

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 100/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. Dezember 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 397 33 697.7**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2000 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die Richter Dr. Fuchs-Wisseemann und Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I.

Gegen die seit dem 13. November 1997 eingetragene Bild-Marke

**siehe Abb. 1 am Ende**

die für die Waren und Dienstleistungen

Druckerei-Erzeugnisse; Zeitschriften, Bücher und Zeitungen; Papierwaren, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren, Schreibgeräte, Federhalter, Bleistifte; Schreib- und Briefblöcke; Grußkarten; Rubbel- und Abziehbilder; Photographien; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unterhaltung, insbesondere Förderung der Kinobranche durch Verleihung von Preisen, Prämien und Prädikaten an umsatzstarke Kinofilme in Deutschland; Produktion von Filmen und Fernsehsendungen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kino- und Fernsehunterhaltung, Live-Unterhaltungsaufführungen und –Shows; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften

geschützt ist, ist Widerspruch erhoben aus der seit 28. Mai 1984 für

Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Stiefel, Schuhe, Hausschuhe

eingetragenen Wort-Marke 1 063 936

### **BOGIE.**

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angegriffene Marke hinsichtlich der Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" gelöscht und im übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, daß hinsichtlich der gelöschten Waren Warenidentität bestehe. Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien die Marken in klanglicher Hinsicht zu ähnlich um Verwechslungen auszuschließen. "BOG(E)Y dominiere derart, daß die übrigen Wortbestandteile kaum noch auffielen und insbesondere der in der Marke enthaltene Gesamteindruck zurücktrete. Dies werde durch den abgebildeten Schauspieler gleichen Namens noch verstärkt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie trägt vor, daß ein ausreichender Zeichenabstand deshalb bestehe, da drei gleichwertige klangliche Bestandteile "BOX OFFICE", "BOG(E)Y" und AWARD in einer ungewöhnlichen und eigentümlichen Kombination vorlägen und damit keine Prägung durch "BOG(E)Y" gegeben sei. Sie beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, daß aus den von der Markenstelle herangezogenen Erwägungen die Marken in klanglicher Hinsicht so ähnlich seien, daß bei identischen Waren die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden könne.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Nach §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EUGH WRP 1998, 39, 41 - Sabèl/Puma).

Die von der Markeninhaberin noch beanspruchten "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" sind mit den durch die Widerspruchsmarke geschützten Waren identisch. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die jeweils beanspruchten Waren werden von breitesten Verkehrskreisen in einer Vielzahl von Kaufentscheidungen erworben, so daß nach der Lebenserfahrung davon auszugehen ist, daß die Verbraucher den jeweiligen Kennzeichnungen keine besondere Aufmerksamkeit widmen werden. Bei dieser Sachlage sind an den Markenabstand hohe Anforderungen zu stellen, die von den angegriffenen Zeichen in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten werden. Auch wenn bei Bekleidung und Schuhen die klangliche Benennung eine untergeordnete Rolle spielt, weil sich die Verbraucher auf diesem Warengbiet vorwiegend an den eingenähten Etiketten orientieren, spielt die mündliche Benennung der Marken etwa in der (Rund-

funk-)Werbung und bei Empfehlungen eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Bei der Beurteilung des Gesamteindruckes des angegriffenen Zeichens ist der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl BGH GRUR 2000, 506, 509 – ATTACHÉ/Tisserand).

Dies schließt jedoch nicht aus, daß im Einzelfall einem Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukommt. Dies ist dann anzunehmen, wenn dieser Bestandteil der Marke deren Gesamteindruck prägt (vgl Althammer-Ströbele Markengesetz, 6.A., § 9 Rdn 175 mwN).

Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, daß die Verbraucher das angegriffene Zeichen mit "BOG(E)Y" benennen werden, da nach der äußeren Gestaltung der Marke "BOG(E)Y" wegen seiner überragenden Größe derart in den Vordergrund tritt, daß alle übrigen Bestandteile der Marke dahinter zurücktreten. Dies wird unterstützt durch die bildliche Darstellung, die für einen ganz erheblichen Teil des Publikums erkennbar den Schauspieler Humphrey Bogart (genannt "Bogie") wiedergibt. Stehen sich "BOG(E)Y" und die Widerspruchsmarke "Bogie" gegenüber, sind sie klanglich nicht voneinander zu unterscheiden, was zur Folge hat, daß die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden kann.

Eine Kostenauflegung ist und veranlaßt.

Winkler

Dr. Fuchs-Wisseemann

Sekretaruk

Ko

Abb. 1

