



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 168/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 22 702

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Mai 2007 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 2004 und vom 19. September 2005 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

Biere, Wasser und Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Softdrinks; alkoholische Getränke, insbesondere Wodka, soweit in Klasse 33 enthalten; Zigaretten und Tabakerzeugnisse

eingetragene Wortmarke 303 22 702

Doublyou

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 32: Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und

Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die
Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 42: Beherbergung und Verpflegung von Gästen;

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 001193192

„Double Q“.

Die Markenstelle hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Bestehens einer Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Waren „Biere, Wasser und Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Softdrinks; alkoholische Getränke, insbesondere Wodka, soweit in Klasse 33 enthalten“ angeordnet.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Markeninhaberin habe die Benutzung der Widerspruchsmarke in unzulässiger Weise bestritten, da sie die Einrede der Nichtbenutzung noch innerhalb der Benutzungsschonfrist des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben hat; die Nichtbenutzungseinrede müsse gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erneut erhoben werden. Der zwischen den Marken zu fordernde Abstand werde von der angegriffenen Marke, insbesondere in klanglicher Hinsicht, nicht eingehalten. Die Wortbestandteile der beiden Marken gehörten zum englischen Grundwortschatz und würden vom Verkehr daher in ihrer Bedeutung verstanden und sprachregelgetreu ausgesprochen. Dadurch ergebe sich eine nahezu identische Aussprache der beiden Zeichen, die sich lediglich aufgrund des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Wortbestandteils „Q“ durch einen „k“-Laut unterscheide, der weder front- noch endständig sei und somit vom Verkehr aufgrund eines deutlichen Übergewichts an klangbeherrschenden Gemeinsamkeiten kaum wahrgenommen werde. Die Gemeinsamkeiten beschränkten sich nicht - wie von der Markeninhaberin vorgetragen - auf das möglicherweise schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Element „double“, son-

dern würden durch den jeweils nachfolgenden angenäherten Bestandteil noch zusätzlich verstärkt. Der Verkehr nehme die beiden Marken zudem regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahr, sondern gewinne seine Auffassung nur aus einem undeutlichen Erinnerungsbild, wonach der klangliche Gesamteindruck der beiden Zeichen so verwirrend ähnlich sei, dass Markenverwechslungen nicht mit der gebotenen Sicherheit auszuschließen seien.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie verweist im Wesentlichen auf ihre Ausführungen im Widerspruchs- und Erinnerungsverfahren und führt aus, es handle sich bei der Widerspruchsmarke um eine aus zwei Bestandteilen bestehende Wortmarke, weshalb bereits eine völlig unterschiedliche Schreibweise gegeben sei, die der Verkehr nicht mit der angegriffenen Marke verwechsle. Zudem erschöpften sich die Gemeinsamkeiten der beiden einander gegenüberstehenden Marken in dem Wortbestandteil „double“, welcher an sich nicht schutzfähig sei, wohingegen die restlichen Bestandteile der Marken deutlich voneinander unterscheidbar seien. Die Kennzeichnungsschwäche von „double“ ergebe sich aus der Vielzahl an ähnlichen - auch international - eingetragenen und benutzten Marken mit dem betreffenden Bestandteil. Zudem würden die in Rede stehenden Waren, insbesondere Spirituosen, auf Sicht gekauft, weshalb die jeweilige Gestaltung der Marke, nämlich ein- oder zweiteilig, dem Betrachter beim Kauf auffiele und in Erinnerung bleibe.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich als begründet.

Ob der Hinweis der Markeninhaberin, die Widersprechende vertreibe lediglich Whisky und keinen Wodka, als - nunmehr zulässige - Benutzungseinrede auszu-legen ist, kann im Ergebnis dahingestellt bleiben, da selbst bei unterstellter Benutzung der Widerspruchsmarke zwischen den Vergleichszeichen eine Verwechslungsgefahr nach §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter keinem denkbaren Gesichtspunkt besteht.

Nach diesen Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit der angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Bei teilweiser Identität bzw. hochgradiger bis durchschnittlicher Ähnlichkeit der Vergleichswaren ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insgesamt als durchschnittlich anzusetzen. Insoweit ist für die einander gegenüberstehenden Zeichen ein nicht zu geringer Abstand zu fordern, welcher vorliegend von der angegriffenen Marke noch eingehalten wird.

Zwar weist die vom wohl überwiegenden Teil des Verkehrs, der die englische Entlehnung beider Marken auf Anhieb erkennen wird, als „dablju“ ausgesprochene Widerspruchsmarke im Unterschied zur als „dablju“ auszusprechenden

angegriffenen Marke lediglich den zusätzlichen Laut „k“ auf, der sich nach der Wortmitte befindet. Jedoch ist davon auszugehen, dass der in beiden Marken in der Aussprache übereinstimmende Zeichenbestandteil „Doubl(e)“ als kennzeichnungsschwach einzustufen ist. Es handelt es sich hierbei um einen allgemeinen sachlichen Hinweis auf eine doppelte Beschaffenheit, der in vielfachen, auf unterschiedliche Lebensbereiche bezogenen Kombinationen verwendet wird und praktisch auf jedem Warenggebiet einsetzbar ist (vgl. BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 139/98 - Trio). Entsprechend häufig findet sich der Bestandteil „Double“ auch in zahlreichen Drittmarken innerhalb eines breiten Waren-/Dienstleistungsspektrums; auch dieser Umstand ist - unabhängig von der tatsächlichen Benutzungslage - ein Indiz für die Verbrauchtheit und Kennzeichnungsschwäche eines Zeichenelements (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 439 - WISCHMAX/Max). Auch wenn im stets maßgeblichen Gesamteindruck einer Marke kennzeichnungsschwache Elemente nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben dürfen, gilt davon unabhängig der Grundsatz, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf ein kennzeichnungsschwaches Element beschränken (vgl. BGH GRUR 2000, 605, 606 - comtes/Com Tel; HABM-BK MarkenR 2002, 436, 438 - VITAFIT/VITAFRUIT). Insoweit ist vorliegend der zusätzliche, im Übrigen auch klangstarke Sprenglaut „k“ in der älteren Marke (noch) geeignet, eine klangliche Verwechslungsgefahr zur jüngeren Marke auszuschließen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Wortverbindung „Doublyou“ der angegriffenen Marke mit der Aussprache des englischen Buchstabens „W“ übereinstimmt und somit ein die Unterscheidbarkeit erleichternder Sinngehalt entsteht, der in der Widerspruchsmarke „Double Q“ (= „doppeltes Q“) keine Entsprechung findet.

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ist ebenfalls nicht gegeben, da der visuelle Eindruck der Widerspruchsmarke durch den abgesetzten Buchstaben „Q“ und den dadurch bedingten zweigliedrigen Aufbau von der eingliedrigen angegriffenen Marke deutlich abgehoben ist.

Eine begriffliche Übereinstimmung der Vergleichsmarken liegt nicht vor, zumal die abweichenden Zeichenteile „you“ und „Q“ einen unterschiedlichen Sinngehalt aufweisen; zudem verbinden sich in der angegriffenen Marke beide Bestandteile - wie bereits vorstehend erwähnt - zur englischen Aussprache des Buchstaben „W“.

Für eine assoziative Verwechslungsgefahr sind Anhaltspunkte weder vorgetragen noch ersichtlich. Insbesondere eignet sich der Bestandteil „Double“ aufgrund seiner originären Kennzeichnungsschwäche nicht als Stammbestandteil.

Es sind keine Gründe ersichtlich, einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

gez.

Unterschriften