



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 65/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 399 00 116.6**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die am 29. Mai 1996 angemeldete Marke 399 00 116



ist am 28. April 1999 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 29-34,39 und 42, ua auch für die Waren

"Tabak; Rauchartikel; Streichhölzer"

in das Markenregister eingetragen worden. Diese Eintragung wurde am 27. Mai 1999 veröffentlicht.

Die Inhaberin der 1997 für die Waren

"Articles pour fumeurs, notamment briquets pour fumeurs"

international registrierten Marke 684 149

## **D O G O**

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Mit Eingabe vom 30. November 1999 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, diese Einrede aber später nicht mehr wiederholt.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 21. November 2002 durch einen Prüfer des höheren Dienstes die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs teilweise, nämlich für die Waren "Tabak; Rauchartikel; Streichhölzer" gelöscht. Die Erhebung der Einrede mangelder Benutzung sei unzulässig, da die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen sei. Bei teilweiser Warenidentität und teilweiser geringer Warenähnlichkeit und ausgehend von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke seien teilweise strenge, teilweise weniger strenge Anforderungen an den einzuhaltenden Zeichenabstand zu stellen. Diese erfülle die angegriffene Marke selbst bei Anlegung des weniger strengen Maßstabs nicht. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken deutlich voneinander, da das Bildelement zwischen "DO" und "CO" in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde. Jedoch sei grundsätzlich bei Wortbildmarken der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass sich der Verkehr aus Gründen der bequemerer Merkbarkeit an den Wortbestandteilen orientiere. Zwar würden Teile der betroffenen Verkehrskreise das Bildelement zwischen den Zeichenbestandteilen "DO" und "CO" als kaufmännisches &-Zeichen erkennen. Beachtliche Teile des Verkehrs würden das verschnörkelte Bildelement jedoch nur als sonstige Verzierung betrachten. Im Gegensatz zu den Wortbestandteilen sei das &-Zeichen nämlich erheblich größer und in einer anderen, an Kalligraphie erinnernde Schrifttype gestaltet, in der die typische Form des &-Zeichens stark verfremdet und nicht mehr ohne weiteres zu erkennen sei. Gegenüber stünden sich somit "DO CO" und "DOGO". Zwischen diesen Zeichenwörtern bestehe

die Gefahr von klanglichen Verwechslungen, da der Unterschied zwischen "C (=k)" und "G" minimal sei.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2002 aufzuheben, soweit die Löschung der Marke 399 00 116 angeordnet worden ist, den Widerspruch aus der international registrierten Marke 684 149 auch insoweit zurückzuweisen und der Widerspruchsführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Richtig sei, dass sich die Marken in ihrer Gesamtheit deutlich voneinander unterscheiden. Nicht nachvollziehbar sei jedoch, dass sich der Verkehr nur an dem Wortbestandteil ihrer Marke orientieren würde. Es sei nicht richtig, die Elemente "DO" und "CO" herauszugreifen. Damit werde der Grundsatz des Gesamteindrucks missachtet. Lebensfremd sei es anzunehmen, dass ein beachtlicher Teil des Verkehrs das kaufmännische &-Zeichen lediglich als Verzierung anerkennen würde, denn dieses Zeichen sei allgemein bekannt. Prägend seien nicht allein die Silbenbestandteile der Marke, sondern das deutlich hervorgehobene, in der Mitte eingefügte &-Zeichen, das auch einen ausreichenden Abstand zu den Wortbestandteilen aufweise und nicht mit diesen verschlungen sei. Damit weise die Wortbildmarke sogar eine noch größere Kennzeichnungskraft auf als die Wortmarke 39832116 "DO & CO", die gegenüber der Widerspruchsmarke markenrechtlichen Schutz genieße. Es sei ein Entscheidungseinklang zwischen der angegriffenen Wortbildmarke und der Wortmarke 398 32 116 "DO & CO" herbeizuführen. Das &-Zeichen werde mitgesprochen und stehe daher einer Verwechslungsgefahr entgegen. Im Übrigen trägt die Beschwerdeführerin vor, das "G" in der Marke der Widerspruchsführerin werde im Spanischen wie ein "R" oder "J" ausgesprochen, wodurch die Marken auch unter Auslassung des "und" klanglich deutlich unterscheidbar seien.

Die Widersprechende hat sich nicht geäußert.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Widerspruchsmarke mangels anderer Anhaltspunkte eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu Grunde zu legen.

Hinsichtlich der Waren der Widerspruchsmarke ist von der Registerlage auszugehen, da keine wirksame Nichtbenutzungseinrede erhoben worden ist. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zwar vor der Markenstelle mit Eingabe vom 24. November 1999 vorsorglich die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, jedoch war zum Zeitpunkt des Eingangs dieses Schriftsatzes für die Widerspruchsmarke die Benutzungsschonfrist (§ § 43 Abs 1, 116 Abs 1, 115 Abs 2 MarkenG, Art 5 Abs 2 MMA) noch nicht abgelaufen. Die am 29. November 1999 beim DPMA eingegangene Einrede war unzulässig, worauf im Beschluss der Markenstelle auch hingewiesen worden ist. Eine verfrüht erhobene Einrede entfaltet auch nicht automatisch mit Ablauf der maßgeblichen Frist, hier am 31. Dezember 2003, die Rechtswirkungen einer zulässigen Einrede nach § 43 Abs 1 S 2 MarkenG (vgl BPatG GRUR 2000, 1052 – Rhoda-Hexan; Ströbele/Hacker, Markenrecht, 7. Aufl, § 43 Rdn 40).

Die im Beschwerdeverfahren gegenüber zu stellenden Waren sind ähnlich im markenrechtlichen Sinne.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung

sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (EuGH WRP 1998, 1165, 1166 Tz. 23 - Canon). Für die Ähnlichkeit von Waren ist auch nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend (EuGH WRP 1998, 1165, 1168 Tz. 29 - Canon), sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren.

Die Waren "Articles pour fumeurs, notamment briquets pour fumeurs" (Feuerzeuge) sind mit "Streichhölzern" der angegriffenen Marke ähnlich, da sie im Verwendungszweck übereinstimmen und zwischen ihnen ein Austauschverhältnis besteht (vgl zu diesen Kriterien Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdn 118).

Auch zwischen den Waren "Tabak" der angegriffenen Marke und den Feuerzeugen ("briquets pour fumeurs") der Widerspruchsmarke besteht eine, wenn auch geringere Ähnlichkeit (BGH GRUR 1999, 496, 498 – TIFFANY; Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdn 105). Gemeinsamkeiten bestehen dahingehend, dass Feuerzeuge wie auch andere Raucherartikel das Zubehör zu den entsprechenden Tabakwaren bilden und ihren Zweck oft nur in Verbindung mit diesen erfüllen können. Zwar ist der Konsum von Tabak nicht zwingend an die Verwendung von Feuerzeugen gebunden, der weit überwiegende Teil der Tabakraucher hat aber doch regelmäßig derartige Raucherutensilien in Gebrauch. Darüber hinaus werden die Waren auch traditionsgemäß wegen ihrer Zusammengehörigkeit im Verwendungsbereich gemeinsam in den gleichen Fachgeschäften für Tabakwaren und Raucherbedarf angeboten. Überschneidungen weisen die Waren auch hinsichtlich ihrer betrieblichen Herkunft auf, denn einige sehr bekannte Hersteller von Tabakwaren (Davidoff und Dunhill), aber auch von Luxusgütern (Cartier und Yves Saint Laurent) bieten auch Feuerzeuge in gehobener Ausstattung an, die dem Image der jeweils anderen Ware entsprechen.

Eine Warenähnlichkeit besteht ebenfalls hinsichtlich der Waren "Rauchartikel", unabhängig davon, ob man darunter "Raucherartikel" versteht oder "Waren, die geraucht werden". Sollten damit "Raucherartikel" gemeint sein, wovon auch die Markenstelle in ihrem Beschluss ausging, kann sogar Warenidentität vorliegen.

Sind darunter "Waren, die geraucht werden" zu verstehen, dann liegt zumindest eine entfernte Warenähnlichkeit vor (BGH GRUR 1999, 496, 498 – TIFFANY; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 105).

Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reichen selbst bei Warenferne die vorhandenen Unterschiede in klanglicher Hinsicht nicht aus, eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Auch wenn wegen des Bildbestandteils in der angegriffenen Marke diese sich in der Gesamtheit deutlich von der Widerspruchsmarke unterscheidet und es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen ankommt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 152), ist zu berücksichtigen, dass jedenfalls bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel dem Wort – hier "DO CO" - als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 434). Dem steht hier – anders als die Beschwerdeführerein meint - die "Marlboro-Dach"-Entscheidung des BGH (GRUR 2002,171) nicht entgegen. Diese behandelt den Fall, dass der Verkehr in besonders gelagerten Fällen bei einem zusammengesetzten Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen kann. Bei einer bestimmten Gestaltung kann der Verkehr unter Umständen aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengbiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen (vgl. BGH, GRUR 2002, 171 - Marlboro-Dach; BGH WRP 2004, 1281 - Mustang). Dies schließt es aber nicht aus, dass in klanglicher Hinsicht der Wortbestandteil den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt. Ein Teil des Verkehrs mag zwar den Bildbestandteil als das kaufmännische &-Zeichen erkennen, jedoch bewirkt die stark verschlungene fett gedruckte Darstellung, die lediglich mit ihrem oberen Teilbereich zwischen die Silben "DO CO" hineinragt und deren unterer Teil einen für ein &-Zeichen überflüssigen und zudem mehrfach geschwungenen weiten

Schnörkel aufweist, dass der Bildbestandteil von erheblichen Verkehrskreisen als graphische Verzierung und nicht als das &-Zeichen aufgefasst wird. Denn die graphische Gestaltung geht weit über das von üblichen Schrifttypen her gewohnte Bild hinaus, weshalb dieser Bestandteil eher wie ein selbständiges Bildelement wirkt und nicht nur wie ein auf die Verbindung der beiden Wortbestandteile bezogenes "und"-Symbol. Von erheblichen Verkehrskreisen wird die Marke daher nicht wie "DO und CO" sondern wie "DO CO" ausgesprochen.

Die Wörter "DO CO" und "DOGO" sind klanglich sehr ähnlich.

Dabei kommt der spanischen Aussprache der Widerspruchsmarke kein entscheidendes Gewicht zu, auch wenn die Widersprechende eine spanische Firma ist, da der deutsche Verkehr die Marke "DOGO" in der Regel nach deutschen Ausspracheregeln ausspricht und nicht weiß, wie sie auf Spanisch klingt. Im Übrigen dürfte die Widerspruchsmarke entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin im Spanischen nicht wie "DOJO" oder "DORO" ausgesprochen werden. "DOGO" ist nämlich das spanische Wort für "DOGGE", wobei das "g" im Spanischen ähnlich wie das deutsche "g" ausgesprochen wird, allerdings als sehr weicher stimmhafter Reibelaut (vgl zB agua).

Auch wenn die Zeichen relativ kurz sind, kann der einzige Unterschied im Anlaut der zweiten Silbe eine Verwechslungsgefahr nicht verhindern. Die Zeichen stimmen in Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Anfangslaut überein. Der einzige Unterschied befindet sich im Zeicheninnern. Grundsätzlich werden zwar bei relativ kurzen Zeichen Unterschiede im Zeicheninnern eher erkannt als bei längeren Wörtern. Hier sind die Unterschiede jedoch zu gering, da sich "g" und "c" lediglich in der Härte der Aussprache unterscheiden. Zumindest aus der ungenauen Erinnerung heraus ist das Gesamtklangbild so ähnlich, dass auch bei geringerer Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr besteht, zumal der Verkehr bei den sich gegenüber stehenden Zeichen in der Regel keine begrifflichen Merkhilfen erkennt. Soweit die Beschwerdeführerin fordert, es müsse ein Gleichklang zu ihrer Wortmarke 39832116 "DO & CO" hergestellt werden, bei der eine Verwechslungsgefahr verneint worden sei, ist dies aus keinem rechtlichen oder tatsächlichen Ge-

sichtspunkt geboten. Jeder Fall ist für sich zu beurteilen. Bei der Wortmarke 398 32 116 „DO & CO“ ist das kaufmännische &-Zeichen nicht durch graphische Gestaltung und Größe verfremdet, so dass dort der Verkehr das &-Zeichen nicht lediglich als Verzierung auffasst, sondern die Marke 398 32 116 "DO & CO" anders als die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nur mit "DO und CO" wiedergeben kann.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat daher keinen Erfolg.

Dem Kostenantrag der Beschwerdeführerin wird nicht stattgegeben. Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist MarkenG § 71 Abs 1 Satz 1, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf (vgl. zum - inhaltlich übereinstimmenden - früheren Recht BGH BIPMZ 1973, 23 "Lewapur"; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdn 25). Derartige besondere Umstände, die es rechtfertigen würden, ausnahmsweise der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, liegen nicht vor.

Kliems

Sredl

Bayer

Na