



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 62/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 25 783**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2006 und vom 26. Mai 2008 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der Wortmarke 304 25 783

**ZiLAN**

für die Waren

„Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Biere; alle oben genannten Waren ausschließlich zum Vertrieb an den türkischsprachigen Einzelhandel“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„Mineralwässer und andere kohlenensäurehaltige Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

unter anderem mit Schutzwirkung für Deutschland international registrierten prioritätsälteren Wortmarke IR 771 452

**zelal.**

Die Markenstelle für Klasse 32 hat mit Beschluss vom 13. Juli 2006 die Löschung der angegriffenen Marke „ZiLAN“ angeordnet. Die hiergegen von der Markeninhaberin eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom 26. Mai 2008 zurückgewiesen.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Kennzeichen liegt nach Auffassung der Markenstelle die Gefahr von Verwechslungen vor. Angesichts bestehender Identität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der von den Parteien jeweils für ihre Marke eingetragenen Waren halte die angegriffene prioritätsjüngere Marke „ZiLAN“ jedenfalls in klanglicher Hinsicht keinen ausreichenden Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke ein. Nach allgemeinen Ausspracheregeln würden die Vergleichsmarken mit „tzi-lan“ bzw. „tze-lal“ ausgesprochen. Konkrete Anhaltspunkte für eine französischen Sprachregeln unterliegende Aussprache seien von der Markeninhaberin nicht dargetan und lägen auch im Übrigen nicht vor. Unabhängig von der Betonung der sich gegenüberstehenden Marken „ZiLAN“ und „zelal“ beständen in klanglicher Hinsicht erhebliche Übereinstimmungen - namentlich in der Lautfolge „z-la“ sowie in dem harten und scharfen Anfangsbuchstaben „z“ -, die die Unterschiede (die sich ohnehin sehr nahe kommenden hellen Vokale „e“ und „i“ sowie die weich anklingenden Schlusskonsonanten „n“ bzw. „l“) deutlich überlagerten. Da bei Getränken der vorliegenden Art zudem zu berücksichtigen sei, dass die äußeren Bedingungen des Erwerbs (z. B. lärmgefüllte Verkaufsräume, Eile der Kunden) akustisch bedingte Ungenauigkeiten beim Ver-

kaufsgespräch förderten, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, die auch nicht durch einen unterschiedlichen Sinngehalt der sich gegenüberstehenden Marken gemindert werde.

Hiergegen richtet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde.

Ihrer Auffassung nach habe die Markenstelle verkannt, dass die mit der angegriffenen Marke „ZiLAN“ gekennzeichneten Waren ausschließlich an den türkischen Einzelhandel vertrieben würden. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht könne daher nicht auf den inländischen Durchschnittsverbraucher und die Wiedergabe nach den Regeln der deutschen Sprache abgestellt werden. Vielmehr werde der türkischsprachige Durchschnittsverbraucher von den Vergleichsmarken angesprochen. Dementsprechend seien die Regeln der türkischen Sprache zur Klärung der Frage einer klanglichen Annäherung der Vergleichsmarken heranzuziehen. Hiernach werde die Marke „ZiLAN“ im Türkischen vergleichbar mit dem französischen Wort „djilan“ ausgesprochen, wohingegen die Aussprache von „zela“ im türkischen wie im deutschen Sprachgebrauch gleich sei (also „tse-lal“). Hiernach sei das Bestehen einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht ausgeschlossen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 13. Juli 2006 und vom 26. Mai 2008 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Nach Ansicht der Widersprechenden - die sich nur im Verfahren vor der Markenstelle geäußert hat, in der Beschwerdeinstanz hingegen nicht mehr - besteht eine hohe klangliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken. Auch bei fremdsprachigen Markenwörtern müsse grundsätzlich mit einer der Schreibweise entsprechenden deutschen Aussprache gerechnet werden. Hiernach würden die angegriffene Marke als „tsi-lan“ und die Widerspruchsmarke als „tse-lal“ ausgesprochen. Bei

beiden Wörtern sei der übereinstimmende Zischlaut „z“ am Wortanfang prägend. Neben der für den klanglichen Gesamteindruck maßgeblichen Silbengliederung und der überwiegenden Übereinstimmung der Buchstaben sei auch die Betonung der beiden Vergleichsmarken identisch. Demgegenüber träten die Unterschiede nicht in den Vordergrund. Die Markenstelle habe zutreffend festgestellt, dass diese ohnehin nur von geringem Umfang seien, nachdem es sich bei „i“ und „e“ um helle, klangverwandte Vokale handle und auch die Konsonanten „l“ und „n“ am jeweiligen Wortende nur klangschwach seien. Die Vergleichsmarken kämen sich daher aufgrund der geringen Klangunterschiede so nahe, dass bei mündlicher Wiedergabe eine Unterscheidung durch den angesprochenen Verkehr nicht gewährleistet sei. Die hiergegen von der Markeninhaberin vorgebrachten Einwände seien unbeachtlich. Insbesondere sei unzutreffend, dass aufgrund unterschiedlicher Betonung der Wortendungen der sich gegenüberstehenden Kennzeichen eine Verwechslungsgefahr ausscheide.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken im Sinne der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unter keinem denkbaren Gesichtspunkt besteht.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen 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 all-

gemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2007, 1066, 1067/1068 - *Kinderzeit*, GRUR 2006, 859, 860 - *Malteserkreuz*, GRUR 2006, 60, 61 - *cocodrillo*; GRUR 2005, 513, 514 - *MEY/Ella May*).

Ausgehend hiervon gilt für den Streitfall:

Die Widerspruchsmarke genießt für die angemeldeten Waren durchschnittliche Kennzeichnungskraft. „Zelal“ stellt sich im Hinblick auf die vorgenannten Dienstleistungen für den angesprochenen Verkehr als - lexikalisch nicht nachweisbare (vgl. *Pons*, Standardwörterbuch Türkisch, Neubearbeitung 2007; *Langenscheidts Taschenwörterbuch* Türkisch, 2001; *Steuerwald*, Deutsch-Türkisches Wörterbuch, 1998) - Phantasiebezeichnung ohne beschreibenden Anklang dar. Anhaltspunkte für eine Erweiterung oder Einschränkung des Schutzbereichs der Widerspruchsmarke aufgrund gesteigerter Kennzeichnungskraft oder aufgrund Kennzeichnungsschwäche haben die Parteien nicht dargetan; solche sind auch nicht ersichtlich.

Zutreffend hat die Markenstelle festgestellt, dass zwischen den für die Vergleichsmarken angemeldeten Waren Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit (hinsichtlich „Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ die angegriffene Marke „ZiLAN“ betreffend und „Mineralwässer und andere kohlenensäurehaltige Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ die

Widerspruchsmarke „zelal“ betreffend) bzw. mittlere Ähnlichkeit (zwischen den für die prioritätsjüngere Marke „ZiLAN“ der Markeninhaberin eingetragenen Waren „Biere“ und den vorstehend aufgeführten Widerspruchswaren (vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 152/95; BPatG 28 W (pat) 25/98; weitere Nachweise bei *Richter/Stoppel*, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage 2005, S. 39) bestehe.

Die angegriffene Marke „ZiLAN“ hält allerdings auch unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und angesichts teilweise bestehender Warenidentität bzw. hochgradiger Warennähe einen zur Verneinung der Verwechslungsgefahr führenden ausreichenden Zeichenabstand.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2004, 783, 784 - *NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX*; GRUR 1999, 241, 243 - *Lions*). Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (vgl. BGH a. a. O. - *NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX*; GRUR 2003, 1044, 1046 - *Kelly*).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht in klanglicher Hinsicht im vorliegenden Fall keine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit.

Zwar ist es zutreffend, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr mehr auf die Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 1998, 924, 925 - *salvent/Salventero*). Insoweit ist nicht zu verkennen, dass die Vergleichsmarken in klanglicher Hinsicht Übereinstimmungen aufweisen:

Gemeinsamkeiten bestehen insoweit, als die jeweils zwei Silben enthaltenden Zeichen in der Wortmitte die identische Lautfolge „la“ aufweisen. Auch enthält der

Wortanfang - den der Verkehr im allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile, vgl. BGH GRUR 2003, 1047, 1049 - *Kellogg`s/Kelly`s*; GRUR 2002, 1067, 1070 - *DKV/OKV*; GRUR 1999, 735, 736 - *MONOFLAM/POLYFLAM*) - bei beiden Marken den klangstarken Konsonanten „z“. Entgegen der Darstellung der Markeninhaberin wird dieser allerdings nicht unterschiedlich ausgesprochen, sondern einheitlich wie ein „s“ (*Pons*, a. a. O., S. 7; *Langenscheidts Taschenwörterbuch*, a. a. O., S. 13: hiernach wird das türkische „c“ wie „dsch“ ausgesprochen). Dem Vorbringen der Markeninhaberin, Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht scheide bereits aufgrund unterschiedlicher Aussprache des Anfangskonsonanten „z“ aus, kann daher nicht gefolgt werden.

Ebenso wenig kann sich die Markeninhaberin mit Erfolg darauf berufen, nur der türkische Durchschnittsverbraucher werde von den verfahrensgegenständlichen Kennzeichnungen angesprochen, der inländische Verkehr hingegen nicht (was allerdings angesichts gleicher Aussprache des Anfangskonsonanten „z“ ohnehin für die Beschwerdeentscheidung dahinstehen könnte). Die angegriffene Marke „ZiLan“ genießt in Deutschland Schutz; es kann nicht von vorneherein ausgeschlossen werden, dass die inländischen Verkehrskreise in der Anbringung der angegriffenen Marke auf den im Warenverzeichnis registrierten Waren eine gedankliche Verbindung zu einem Herkunftshinweis herstellen. Anderes folgt auch nicht aus der von der Markeninhaberin vorgenommenen Einschränkung im Markenregister „alle oben genannten Waren ausschließlich zum Vertrieb an den türkischsprachigen Einzelhandel“. Einschränkungen des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses können nur dann den Bereich der maßgeblichen Verkehrskreise einschränken, wenn sie die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren/Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen (vgl. *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rn. 325 m. w. N.; *Fuchs-Wissemann* in *HK-MarkenR*, 2. Aufl. 2008, § 8 Rn. 65 m. w. N.). Dies ist vorliegend nicht der Fall.



Gleichwohl weisen die sich gegenüberstehenden Zeichen trotz der vorstehend beschriebenen Gemeinsamkeiten in klanglicher Hinsicht ausreichende Unterschiede auf, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können. Die jeweils nur aus fünf Buchstaben bestehenden Wörter „ZiLAN“ und „zelal“ weichen sowohl in ihrem Vokal in der ersten Silbe („e“ statt „i“) als auch im Schlusskonsonanten („l“ statt „n“) voneinander ab. Zwar handelt es sich bei „i“ und „e“ jeweils um helle Vokale. Der Verkehr, dem erfahrungsgemäß kurze Wörter besser und genauer in Erinnerung bleiben (vgl. Ströbele/*Hacker* a. a. O., § 9 Rn. 131), wird allerdings den klanglichen Unterschied bei der Aussprache der Vokale in den sich gegenüberstehenden ersten Silben nicht ohne weiteres vernachlässigen. Die voneinander abweichenden Schlusskonsonanten „n“ und „l“ - auch wenn diese nicht besonders klangstark in den Vordergrund treten - lenken die Aufmerksamkeit des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers nochmals auf die Unterschiede in den Vergleichsmarken. Zwar kann nicht ohne weiteres von der Richtigkeit der Behauptung der Markeninhaberin, die Betonung der Vergleichsmarken liege jeweils auf der zweiten Silbe (was ihrer Auffassung nach ebenfalls der Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht entgegenstehe), ausgegangen werden, da - bei Fehlen eines Betonungszeichens - in der türkischen Sprache regelmäßig die Silben (fast) gleichmäßig betont werden (vgl. Langenscheidts Taschenwörterbuch a. a. O., S. 13, 15). Ausreichende Hinweise dafür, dass der Verkehr bei gleicher Betonung der Silben die Schlusskonsonanten „n“ bzw. „l“ auch unter Zugrundelegung nicht erheblicher Klangunterschiede vernachlässigen würde, bietet der Fall allerdings nicht.

Fehlender Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht können auch bisweilen bestehende Verständnisschwierigkeiten des angesprochenen Verkehrs beim Warenverkehr in lärmgefüllter Umgebung (z. B. in Gaststätten) nicht entgegengehalten werden. Es besteht nämlich kein Erfahrungssatz dahingehend, dass bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen entscheidungserhebliche Teile des Publikums zwar alle Gemeinsamkeiten der Marken genau verstehen, gleichzeitig aber alle Abweichungen überhören (vgl. Ströbele/*Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 120). Auch

rechtfertigt der Umstand, dass Waren der verfahrensgegenständlichen Art häufig „auf Sicht“ gekauft werden, nicht die Annahme einer generellen Reduzierung klanglicher Verwechslungen in entscheidungserheblichem Umfang (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il Portone; BGH a. a. O., - *Lions*, S. 244; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 328 m. w. N.).

Auch in schriftbildlicher Hinsicht weisen die Vergleichsmarken keine für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr ausreichende Ähnlichkeit auf. Zwar stimmen sie in der Buchstabenfolge „z-la“ überein. Diesen Übereinstimmungen stehen jedoch in schriftbildlicher Hinsicht Abweichungen sowohl in den Anfangsvokalen („i“ bzw. „e“) als auch in den Konsonanten am Wortende („n“ bzw. „l“) gegenüber, die aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs die bestehenden Unterschiede so deutlich werden lassen, dass die Gefahr von Verwechslungen - auch bei einem Kauf „auf Sicht“ - nicht naheliegend erscheint.

Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr in anderen Richtungen sind weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich, so dass auf die Beschwerde der Markeninhaberin die angegriffenen Beschlüsse der Markeninhaberin aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen waren.

Für ein Abweichen von dem in § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren normierten Grundsatz, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, besteht im vorliegenden Fall kein Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Me