

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 145/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Oktober 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 23 087

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juni 1999 und vom 17. August 2001 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke IR R 312 063 zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 396 23 087 wird für die Waren "Accessoires, nämlich Modeschmuck" angeordnet.

Gründe

I

Gegen die ua für "Accessoires, nämlich Modeschmuck" eingetragene Wortbildmarke



ist - beschränkt auf diese Waren - Widerspruch eingelegt worden aus der ua für "Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques" registrierten prioritätsälteren IR-Marke IR R 312 063

MATY.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen. Die sich gegenüberstehenden Marken seien nicht so ähnlich, dass bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität der gezielt angegriffenen Waren der Klasse 14 eine Verwechslungsgefahr bestehe. In klanglicher Hinsicht seien die Vergleichsmarken deutlich verschieden, da es sich bei der Widerspruchsmarke um ein einheitlich zweisilbiges Wort, das wie "mati" oder "matü" ausgesprochen werde, handele, während die angegriffene Marke aus zwei Wörtern bestehe, zwischen denen eine deutliche Zäsur zu hören sei, wobei der erste Bestandteil vom Verkehr in Anlehnung an einen auch den deutschen Verkehrskreisen bekannten schottischen und irischen Namensbestandteil wie "Mäk" und der zweite Bestandteil "TY" wegen des vorangestellten Bestandteils "MAC" in englischer Aussprache wie "tai" ausgesprochen werde. Aber auch wenn Teile des Verkehrs die angegriffene Marke wie "mäk ti" aussprächen, reichten die klanglichen Unterschiede aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern, da der Verkehr bei den relativ kurzen Marken vorrangig auf den Anfang achten werde, der bei beiden Marken verschieden sei, wobei auch die deutlich wahrnehmbare Zäsur zwischen beiden Elementen der angegriffenen Marke zu berücksichtigen sei. Auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit liege nicht vor, da der aus vier Buchstaben bestehenden Widerspruchsmarke ein in zwei Teile getrenntes Zeichen der angegriffenen Marke gegenüberstehe, das durch den zusätzlichen Buchstaben "C", der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung habe, schriftbildlich noch verlängert werde. Der vorliegende Fall weiche auch von der Entscheidung "mdata/McDATA" (BPatG 30 W (pat) 66/96 vom 23. Juni 1997) ab, da sich auch wegen der Kürze der Vergleichszeichen die Unterschiede im Gesamtbild bzw Gesamtklangbild noch deutlicher als bei "McDATA" einprägten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse anstrebt. Ihrer Auffassung nach berücksichtigen die angefochtenen Entscheidungen schon nicht, dass die Widerspruchsmarke mit den Waren, auf welche der Widerspruch beschränkt sei, im Inland gut eingeführt sei und deshalb eine gesteigerte Kennzeichnungskraft besitze. Aber selbst bei normaler Kennzeichnungskraft halte die jüngere Marke den angesichts der Warenidentität zu fordernden deutlichen Abstand in klanglicher Hinsicht nicht ein. Denn das Element "MAC" in der angegriffenen Marke erwecke nicht den Eindruck eines englischen Namensbestandteils, so dass sie vom Verkehr auch wie "makti" ausgesprochen werden könne, eine Wiedergabe, die mit der ebenfalls deutschen Aussprache der Widerspruchsmarke wie "mati" nahezu identisch sei. Des weiteren sei aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Widerspruchsmarke wie die angegriffenen Marke in englischer Aussprache wie "mäti" wiedergegeben werde, was der ebenfalls englischen Aussprache der jüngeren Marke wie "mäkti" weitgehend entspreche. Angesichts der Warenidentität könne die einzige Abweichung in der Wortmitte die Verwechslungsgefahr nicht mehr beseitigen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde nicht geäußert.

In der mündlichen Verhandlung, zu welcher die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht erschienen ist, hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Denn es besteht in klanglicher Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen der jüngeren Marke in bezug auf die Waren "Accessoires, nämlich Modeschmuck" mit der für identische Waren geschütz-

ten Widerspruchsmarke, so dass die angegriffene Marke auf den Widerspruch der Widersprechenden hinsichtlich dieser Waren antragsgemäß zu löschen ist (§§ 42, 9 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Da beide Marken für identische Waren beansprucht werden, müsste die angegriffene Marke selbst dann, wenn lediglich eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt wird, schon einen deutlichen Abstand zu dieser einhalten. Hierfür reichen die geringfügigen Unterschiede beider Marken in klanglicher Hinsicht nicht aus.

Bei der klanglichen Wiedergabe sind beide Zeichen für den angesprochenen (Durchschnitts-) Verbraucher kaum zu unterscheiden. Auf die schriftbildliche Abweichung zwischen den Marken durch die Zäsur zwischen den beiden Elementen "MAC" und "TY" in der jüngeren Marke kann dabei entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht abgestellt werden, weil wegen des Charakters als Phantasiewort, welches dem Publikum keine begriffliche Stütze vermittelt, bei der klanglichen Wiedergabe des Zeichens "MAC TY" in der Regel nicht wahrnehmbar ist, ob dieses aus einem einheitlichen Wort oder zwei voneinander getrennten einsilbigen Wörtern besteht. Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass von beachtlichen Teilen des Verkehrs der in beiden Vergleichsmarken enthaltene Vokal "A" bei der Widerspruchsmarke nur in deutscher Aussprache (also wie "A"), bei der jüngeren Marke dagegen nur in englischer Aussprache (also wie "ä") wiedergegeben wird. Denn für den Verkehr liegt es nicht unbedingt nahe, bei dem Bestandteil "MAC" nur an den schottischen und irischen Namensbestandteil "Mc" bzw "Mac" zu denken, da das weitere Element "TY" weder an einen bekannten englischen Namen noch an ein englisches Wort erinnert. Es gibt auch keine Anhaltspunkte für die Annahme, der Verkehr werde den Vokal "A" in der Widerspruchsmarke nur in deutscher, nicht aber zum Teil auch in englischer Aussprache wiedergeben, da auch dieses Zeichen nicht an einen geläufigen Begriff erinnert, sondern ebenfalls erkennbar ein Phantasiewort ist. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass beachtliche Teile des Verkehrs die Vergleichsmarken

jeweils ähnlich aussprechen werden, so dass sich bei der klanglichen Wiedergabe beider Zeichen gleichermaßen "makti" und "mati", "mäkti" und "mäti", ggf auch "mäktei" und "mätei" gegenüberstehen. Berücksichtigt man aber alle denkbaren Aussprachevarianten, reduziert sich der einzig vorhandene Unterschied auf das zusätzliche "C" in der jüngeren Marke. Es ist zweifelhaft, ob dieser im Deutschen wohl überwiegend wie "K" ausgesprochene Konsonant, der sich in der Zeichenmitte befindet, insbesondere bei schneller und flüchtiger Aussprache beider Marken stets so deutlich zu Tage tritt, dass die jüngere Marke von der Widerspruchsmarke deutlich unterschieden werden kann. Angesichts der vorliegend anzulegenden strengen Maßstäbe kann dieser geringfügige Unterschied nicht ausreichen, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen zu verneinen.

Da somit der Widerspruch zu Unrecht zurückgewiesen worden ist, waren auf die Beschwerde der Widersprechenden die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke für die im Tenor genannten Waren anzuordnen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü