



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 231/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 81 589**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 084 265 für die Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Taschen, Handtaschen; Schuhwaren, insbesondere Schuhe, Stiefel, Sandalen, Pantoffeln, Sportschuhe, Wanderschuhe“ zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 300 81 589 wird aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 084 265 für die Waren „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten; Taschen, Handtaschen; Schuhwaren, insbesondere Schuhe, Stiefel, Sandalen, Pantoffeln, Sportschuhe, Wanderschuhe“ angeordnet.

**Gründe:**

**I.**

Gegen die für

„Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in

Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Taschen, Handtaschen, Brieftaschen, Reisetaschen; Necessaires; Beutel, Geldbeutel, Portemonnaies; Schuhwaren, insbesondere Schuhe, Stiefel, Sandalen, Pantoffeln, Sportschuhe, Wanderschuhe“

eingetragene Wortmarke

### **EL Diablo**

ist Widerspruch eingelegt aus der für die Waren

Bekleidungsstücke, insbesondere Kinder- und Babybekleidungsstücke

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 1 084 265

### **DIABOLO.**

Der Widerspruch ist aus allen Waren der Widerspruchsmarke gegen alle Waren der angegriffenen Marke gerichtet.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mangels Gefahr der Verwechslung zurückgewiesen. Die Vergleichsmarken seien zwar teilweise zur Kennzeichnung markenrechtlich ähnlicher Marken bestimmt, was angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – für deren behauptete Steigerung die Widersprechende keine hinreichenden Belege vorgelegt habe - einen hohen Abstand der Marken erfordere. Wegen deutlicher Unterschiede zwischen den beiden Marken in Klang, Schriftbild und Begrifflichkeit sei dieser jedoch gegeben.

Im markenrechtlich relevanten Gesamteindruck unterschieden sich die Marken schon durch den zusätzlichen Wortbestandteil „EL“ in der jüngeren Marke. Diesen wegzulassen habe der Verkehr keine Veranlassung, sei es, weil er ihn nicht als spanischen Artikel erkenne und daher ohnehin einbeziehe, sei es, weil er ihn gerade wegen der grammatikalischen Verknüpfung als Teil eines einheitlichen Gesamtausdrucks wahrnehme. Auch eine begriffliche Ähnlichkeit, die zu Verwechs-

lungen führen könne, sei nicht erkennbar. Auch Verbraucher, die hinreichende Sprachkenntnisse besäßen, müssten beide Marken zunächst in den deutschen Begriff übersetzen, wozu der Durchschnittskäufer grundsätzlich nicht bereit und in der Lage sei, zumal gerade Spanisch der inländischen Bevölkerung nicht ohne weiteres geläufig sei, so dass allenfalls eine Assoziation zu „irgendetwas Teuflischem“ hergestellt werde. Der Teil des Verkehrs, der über die notwendigen Sprachkenntnisse verfüge, um die Markenwörter „diavolo“ und „diablo“ sicher als die italienische und spanische Bezeichnung für „Teufel“ zu erkennen, werde auch den spanischen Artikel „el“ in der jüngeren Marke richtig übersetzen und die begriffliche Abweichung, die in dem bestimmten Artikel liege, wahrnehmen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit der sie begehrt, unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts dem Widerspruch stattzugeben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Widersprechende verweist zunächst darauf, dass zwischen den beiderseitigen Waren der Warenklasse 25 eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe und auch die übrigen Waren der jüngeren Marke aus den Bereichen der Leder- bzw. Uhren- und Schmuckwaren als ergänzendes und abrundendes Sortiment zu Bekleidungsstücken anzusehen seien. Dies erfordere selbst bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen über dem Normalmaß liegenden deutlichen Abstand der jüngeren Marke zu dieser. Der aber sei nicht gewahrt, denn allein das Markenelement „EL“ stehe der Benennung der jüngeren Marke als „diablo“ nicht entgegen. Dieses Wort sei klanglich, schriftbildlich und begrifflich unmittelbar mit „diavolo“ zu verwechseln.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, weil im Hinblick auf die im Tenor genannten Waren eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichsmarken besteht.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der mit den jeweiligen Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Verwechslungsgefahr ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen, wobei von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Produktidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität oder –ähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist, dergestalt, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Ähnlichkeitsgrad der Produkte (Waren und Dienstleistungen) oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1045 – Kinder; GRUR 2004, 239 – DONLINE, jeweils m.w.Nachw.).

Im vorliegenden Fall ist mangels hinreichender anderer Gesichtspunkte, wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt, von einer normalen Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen. Ihr kommt keinerlei warenbeschreibender Gehalt zu, das Markenwort ist für die beanspruchten Waren sogar durchaus phantasievoll.

Was die Ähnlichkeit der Waren angeht, so besteht zwischen den „Schuhwaren“ der angegriffenen Marke einerseits und den „Bekleidungsstücken“ der Widerspruchsmarke andererseits jedenfalls eine an der oberen Grenze liegende mittlere Ähnlichkeit (vgl. auch 27 W (pat) 246/00 – BLUE BROTHERS/BLUES BROTHERS; 27 W (pat) 226/00 – MECCA/MELKA; LG Düsseldorf Mitt. 2001, 456, 458). Auch Waren aus Leder und Lederimitationen (Klasse 18), die ua Ta-

schen, Handtaschen, Rucksäcke und Sporttaschen umfassen, sind den „Bekleidungsstücken“ etwa in mittlerem Grade ähnlich, denn die Berührungspunkte von Bekleidung einerseits und Schuhwaren und Waren aus Leder und Lederimitationen, wie (Sport-) Taschen und Handtaschen andererseits beschränken sich nicht auf die gleichen Verkaufsstätten; vielmehr bietet eine Reihe von Bekleidungsherstellern unter ihren Marken auch Schuhe und Taschen als Accessoires an. Auf die weiteren, der Klasse 18 zuzuordnenden Waren der angegriffenen Marke wie „Reise- und Handkoffer; Brieftaschen, Reisetaschen, Necessaires; Beutel, Geldbeutel, Portemonnaies“ trifft der Gesichtspunkt des sich ergänzenden Verwendungszwecks und des Verkaufs der Waren unmittelbar nebeneinander dagegen nicht zu, so dass allenfalls von einer entfernten Ähnlichkeit auszugehen ist (vgl dazu BPatGE 42, 1 4 ff – CHEVY). Leder und Lederimitationen als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Lederwaren und –bekleidung werden nach ständiger Spruchpraxis ohnehin nicht als ähnlich mit Bekleidung erachtet (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S 214).

Was die „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente“ der jüngeren Marke betrifft, weisen diese Waren nur einen geringen Bezug zu Bekleidung im Zusammenhang der Sortimentserweiterung und –ergänzung auf. Hier handelt es sich aber eher um eine Vertriebsgemeinschaft zum Zwecke der Verkaufsförderung, bei welcher der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt bleibt, weil der Verkehr insofern nicht ohne weiteres davon ausgeht, die betreffenden Waren seien demselben Hersteller zuzuordnen (vgl BGH WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd).

Aus der Abwägung und Gewichtung der vorgenannten Kriterien des Ähnlichkeitsgrades der Waren und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke folgt, dass die jüngere Marke jedenfalls im Hinblick auf die „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten; Taschen, Handtaschen; Schuhwaren, insbesondere Schuhe, Stiefel, Sandalen, Pantoffeln, Sportschuhe, Wanderschuhe“ ei-

nen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einhalten muss, um Verwechslungen auszuschließen. Dieser Abstand ist hier nicht gegeben.

Die den beiden Marken zugrunde liegenden Wörter sind jeweils der italienische bzw. spanische Ausdruck für „Teufel“. Es besteht zwischen ihnen nicht nur eine begriffliche Identität, sondern auch eine große klangliche Nähe. Der Vermutung der Markenstelle, der Verkehr werde den spanischen Artikel „el“ bei der Benennung der Marke nicht erkennen oder aber, wenn er ihn erkennt, gleichwohl nicht weglassen, weil bei der jüngeren Marke durch die grammatikalische Verknüpfung ein einheitlicher Gesamtausdruck entstehe, vermag der Senat nicht zu folgen. Selbst wenn der Artikel bei der Bestimmung des Gesamteindrucks nicht außer acht gelassen werden sollte, kann er das Auseinanderhalten nicht erleichtern, da „el“ auch der für den „diablo“ zutreffende Artikel ist. Im übrigen wird ein großer Teil des Verkehrs auch ohne eingehendere Kenntnisse der italienischen und der spanischen Sprache unter „diavolo“ bzw. „diablo“ mehr verstehen als nur „irgendwas Teuflisches“. Aus zahlreichen auch in Deutschland geläufigen Namen wie Marco, Benno, Sandro oder aus den gerade im Modebereich verbreiteten Vornamen Giorgio, Valentino, Paco ist er es nämlich gewöhnt, dass die Endung „-o“ auf männliche Personen hinweist. Deshalb wird er ohne weiteres Nachdenken annehmen, dass es sich bei „diablo“ bzw. „diavolo“ um die Person handelt, deren Aktivität oder Eigenschaft mit „diabolisch“ und „Diabolik“ bezeichnet wird, mithin den Teufel. Die von der Markenstelle gesehene begriffliche Unterscheidung zwischen „der Teufel“ und „Teufel“ wird der Verkehr in der Regel nicht vornehmen. Auch ohne im einzelnen die Unterschiede der Artikel in den verschiedenen romanischen Sprachen zu kennen, werden erhebliche Teile des Verkehrs jedenfalls in dem „el“ der jüngeren Marke einen solchen Artikel erkennen und ihre Aufmerksamkeit dem originellen Markenwort „diablo“ zuwenden, welches hier das eigentliche Kennzeichen darstellt (vgl. auch BPatG 24 W (pat) 213/01 – Mysteria/Le Mystère; HABM R 076/01-2- MERIDIANI/ te Meridien; 32 W (pat) 269/99 – PUMP/The Pump; HABM R0040/00-3 – CASTILLO/EI Castillo (PAVIS)). Damit stehen sich letztlich die Markenwörter „diablo“ und „diavolo“

gegenüber, die auseinander zu halten dem Verkehr insbesondere deshalb erschwert wird, weil sie ihm nicht immer gleichzeitig begegnen, so dass die mit einer der Marken konfrontierten Verbraucher sie von der anderen aus der Erinnerung unterscheiden müssen, wofür die Marken angesichts der großen Übereinstimmungen keinen hinreichenden Anhalt bieten.

Damit sind sich die Marken insgesamt zu ähnlich, um angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie einer zumindest mittleren Ähnlichkeit der im Tenor genannten Waren der jüngeren Marke mit denen der älteren eine Gefahr der betrieblichen Herkunftsverwechslung auszuschließen. Im Hinblick auf die unähnlichen oder nur entfernt ähnlichen Waren ist eine Verwechslungsgefahr der Marken dagegen zu verneinen. Insoweit war die Beschwerde daher zurückzuweisen.

Anlass zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) bestand nicht.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden

Na