



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 147/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

7. April 2008

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 57 813.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Dezember 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterin Fink und den Richter am Oberlandesgericht Karcher

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 302 57 813

WOOM

wurde am 13. Februar 2003 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen in das Register eingetragen.

Dagegen wurde Widerspruch erhoben aus der am 5. Juli 1983 farbig eingetragenen Wort-/Bildmarke 1 050 457



Der Widerspruch ist gestützt auf die Waren und Dienstleistungen

Tonträger, insbesondere Schallplatten und Musikkassetten, Bildträger, insbesondere Videokassetten,
Veranstaltung von Musikaufführungen und Vermittlung von Eintrittskarten für Musikveranstaltungen

und richtet sich gegen die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten;
Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Des weiteren wurde Widerspruch erhoben aus der am 17. November 1989 eingetragenen Wort-/Bildmarke 1 150 008

The image shows a stylized logo consisting of the lowercase letters 'w', 'o', and 'm' in a bold, rounded, sans-serif font. The 'w' and 'o' are connected at the bottom, and the 'm' is connected to the 'o'. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'm'.

Der Widerspruch ist gestützt auf die Waren

Papier und Pappe (Karton); Verpackungstüten aus Kunststoff und Papier; Schreibwaren, Büroartikel, nämlich nichtelektrische Bürogeräte; Spielkarten,

und richtet sich gegen die Waren

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;

im Verzeichnis der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 17. November 2004 die teilweise Löschung der Marke im beantragten Umfang angeordnet, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 050 457 und für die Waren

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;

aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 150 008.

Unter Berücksichtigung der Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bestehe wegen der klanglichen Identität der Zeichen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

Die gegen diesen Beschluss gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 30. September 2005 zurückgewiesen. Die angegriffene Marke unterscheide sich von den Widerspruchsmarken allein durch die Verdoppelung des Vokals „o“. Dieser Unterschied wirke sich im maßgeblichen Gesamteindruck der Zeichen nicht hinreichend aus. Selbst bei einer Aussprache mit langem „o“ bzw. entsprechend den englischen Ausspracheregeln mit „u“ könne die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur Begründung verweist sie auf die deutlichen Unterschiede im Schriftbild und Klang der Vergleichszeichen. Bei den Widerspruchsmarken handele es sich bekanntermaßen um die Abkürzung der Wortfolge „World of Music“, die dementsprechend mit kurzem „o“ ausgesprochen würden. Demgegenüber erkenne der Verkehr in der angegriffenen Marke ohne Weiteres einen gängigen Begriff der Comicsprache und werde das mit anderen englischsprachigen Begriffen wie „Zoom“ oder „BOOM“ vergleichbare Zeichen mit langgezogenem „u“ aussprechen. Diese unterschiedliche Aussprache stehe der Annahme einer klanglichen Verwechslungsfahr entgegen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Löschung der jüngeren Marke angeordnet wurde.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt der Beschwerde entgegen und verweist zur Begründung im Wesentlichen auf ihr Vorbringen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und die Ausführungen in den angegriffenen Beschlüssen. Die englische Aussprache des angegriffenen Zeichens sei nicht nahegelegt, da es sich bei „WOOM“ um keinen im Inland geläufigen Begriff der englischen Sprache handele. Im Übrigen bestehe selbst bei unterstellter Aussprache mit langgezogenem „u“ eine verwechslungsrelevante Ähnlichkeit im Schriftbild und Klang.

Mit Schriftsatz vom 24. Januar 2006 hat die Widersprechende mitgeteilt, dass die Widerspruchsmarken an die WOM Media Network GmbH verkauft wurden und diese in das Widerspruchsbeschwerdeverfahren eintritt.

II.

Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend eine Gefahr von Verwechslungen für das Publikum festgestellt (§ 43 Abs. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2).

1. Die Rechtsnachfolgerin der Widersprechenden hat mit Schriftsatz vom 24. Januar 2006 die Übernahme des Beschwerdeverfahrens erklärt und ist damit wirksam in das Verfahren eingetreten (§ 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG). Soweit die Widersprechende ihren Widerspruch aus der Marke 1 050 457 auf die Dienstleistung „Vertrieb von Ton- und Bildträgern nebst Zubehör“ gestützt hat, ist der Widerspruch unzulässig, da diese Dienstleistung nicht im Verzeichnis der genannten Marke enthalten ist.

2. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. – Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 - cocodrillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht hier für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

3. Da Benutzungsfragen nicht zu erörtern waren, ist für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die Waren und Dienstleistungen „Tonträger, insbesondere Schallplatten und Musikkassetten, Bildträger, insbesondere Videokassetten; Papier und Pappe (Karton); Ver-

packungstüten aus Kunststoff und Papier; Schreibwaren, Büroartikel, nämlich nichtelektrische Bürogeräte; Spielkarten; Veranstaltung von Musikaufführungen und Vermittlung von Eintrittskarten für Musikveranstaltungen“, auf die die Widersprechende ihren Widerspruch stützt, sind identisch bzw. ähnlich mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ im Verzeichnis der jüngeren Marke. Die Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist im Übrigen zwischen den Beteiligten unstrittig.

4. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergibt sich beim Vergleich der Zeichen für die identischen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit.

4.1. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks beider Marken nach Schriftbild, Klang und Sinngesamt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Tz. 17 - coccodrillo). Ähnlichkeit in einer Hinsicht reicht aus (BAINBRIDGE).

4.2. Die Vergleichszeichen weisen im maßgeblichen Gesamteindruck erhebliche schriftbildliche Übereinstimmungen auf, nämlich im Zeichenanfang „WO“ und im

Endbuchstaben „M“. Sie unterscheiden sich damit allein durch den zusätzlichen Buchstaben „O“ der jüngeren Marke. Da es sich hierbei lediglich um die Doppelung des in beiden Zeichen identisch enthaltenen Vokals handelt, nimmt der Verkehr diese Abweichung kaum wahr. Auch in klanglicher Hinsicht überwiegt die Zeichenähnlichkeit. Legt man eine deutsche Aussprache zu Grunde mit der Folge, dass in beiden Zeichen die Vokale mit „o“ ausgesprochen werden, ist die Ähnlichkeit offensichtlich, weil sich im Deutschen die Doppelung eines Vokals klanglich kaum auswirkt, z. B. „Boot/Not; Saal/Wal“ usw. Aber auch bei einer zu Gunsten der Markeninhaberin unterstellten englischen Aussprache mit langgezogenen „u“ im Sinne von „wuum“, sind die Unterschiede im Klangbild der beiden dunklen Vokale „u“ und „o“ zu gering um die Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

4.3. Für keines der beiden Markenwörter lässt sich außerdem eine klare begriffliche Bedeutung feststellen, die die vorhandenen schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren könnte (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, Rn. 20 - PICASSO; Rs. C-234/06 P, Rn. 34 - BAINBRIDGE). Selbst wenn man mit der Markeninhaberin davon ausgeht, dass es sich bei „WOOM“ um einen in der Comicsprache gängigen Ausdruck für laute Motorengeräusche u. ä. handelt, erkennt der Verkehr darin keinen eindeutigen Begriffsgehalt, der einer Verwechslungsgefahr entgegenwirken könnte. Die Beschwerde musste daher erfolglos bleiben.

5. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Richter Karcher ist abgeordnet und daher gehindert zu unterschreiben

Grabrucker

Ko