

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 188/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 16 364

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 30. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 1999 wird in Punkt 1 und der Beschluß vom 22. Februar 2000 wird in Punkt 2 aufgehoben.

Die Löschung der Marke 397 16 364 wird angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 397 16 364

MEDLEY

mit dem Warenverzeichnis

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Buchbinderartikel

ist Widerspruch erhoben aufgrund der Wortmarke

Medlon

, die für die Waren

"Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten)"

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluß eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 28. September 1999 unter Kostenauflegung in Punkt 2 der Entscheidung zurückgewiesen, da auf die Nichtbenutzungseinrede keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht worden seien. Der Erinnerungsprüfer hat die Kostenentscheidung in Punkt 1 seiner Entscheidung aufgehoben. Auf die Glaubhaftmachung der Benutzung sei es nicht angekommen. Die Erinnerung wurde in Punkt 2 mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Trotz Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe ein deutlicher Markenabstand. "MEDLEY" sei nämlich ein allgemein bekannter Begriff in der Bedeutung von (Musik) Potpourri, der sich jedermann sofort zwangsläufig beim Hören oder Sprechen aufdränge und klangliche Verwechslungen verhindere. Hinzu komme, daß die Vokalfolge unterschiedlich sei und auch "Medlon" einen gewissen Begriffsanklang aufweise, der an Medaillon oder Wappen denken lasse.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, daß Verwechslungsgefahr bestehe und verweist hierzu auf die eingereichten Benutzungsunterlagen. Im Hinblick auf die Identität der Waren und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der erforderliche große Abstand der Marken nicht eingehalten. Die beiden Marken stimmten in den ersten vier der

sechs Buchstaben identisch überein. Es sei anerkannt, daß der Wortanfang den Gesamteindruck wesentlich bestimme. Die Vokale "e" bzw "o" am Wortende würden bei englischer Aussprache nur undeutlich ausgesprochen, so daß sich der angesprochene Verkehr in erster Linie am Wortanfang orientiere. Auf den Begriffsinhalt der Marken komme es nicht an, wenn die akustische Wahrnehmung einer Marke dazu führe, diese mit einer klanglich ähnlichen Marke zu verwechseln. Es bestehe außerdem schriftbildliche Verwechslungsgefahr.

Sie beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben soweit sie beschwert sei und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht mehr für "Dünndruckpapiere für den Offset- und Buchdruck", ist jedoch der Auffassung, daß sich die Waren der Widersprechenden ausschließlich an Druckereien und Verlage richten. Für eine englische Aussprache bestehe keine Veranlassung, da der Begriff "Medley" im Englischen wie im Deutschen gleich ausgesprochen werde und es ein englisches Wort "Medlon" nicht gebe. Außerdem erschließe sich der Begriffsgehalt von "Medley" im Sinne von "Potpourri" oder "Gemisch" auch dem durchschnittlich informierten Verbraucher sofort. Der sich aufdrängende Begriff verhindere, daß das Publikum die jüngere Marke undeutlich in Erinnerung behalte und den einheitlichen Begriff etwa auf die ersten vier Buchstaben verkürze. Bei einem Vergleich der Marken im Schriftbild sei zu berücksichtigen, daß es sich um kürzere Zeichen mit unterschiedlicher Vokalfolge handele. Der Buchstabe "Y" bleibe bei Kleinschreibung wegen seiner Unterlänge und in Versalien als einer der prägnantesten

Buchstaben auch bei flüchtigem Betrachten immer eindeutig identifizierbar, insbesondere wenn sich die jeweils zweiten Silben gegenüberstehen.

II

Die Beschwerde ist begründet. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRspr vgl BGH GRUR 2002, 544, 545 – BANK 24; zuletzt BGH Beschluß v. 8.5.2002 MarkenR 2002, 332, 333 - DKV/OKV).

Auszugehen ist von der benutzten Ware der Widerspruchsmarke "Dünndruckpapiere für den Offset- und Buchdruck", die unter den Begriff "Papier" im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zu subsumieren sind. Die sich gegenüberstehenden Waren sind daher identisch. Dies gilt sowohl wenn nach der Minimallösung allein die konkrete Einzelware berücksichtigt wird als auch bei Heranziehung der erweiterten Minimallösung auf der Grundlage des ohnehin nicht sehr weiten Warenoberbegriffs "Papier", so daß sich die Integrationsfrage nicht stellt. Da die Inhaberin der jüngeren Marke uneingeschränkt den Warenbegriff "Papier" beansprucht, können sich die Marken auf denselben Dünndruckpapieren begegnen, mag man diese als Spezialpapiere oder als Inbegriff von Papier qualifizieren. Zu den Waren "Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klas-

se 16 enthalten" der jüngeren Marke besteht Ähnlichkeit (vgl Richter/Stoppel Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 254, 255, 256 und 257). Nach den Ermittlungen des Senats ist Ähnlichkeit auch in Bezug auf die beanspruchten Buchbinderartikel gegeben. Denn unter den Begriffen Buchbinderbedarf und Buchbinden werden auch verschiedene Papiere wie Bütten- und Marmorpapiere sowie Deckelpappen, Maschinengraupappe und diverse Kartonsorten für Einbände angeboten.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als normal anzusehen. Es handelt sich bei "Medlon" um eine von Haus aus kennzeichnungskräftige Wortmarke, die als reine Phantasiebezeichnung keine beschreibenden Anklänge für die in Rede stehenden Waren erkennen läßt.

Bei dieser Sachlage reichen die Abweichungen der Vergleichsmarken am jeweiligen Wortende angesichts der überwiegenden Gemeinsamkeiten am Wortanfang und in der Wortmitte nicht aus, um den erforderlichen Abstand zu gewährleisten, den die jüngere Marke gegenüber der prioritätsälteren, normal kennzeichnungskräftigen Marke für identische bzw ähnliche Waren einzuhalten hat. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß sich die Verkehrskreise von Dünndruckpapieren nicht auf die Fachkreise von Druckereien und Vorlagen beschränken. Vielmehr werden nach den glaubhaften Erklärungen der Widersprechenden sowie der Kenntnis und den Ermittlungen des Senats Dünndruckpapiere für den hochwertigen Bedarf zur Eindämmung von Umfang und Gewicht der Papierflut auch in Kaufhäusern und in Büroartikel-Einkaufszentren Endverbrauchern angeboten.

Die jüngere Marke "MEDLEY" kommt der Widerspruchsmarke insbesondere im Schriftbild verwechselbar nahe, wenn die Widerspruchsmarke in Versalien wie "MEDLON" wiedergegeben wird, wovon bei den reinen Wortmarken auszugehen ist. Die Vergleichsmarken sind in der gleichen Weise gebildet. Sie stimmen in der Wortlänge, in der Anzahl der Silben und in den ersten vier der insgesamt sechs Buchstaben überein. Dabei ist zu bedenken, daß die Marken nicht nebeneinander

wahrgenommen werden, Wortanfänge im allgemeinen stärker beachtet werden und Unterschiede in den Endungen von Markennägtern Verwechslungen selten verhindern (vgl Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 9 Rdn 83, 85). Auch handelt es sich nicht um Kurzzeichen, bei denen bereits die Abweichung in einem Buchstaben den jeweiligen Gesamteindruck ausreichend verändern kann. Vielmehr haben die Vergleichsmarken einen ähnlichen Gesamteindruck, der auch durch den prägnanten Buchstaben Y am Zeichenende wegen der vorangehenden Gemeinsamkeiten nicht verwechslungshemmend beeinträchtigt wird.

Darüber hinaus besteht die Markenähnlichkeit auch in klanglicher Hinsicht. Das Klangbild ist insgesamt ähnlich, weil die erste der beiden Silben identisch ist und die zweite Silbe mit demselben Konsonanten beginnt. Die Abweichung in den Endlauten tritt gegenüber dem Gleichklang am Markenanfang und in der Wortmitte in der Klangwirkung nicht hinreichend hervor, um der Gefahr von Verwechslungen im unsicheren Erinnerungsbild entgegen zu wirken.

Ebenso wenig ist der Begriffsinhalt der jüngeren Marke geeignet, die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Ein abweichender Begriffsinhalt kann Übereinstimmungen im Wort oder Klangbild von Marken nur dann in relevanter Weise reduzieren, wenn es sich um einen Begriff handelt, der ins Auge springt und auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort ohne weitergehenden Denkvorgang erfaßt wird. Dabei müssen die Begriffe allgemeinverständlich und so geläufig sein, daß sich die Erinnerung an ihre Bedeutung auch dann aufdrängt, wenn sie als abstrakte Kennzeichnungsmittel für Waren und Dienstleistungen isoliert und ohne sachlichen Zusammenhang auftreten, wie dies zB für Quick/Glück und für Ball vom BGH angenommen worden ist (vgl Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 9 Rdn 87 - 90 mwN BGH GRUR 59, 182, 195 - Quick; GRUR 92, 130, 132 Bally/BALL; vgl hierzu aber auch Eidgen. RKGE v. 20. August 2002, sic! 11/2002, S 756, 757).

Das ist hier nicht der Fall. Das englische Wort "MEDLEY" ist für die inländischen Verkehrskreise kein derart geläufiger, allgemein verständlicher Begriff, daß er sich in seiner Bedeutung von "Potpourri" oder "Gemisch" jedermann sofort aufdrängt. Dies umso weniger, als für das angesprochene Publikum keine Veranlassung besteht, im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Papier an ein musikalisches Potpourri zu denken (vgl auch BPatG Mitt 73, 167 - SHERIFF/Chéri und BPatG GRUR 96, 496 Park/Jean Barth). Hinzu kommt, daß der Widerspruchsmarke keinesfalls ein Begriffsinhalt zugemessen werden kann, da es sich um ein reines Phantasiewort ohne jegliche erkennbaren Assoziationen handelt.

Bei dieser Sach- und Rechtslage war die Verwechslungsgefahr zu bejahen und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Grabrucker

Richterin Pagenberg ist in
Urlaub und kann daher
nicht unterschreiben.

Guth

Grabrucker

Cl/Fa