



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 310/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 51 367**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 2004 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 396 21 022 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

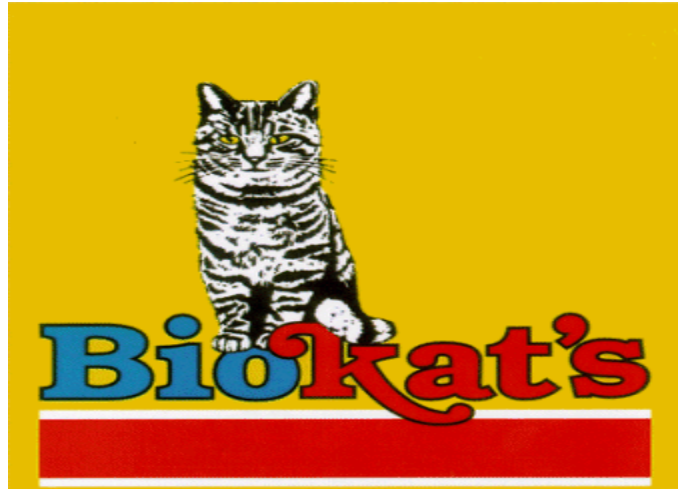
**I.**

Die Marke 301 51 367

**PICCO CAT**

ist für die Ware „Tierfutter“ in das Markenregister eingetragen worden. Hiergegen hat die Inhaberin der rangälteren und für die Waren „Futtermittel für Heimtiere,

Einstreu für Heimtiere“ eingetragenen Marke 396 21 022



Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diesem Widerspruch stattgegeben und die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Es bestehe Verwechslungsgefahr, denn in beiden Marken sei die Vokalfolge „i.-o“ (gemeint wohl „i-o-a“) Klang beherrschend, wohingegen die klanglichen Unterschiede angesichts der Warenidentität zu gering seien.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie weist darauf hin, dass der Wortbestandteil „Biokat`s“ in der Widerspruchsmarke nur auf „Natur belassene bzw. natürliche Waren für Katzen“ hinweise, also einen beschreibenden Inhalt habe und bei der Frage der Kollision nicht isoliert herangezogen werden dürfe. Aber selbst wenn dies geschehe, so bestünden wegen der abweichenden Bedeutungsinhalte beider Worte (einerseits: biologische Produkte für die Katze, andererseits: picco als Hinweis auf piccolo) ausreichend klangliche Unterschiede.

Die Widersprechende hingegen hält den Bestandteil „Biokat`s“ für ausreichend kennzeichnungskräftig, womit wegen der identischen Vokalfolge sowie der großen

klanglichen Nähe der Anfangskonsonanten B und P eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (§§ 165 Abs. 4, 66 Abs. 1 MarkenG) und hat in der Sache Erfolg, denn es besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, erfordert – unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls - eine Gewichtung der Faktoren Waren/Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, Markenidentität oder -ähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke in dem Sinn, dass der höhere Grad einer der Faktoren durch den niederen Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr. z. B. BGH MarkenR 2005, 519 – coccodrillo).

Angesichts der hier gegebenen Warenidentität - die zu bejahen ist, auch wenn die Waren der Widersprechenden nur einen Teilbereich des Oberbegriffes „Tierfutter“ der angegriffenen Marke betreffen - muss der Abstand der beiden Marken grundsätzlich deutlich und erkennbar sein um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Zutreffend hat die Markenstelle bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der älteren Marke maßgeblich auf deren Wortbestandteil abgestellt, denn die bildliche Darstellung einer Katze entbehrt als Bestimmungsangabe für Katzenprodukte jedweder Aussage- und damit Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, MarkenR 2004,138 - Westie-Kopf). Die Markenstelle hat es aber versäumt, den Aussagegehalt des Wortes „Biokat`s“ und damit den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. In Verbindung mit „Futtermittel für Heimtiere“ gibt

diese Wortkombination einen unmissverständlichen Hinweis auf „biologische Katzennahrung“. Auch die grafische Ausgestaltung des Zeichens - Bio in blau, kat`s in rot geschrieben - unterstützt das Erfassen dieses Sinngehalts, denn sie führt zu einer Trennung der Wortteile „Bio“ und „kat`s“. Dies bedeutet, dass sich der Schutz der Marke in erster Linie auf die Kombination der Wort- und Bildbestandteile beschränkt, die markenrechtliche Aussagekraft von „Biokat`s“ selbst ist hingegen nur geringfügig. Die Widersprechende hat zwar im Verfahren vor der Markenstelle behauptet, der Schutzzumfang ihrer Marke sei durch umfangreiche Benutzung für „Katzenstreu“ erhöht worden (die Widersprechende ist auch Inhaberin der reinen Wortmarke „Biokat`s“, eingetragen u. a. für „Einstreu für Heimtiere“), die Markeninhaberin hat diesen Sachvortrag hingegen mit Nichtwissen bestritten, was angesichts der nur pauschalen Behauptung der Widersprechenden, ihr Marktanteil bei „Katzenstreu“ betrage 50 %, zulässig war. Bei der Gegenüberstellung von „Biokat`s“ und „PICCO CAT“ spielt aber neben dem geringen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auch deren für den Verbraucher erkennbare Aussagegehalt eine maßgebende Rolle. Der Widersprechenden ist Recht zu geben, dass beide Worte im Wesentlichen in den Wortanfängen und der Vokalfolge übereinstimmen, diese Gemeinsamkeit kann aber nur dann zu einer Verwechslungsgefahr führen, wenn es sich jeweils um Phantasieworte handelt, der Verkehr bei Antreffen und wieder Erkennen der Marken also maßgeblich auf die klangliche Wirkung der Worte angewiesen ist. Sobald jedoch eines der beiden Zeichen eine ohne weiteres und unmissverständliche begriffliche Stütze anbietet, wird der Verkehr diese heranziehen, womit klangliche Gemeinsamkeiten neutralisiert werden (vgl. BGH, GRUR 1992, 130 – Bally/Ball; EuGH GRUR 2006, 237 – PICASSO). Davon ist hier bei der Widerspruchsmarke auszugehen. „Bio“ ist ein jedermann geläufiges Wort, ein Verwechseln aus der Erinnerung heraus mit dem Wort „PICCO“ ist wenig wahrscheinlich, zumal auch „PICCO“ in „Piccolo“ eine gewisse Begriffsstütze hat. Dies bedeutet, dass trotz der klanglichen Gemeinsamkeiten beider Marken eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen ist. Im übrigen würde die Bejahung einer Verwechslungsgefahr bedeuten, dass dem Wort „Biokat`s“ ein Schutzzumfang zugebilligt wird, der diesem wegen seines deutlich be-

schreibenden Inhalts nicht zukommt, womit eine Verwechslungsgefahr auch aus Rechtsgründen ausscheidet.

Die Beschwerde hat damit Erfolg.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 Satz 2 Markengesetz.

gez.

Unterschriften