



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 336/01

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 398 21 953**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2003 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzendem, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. September 2001 teilweise aufgehoben. Die Löschung der Marke 398 21 953 wird angeordnet für

Geräte für Fitness, Muskelaufbau, Cardiogeräte; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 21 953

## INJOY

für

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Geräte für Fitness, Muskelaufbau, Cardiogeräte; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfrei Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Gesundheits- und Schönheitspflege

ist Widerspruch eingelegt worden aus der älteren Wort-/Bildmarke 395 13 655

siehe Abb. 1 am Ende

die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 42 eingetragen ist, u.A. für

"Haarwässer; Bekleidungsstücke; Schuhe, Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Turn-, Fitness-, Sportgeräte; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer, alkoholfreie, vitaminhaltige und isotonische Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Werbung und Marketing für Dritte".

Mit Beschluss vom 11. September 2001 hat die Markenstelle für Klasse 35 durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung führt sie aus, dass zwar eine Identität der Waren- und Dienstleistungen bestehe und eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliege, die Marken jedoch keine ausreichende Ähnlichkeit aufwiesen. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde nicht durch den Wortbestandteil geprägt. Vielmehr beherrsche der Bildbestandteil die Marke derartig, dass das Wort kaum noch beachtet werde. Im Hinblick auf das überdimensional große "N" und dem davor zentriert angeordneten Wort "joy" werde für das Publikum kein bestimmter Wortbestandteil nahegelegt, so dass die Marke "joyN" oder auch "Njoy" gelesen werde. Damit aber seien beide Zeichen in ihrer Gesamtheit zu vergleichen und wiesen auch unter Berücksichtigung der Identität der Waren und Dienstleistungen keine für eine Verwechslungsgefahr ausreichende schriftbildliche, klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit auf.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass sich die Widerspruchsmarke gerade durch das Wortspiel "N-joy" – "enjoy" (engl. für "genießen") auszeichne. In dieser Form werde sie auch im gleichnamigen Radioprogramm der Widersprechenden benannt. Es sei daher völlig abwegig, sie mit "joyN" zu bezeichnen. Somit liege eine klangliche Ähnlichkeit zwischen "enjoy" und "injoy" vor. Diese sei im Hinblick auf den Bedeutungsgehalt "enjoy" auch schriftbildlich zu bejahen. Der grafische Bestandteil präge den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nicht, da es sich bei "N-joy" lediglich um eine grafische Darstellung von Buchstaben handele. Als Bezeichnung für die täglich rund um die Uhr verbreitete Jugendwelle für das Sendegebiet des NDR, der neben einem breitgefächerten Programmangebot auch durch Veranstaltungen Kontakt zur Bevölkerung halte, habe die Widerspruchsmarke bundesweit einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Angesichts der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen bestehe eine hohe Verwechslungsgefahr, so dass die angegriffene Marke zu löschen sei. In der mündli-

chen Verhandlung hat die Widersprechende wegen eines gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens, das am 4. März 2003 abgeschlossen worden ist und zu einer Teillöschung geführt hat, erklärt, dass der Widerspruch nicht mehr auf Mittel zur Körper- und Schönheitspflege gestützt werde und sich auch nicht gegen diese Waren der jüngeren Marke richte. Sie beantragt im Übrigen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet die rechtserhaltende Benutzung und eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke und ist der Auffassung, dass diese wegen des zentral vor dem Buchstaben "N" angeordneten Worts "joy" vom Verkehr eher als "joyN" benannt werde. Eine Aussprache als "joyN" ergebe durch die Klanggleichheit mit dem englischen Wort "join" ("nimm teil!", "mach mit!") gerade für Radioprogramme einen Sinn. Im Hinblick auf die Abkürzung "NDR" der Widersprechenden sei außerdem die Aussprache "joy – N" möglich.

In der mündlichen Verhandlung vom 8. April 2003 hat der Senat beschlossen, eine Entscheidung an Verkündungs Statt zuzustellen. Mit Schriftsatz vom 5. Mai 2003 hat die Markeninhaberin folgenden Teilverzicht auf die angegriffene Marke erklärt:

Für die Dienstleistungen "Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Gesundheits- und Schönheitspflege" wird Schutz nur noch im nachfolgenden Umfang beansprucht:

"Werbung im Bereich Fitness, Freizeit und Wellness; Unternehmensverwaltung im Bereich Fitness, Freizeit und Wellness; Gesundheits- und Schönheitspflege jeweils im Bereich von Fitness, Freizeit und Wellness".

Sie ist der Auffassung, dass diese Einschränkung die Verwechslungsgefahr entfallen lasse. Unter Hinweis auf Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 42, Rdn. 62 meint sie, die Einschränkung sei auch sachdienlich, denn es sei bereits von Amts wegen geboten, das Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis durch Zusätze einzuschränken, wenn die Produktähnlichkeit nicht zu allen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen bestehe. Diese Einschränkung sei namentlich für die Eintragung von Waren- oder Dienstleistungsoberbegriffen erheblich, wenn der Ähnlichkeitsbereich nur bestimmte Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke erfasse. Andernfalls würde die Löschung des gesamten Oberbegriffs drohen, auf die jedoch mangels vollständiger Kollision kein Anspruch bestehe.

Mit weiterem Schriftsatz vom 6. Mai 2003 hat die Markeninhaberin hilfsweise angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die Frage, ob der Begriff "ENJOY" nur für Genussmittel oder auch für andere Waren und Dienstleistungen beschreibend sei, bedürfe angesichts der massiven Verwendung dieses Wortes in der Werbung und in Markenmeldungen der höchstrichterlichen Klärung. Auch die mit dem Teilverzicht verbundenen Verfahrensfragen seien von überragender Bedeutung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die Beschwerde ist teilweise begründet.

a) Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin ist nicht zulässig, da das gegen die Widerspruchsmarke gerichtete Widerspruchsverfahren erst am

4. März 2003 abgeschlossen worden ist. Die Benutzungsschonfrist ist daher noch nicht abgelaufen (§ 26 Abs. 5 MarkenG i.V.m. § 43 Abs. 1 MarkenG).

b) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 – BANK 24, m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV).

aa) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise identisch oder ähnlich. Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren "Geräte für Fitness, Muskelaufbau, Cardiogeräte; Turn- und Sportartikel soweit in Klasse 28 enthalten" sind mit den für die Widersprechende geschützten "Turn-, Fitness- und Sportgeräten" identisch oder zumindest hochgradig ähnlich. "Bekleidungsstücke", "Schuhwaren" und "Kopfbedeckungen" sind in beiden Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen identisch vorhanden. Auch die Dienstleistung "Werbung" ist für beide Marken eingetragen.

Darüber hinaus besteht eine zumindest mittelgradige Ähnlichkeit zwischen den für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung" und den für die Widersprechende geschützten Dienstleistungen "Werbung und Marketing für Dritte". Diese Dienstleistungen weisen Berührungspunkte hinsichtlich ihres Verwendungszwecks und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung auf. Sie sind beiderseits auf die direkte Förderung der Unternehmenstätigkeit ausgerichtet. Insbesondere bei der Vermarktung und dem Absatz von Waren und

Dienstleistungen weisen sie enge Berührungspunkte auf, da sich Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung auch auf dieses Gebiet der Unternehmenstätigkeit erstrecken. Soweit sich hierbei nicht bereits Überschneidungen im Bereich des Absatzes ergeben, was vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen naheliegend erscheint, ergänzen sich die beiderseitigen Dienstleistungen zumindest, da eine Führung und Verwaltung von Unternehmen ohne Einbeziehung des Absatzes und der dazu erforderlichen Werbe- und Marketingstrategien sowie -tätigkeiten kaum denkbar erscheint. Auch wenden sich die beiderseitigen Dienstleistungen an gleiche Abnehmerkreise, nämlich Unternehmen bzw. Unternehmer, die Unterstützung bei der Verwirklichung ihrer Unternehmensziele suchen. Zumindest das Marketing erfordert auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die wiederum bei der Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung erforderlich sind, so dass sich auch bei den Erbringern, jedenfalls bei der Qualifikation der Erbringer, Überschneidungen ergeben.

Da "Werbung und Marketing für Dritte" für die Widersprechende ohne jede inhaltliche Einschränkung geschützt sind, sich also auch auf Werbung und Marketing im Bereich Fitness, Freizeit und Wellness erstrecken, könnte die oben festgestellte Dienstleistungsähnlichkeit nicht durch den von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 5. Mai 2003 erklärten Teilverzicht beseitigt werden. Es bedarf daher keiner weiteren Auseinandersetzung mit der Frage, ob der von der Markeninhaberin nach Schluss der mündlichen Verhandlung erklärte Teilverzicht durch Beschränkung der Dienstleistungen "Werbung, Unternehmensverwaltung" mittels einschränkender Zusätze nach Art und Zeitpunkt überhaupt zulässig ist, wogegen erhebliche Bedenken bestehen (vgl. insoweit BPatG, 24. Sen., Mitt. 2003, 82 - Waldschlößchen). Ebenso wenig bestand Veranlassung, wieder in die mündliche Verhandlung einzutreten.

bb) Die beiderseitigen Marken sind für einen noch beachtlichen Teil des Verkehrs in klanglicher Hinsicht identisch oder nahezu identisch. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen misst der Verkehr in der Regel dem Wort als ein-



fachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu (vgl. Alt-hammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl, § 9, Rdn. 194 m.w.N.). Nach Auf-fassung des Senats wird ein für die Verwechslungsgefahr relevanter Teil der an-gesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke mit "enjoy" benennen. Zwar bestehen auch die von der Markeninhaberin genannten Möglichkeiten, dass die Widerspruchsmarke von bestimmten Teilen des Verkehrs als "joiN" oder "joy – N" interpretiert wird. Die Darstellung des Buchstabens "N" als optisch dominierender Großbuchstabe spricht jedoch eher dafür, dass er von erheblichen Teilen des Ver-kehrs als Anfangsbestandteil einer mit "joy" gebildeten Kombination angesehen wird, zumal der Begriff "enjoy" ein geläufiges und naheliegendes Wort der Werbe-sprache darstellt. Auch der Buchstabe "y" in der Widerspruchsmarke spricht eher für eine Wortzusammensetzung mit "joy" als mit "joi(n)". Der Verkehr wird zuneh-mend mit englischsprachigen Ausdrücken konfrontiert, in denen Silben oder auch ganze Wörter durch Buchstaben bzw. Zahlen ersetzt werden. Als Beispiele seien Ausdrücke wie "2 good 4 U", "Xtreme", "BBQ", "Y2K", "B2B" oder "XTC" genannt. Der 30. Senat des Bundespatentgerichts hatte bereits 1995 die Verwendung der Zahlen-Wortfolge "4 YOU" in der Werbung festgestellt (vgl. BPatG Mitt. 1996, 134 - 4 YOU). Ein beachtlicher Teil des an solche Wortbildungen zunehmend ge-wöhnten Verkehrs wird daher auch die beiden Elemente der Widerspruchsmarke unschwer sinngehend zu dem Wort "enjoy" zusammensetzen und die Gesamt-marke in dieser Weise mündlich benennen.

Hinzu kommt der Teil der angesprochenen Verkehrskreise aus dem Sendegebiet der Widersprechenden, dem die Widerspruchsmarke in der Aussprache "enjoy" bereits nahegebracht worden ist. Allerdings ist dabei einschränkend zu berück-sichtigen, dass es hier nicht um Dienstleistungen geht, die mit Rundfunk in Zu-sammenhang stehen, so dass insoweit nur sehr eingeschränkt eine gewisse Übertragungswirkung angenommen werden kann. Nach alledem wird jedoch ins-gesamt ein für die Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG beachtli-cher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke mit "enjoy" benennen.

Für diesen Teil sind die Marken klanglich identisch. Bei dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wort "enjoy" (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch 1999) wird die erste Silbe wie "in" gesprochen. Aber auch bei unkorrekter Aussprache dieser Silbe als "en" ist der Unterschied zwischen den beiden hell klingenden Vokalen "i" und "e" nur so gering, dass er dem inländischen Verkehr entweder nicht auffällt oder nur als sprachliche Variation angesehen wird.

cc) Nachdem die Markeninhaberin die von der Widersprechenden behauptete erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke bestritten hat und diese auch nicht gerichtsbekannt ist, kann der Widerspruchsmarke nach den Grundsätzen der Vitapur-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1967, 246, 248) kein durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit erweiterter Schutzzumfang beigemessen werden. Vielmehr ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die o.g. Waren und Dienstleistungen in klanglicher Hinsicht als von Haus aus eher unterdurchschnittlich einzustufen. Denn die Widerspruchsmarke wird als "enjoy" ausgesprochen und benennt damit einen Ausdruck, der mit dem Bedeutungsgehalt "genießen"/"genieße!" einen stark werblich geprägten Begriffsinhalt aufweist. Andererseits verfügt sie für die oben genannten Waren und Dienstleistungen, bei denen es sich nicht um Genussmittel handelt, über keinen rein beschreibenden Charakter. Vielmehr regt sie zu gedanklichen Überlegungen an, auf welche Weise die Waren und Dienstleistungen, die selbst unmittelbar nicht genossen werden können, zum Genuss einladen, Genuss verursachen oder diesen (mittelbar) fördern. Trotz der klanglichen Identität mit dem Wort "enjoy" weist die Widerspruchsmarke damit für die o.g. Waren und Dienstleistungen auch in klanglicher Hinsicht insgesamt noch einen Grad an Kennzeichnungskraft auf, der mit der festgestellten, zumindest mittelgradigen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bei klanglicher Identität der Marken zu einer teilweisen Verwechslungsgefahr führt.

2. Im Übrigen ist der Widerspruch nicht begründet, da insoweit keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann.

aa) Zwar sind die für die jüngere Marke eingetragenen Waren "Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken" im Verzeichnis der Widerspruchsmarke identisch vorhanden. Für diese Waren stellt die Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht jedoch eine schutzunfähige Angabe dar, so dass sie insoweit eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht begründen kann. Denn in der klanglichen Wiedergabe "enjoy" handelt es sich bei der Widerspruchsmarke mit dem Bedeutungsgehalt "genießen/genieße!" um einen beschreibenden Hinweis auf die Eignung und Bestimmung der Waren und zugleich eine werbliche Aufforderung zu deren Genuss. Für Getränke und Zubereitungsmittel für Getränke, bei denen Wohlgeschmack und erfrischende Wirkung verkehrswesentliche Eigenschaften sind, erschließt sich dieser beschreibende Bedeutungsgehalt - selbst in Alleinstellung - unmittelbar. Damit ist der Schutzbereich der Widerspruchsmarke für diese Waren nach den markenrechtlichen Grundsätzen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 9, Rdn. 148) entsprechend eng zu bemessen und beschränkt sich auf die eintragungsbegründende Eigenprägung. Diese besteht bei Getränken und Getränkezubereitungsmitteln allein in der schriftbildlichen Abwandlung des Wortes "enjoy" und ihrer besonderen grafischen Gestaltung. Gerade in dieser Hinsicht weisen die Marken jedoch keinerlei Ähnlichkeit auf. Trotz identischer oder nahezu identischer klanglicher Benennung der Marken kann eine Verwechslungsgefahr im Bereich der Getränke und Getränkezubereitungsmittel damit aus Rechtsgründen nicht festgestellt werden.

bb) Auch hinsichtlich der für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Gesundheits- und Schönheitspflege" liegt eine Verwechslungsgefahr mangels jeglicher Ähnlichkeit mit Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht vor. Soweit wirtschaftliche Berührungspunkte mit der für die Widersprechende ge-

geschützten Ware "Haarwässer" denkbar sind, ist zu berücksichtigen, dass Dienstleistungen generell nicht mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren ähnlich sind, und eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen nur unter besonderen Umständen in Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion; GRUR 2000, 883 - PAPAGALLO), für die hier keine Anhaltspunkte ersichtlich sind. Eine Ähnlichkeit kann auch nicht hinsichtlich der für die Widersprechende geschützten Dienstleistungen, etwa "Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen sowie von Sportwettbewerben" oder "Verpflegung von Gästen in einer Diskothek" festgestellt werden, da diese im Vergleich zu "Gesundheits- und Schönheitspflege" von verschiedenen Erbringern zu unterschiedlichen Zwecken und gegenüber unterschiedlichen Adressaten erbracht werden.

3. Für eine Zulassung der von der Markeninhaberin angeregten Rechtsbeschwerde sieht der Senat keinen Anlass. Der Senat hat diese Frage von Amts wegen zu prüfen, so dass gegen die erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichte Anregung keine durchgreifenden Bedenken bestehen. Jedoch liegen die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht vor. Die Beurteilung, ob ein Zeichenwort abstrakt für "andere Waren oder Dienstleistungen" beschreibend ist, stellt keine Rechtsfrage dar. Ebenso wenig ist erkennbar, dass hierfür eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.

Dies gilt auch, soweit die Markeninhaberin unter Hinweis auf eine Literaturstimme meint, es sei von Amts wegen geboten, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis durch Zusätze einzuschränken, wenn damit eine Verwechslungsgefahr ausgeräumt werden kann. Über diese Frage war hier ebenso wenig zu entscheiden wie

darüber, ob ein Teilverzicht nach Schluss der mündlichen Verhandlung überhaupt und zudem mit einschränkenden Zusätzen erklärt werden kann.

Baumgärtner

Dr. Hock

Kätker

Cl

Abb. 1

