerspruch erhoben hat der Inhaber der IR-Marke 718 004

Kaloo

die in Deutschland geschützt ist u.a. für die Waren

18 : Sacs à jouets, sacs à dos pour enfants 25 : Vêtements (habillement) pour enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) pour enfants, chaussons, layettes, bonneterie 28 : Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, chevaux à bascule, biberons de poupées, blocs de construction (jouets), boules de jeu, cerfs-volants, masques de carnaval, chambres de poupées, maisons de poupées, marionnettes, mobiles (jouets), ours en peluche, jouets en peluche, poupées, poupées en chiffons, jeux de sociétés, toupies (jouets), véhicules (jouets), vêtements de poupées, bouliers, hochets,

und der IR-Marke 765 968

Kaloo

die in Deutschland Schutz genießt u.a. für

20 : Meubles pour enfants; glaces (miroirs) et cadres (à l'exception de ceux pour la construction) pour enfants; literie (à l'exception du linge); garnitures de lits (non métalliques); parcs pour bébés; berceaux; chaises (sièges) pour enfants; chaises hautes pour enfants; cintres pour vêtements; coffres à jouets; commodes destinées aux chambres d'enfants; coussins; trotteurs pour enfants; mobilier scolaire; tables de toilette.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche durch Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes wegen

fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Auch wenn die Vergleichsmarken den angesprochenen Verkehrskreisen in Verbindung mit identischen oder sehr ähnlichen Waren begegnen könnten, sei die Ähnlichkeit nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Dem übereinstimmenden Bestandteil „KALOO“ stünden Abweichungen gegenüber, die in ihren Auswirkungen auf den maßgeblichen Klangeindruck zu einer durchgreifenden Veränderung des klanglichen Gepräges der Vergleichswörter führten. Die Anfangsilbe „Ti-“ in der jüngeren Marke werde weder überhört noch übersehen. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei auch ausgeschlossen, da „Tikaloo“ als eigenständiges Fantasiewort und nicht als serienmäßige Abwandlung der älteren Marken anzusehen sei.

Gegen diesen Beschluss hat der Widersprechende Beschwerde eingelegt. Zur Begründung seines Antrags auf Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Löschung der angegriffenen Marke hat er auf die bestehende verwechslungsfördernde Identität oder starke Ähnlichkeit der Waren bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken verwiesen. Die in der jüngeren Marke enthaltene zusätzliche Silbe am Wortanfang trete klanglich wie schriftbildlich angesichts der charakteristischen Besonderheit der Gemeinsamkeiten, insbesondere des doppelten O am Wortende, völlig in den Hintergrund, so dass der Verkehr, dem beide Marken meist nicht gleichzeitig begegneten, die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Produkte aus dem gleichen Produktbereich ohne weiteres dem Inhaber der Widerspruchsmarken unmittelbar zuordne. Zumindest aber sei eine gedankliche Verbindung der Marken zu befürchten dergestalt, dass diejenigen Verbraucher, die den Unterschied bemerkten, gleichwohl unter dem Gesichtspunkt der Markenabwandlung zu der Annahme eines gleichen betrieblichen Ursprungs gelangten.

Die Markeninhaberin stellt eine weitgehende Warenähnlichkeit nicht in Abrede, hält indes die Marken für klanglich und schriftbildlich hinreichend unterscheidbar;

auch eine Abwandlung der älteren Marken könne in der eigenständigen jüngeren Marke nicht gesehen werden.

II.

Die Beschwerde musste in der Sache Erfolg haben, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), die unter Berücksichtigung der in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der durch sie erfassten Waren und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu beurteilen ist (st. Rspr., vgl. z.B. BGH GRUR 2004, 239 – DONLINE m.w.N.), nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Die Markeninhaberin ist der Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht entgegengetreten; es sind auch sonst keine Anhaltspunkte ersichtlich, die gegen eine solche sprechen könnten.

Die von den sich gegenüberstehenden Marken erfassten Waren sind teilweise identisch, teils weisen sie eine erhebliche Nähe auf. Die Waren „Rucksäcke; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spielzeug“ der jüngeren Marke sind mit den Waren „sacs à dos pour enfants; vêtements (habillement) pour enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthoediques) pour enfants, bonnetterie; jeux, jouets“ der älteren Marke IR 718 007 identisch; die Waren „Taschen“ liegen im engen Ähnlichkeitsbereich von „sacs á dos pour enfants“: Die weiteren Waren „Dreiräder“ der jüngeren Marke stehen den in Klasse 28 geschützten Spielwaren der IR-Marke 718 004 äußerst nahe, denn sie werden im Zusammenhang mit dem Spiel von Kleinkindern nicht anders benutzt sonstige Spielgegenstände und -geräte. „Kinderwagen; Babybetten“ sind identisch bis sehr ähnlich den „meubles pour enfants“, denn Kinderwagen, Babybetten und andere Kindermöbel dienen jedenfalls für Säuglinge und Kleinkinder jeweils ähnlichen bis

gleichen Zwecken, insbesondere lassen sich Kinderwagen auch als transportable Babybetten einsetzen.

Angesichts dieser Sachlage ist ein deutlicher Abstand zwischen den Vergleichsmarken im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungsgehalt erforderlich, um Verwechslungen sicher auszuschließen (stRspr., EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 – Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 736 – Lloyd; BGH MarkenR 2004, 125, 126 - MIDAS/MedAS). Dieser ist hier jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ausreichend gewahrt.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken in klanglicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass das Wort „Tikaloo“, das sich für den angesprochenen Verkehr als reines Fantasiewort darstellt, dem deutschen Sprachempfinden entsprechend unter besonderer Hervorhebung der dritten Silbe betont wird, zumal eine solche Aussprache auch wegen des englischsprachigen Anklangs des auslautenden Doppel-O nahe liegt, das dem inländischen Verbraucher aus bekannten Wörtern wie Tattoo, Voodoo, Bamboo usw. vertraut ist. Damit rückt die Marke „Tikaloo“ aber klanglich sehr in die Nähe der Widerspruchsmarken, da ihre erste Silbe trotz des von einem hellen Vokal gefolgt Explosionslauts „T“ akustisch von der einprägsamen und klangcharakteristischen Lautfolge „kaloo“ stark überlagert wird und daher im Gesamtklang so untergehen kann, dass sie dem Hörer oft gar nicht mehr bewusst wird und er vermeint das Wort „Kaloo“ wahrgenommen zu haben, wie es bei derartigen Wortpaaren erfahrungsgemäß immer wieder vorkommt (vgl. BGH GRUR 1993, 972 – Sana/Schosana“; BPatGE GRUR 1997, 287 - „INTECTA/tecta“; ferner 25 W (pat) 271/93 vom 9.3.1995 - Movitana/Vitana“, 27 W (pat) 218/00 vom 19.2.2002 - HABIBA/BiBA; 30 W (pat) 53/03 vom 5.7.2004 – Recidon/CIDON; sämtlich veröffentlicht bei PAVIS Proma). Gerade im vorliegenden Fall ist es nach Auffassung des Senats nicht auszuschließen, dass es zu klanglichen Verwechslungen infolge Verhörens kommt, die angesichts der keineswegs seltenen Gespräche in Verkaufsstätten, angesichts möglicher telefonischer Nachfragen, aber auch angesichts von Gesprächen der Kunden untereinander

der nicht als unbeachtlich eingestuft werden können. Auch dem aufmerksamen Zuhörer wird nämlich in derartigen Gesprächssituationen der Unterschied zwischen „Tikaloo“- Waren“ und „Kaloo“ - Waren“ kaum wahrnehmbar sein und ihn allenfalls dann zu einer Rückfrage veranlassen, wenn er sich in der betreffenden Situation zufällig daran erinnert, dass es neben der von ihm wahrgenommenen Bezeichnung eine zweite, ähnlich klingende gibt. In der Mehrzahl der hier relevanten Fälle wird dagegen eine Verwechslungsgefahr kaum zu vermeiden sein, denn was als sinnvoll und widerspruchsfrei aufgenommen wird, wird üblicherweise so hingenommen und nicht weiter hinterfragt, sofern es nicht eine besondere Veranlassung dazu gibt.

Besondere Gründe dafür, von dem Grundsatz des 71 Abs. 1 MarkenG abzuweichen, wonach alle Beteiligten ihre Kosten selbst zu tragen haben, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Dr. van Raden

Na