



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 200/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 04 339

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Juli 2006 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Juli 2004 wird aufgehoben.

Die Marke 303 04 339 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke 911 971 teilweise, nämlich für die Waren „Reise- und Handkoffer; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen soweit in Klasse 25 bezeichnet; Turn- und Sportartikel soweit in Klasse 28 bezeichnet“, zu löschen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der am 30. Januar 2003 angemeldeten, u. a. für

„Reise- und Handkoffer; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen soweit in Klasse 25 bezeichnet; Turn- und Sportartikel soweit in Klasse 28 bezeichnet“

geschützten Marke Nr. 303 04 339

Cotonel

beschränkt auf die vorgenannten Waren Widerspruch eingelegt aus ihrer am 13. Oktober 1972 angemeldeten und seit 20. November 1973 für

„Angelgeräte, nämlich Angelrollen, Angelruten, Angelschnüre, künstliche Angelköder, Spinner, Blinker, Wobbler, Pilker, Angelbleie, Angelwirbel, Angelvorfächer, Angelposen, künstliche Angelfliegen, Angelhaken, Angelgaffs, Angelkescher, Angelreusen, leere Gerätekästen aus Kunststoff und/oder Metall für Angelgeräte, Spinnerkästen, Fliegendosen, Wurmdosen, Köderfischkästen, Anglerkörbe, Anglertaschen, Anglerrucksäcke, Anglerzangen, Anglermesser, Moschuspräparate als Fischlockmittel, natürliche konservierte Köderfische, Anglerstiefel, Anglerwathosen, Anglerbekleidungsstücke, einschließlich gewirkter oder gestrickter; Angelzubehör, nämlich Rutenringe, Rollenhalter für Ruten, Rutenhülsen aus Kunststoff, Ködernadeln, Hakenlöser; Bogensportgeräte, nämlich Bogen, Pfeile, Köcher, Fingerschutz, Armschutz, Schießhandschuhe, Fußballstiefel; Tauchersportartikel, nämlich Unterwassergewehre, Tauchermesser; Skisportartikel, nämlich Ski, Skistöcke, Skihelme, Skischuhe; Eislaufartikel, nämlich Eislaufschuhe, Eislaufschienen, Eislaufcomplets, Eishockeystöcke, Eishockeypucks, Eishockey-Sportlerausrüstung“

eingetragenen Marke Nr. 911 971

COLONEL.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 2. Juli 2004 den Widerspruch zurückgewiesen, da die jüngere Marke den wegen teils identischer, teils im engen Ähnlichkeitsbereich liegender Waren zu fordernden großen Abstand zur Widerspruchsmarke noch einhalte. Weder eine schriftbildliche noch eine klangliche Ähnlichkeit liege wegen des unter-

schiedlichen dritten Buchstabens vor, zumal „COTONEL“ an cotton (Baumwolle) erinnere, während „COLONEL“ als Fantasiebegriff aufgefasst werde; in klanglicher Hinsicht stelle sich die Widerspruchsmarke wegen des zweifachen Liquidallautes „L“ fließender und weicher als die angegriffene Marke dar, die wegen des Buchstabens „t“ härter klinge. Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gesichtspunkten sei nicht ersichtlich.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält eine Verwechslungsgefahr für gegeben und führt hierzu aus: Wegen der weitgehenden Übereinstimmungen beider Zeichen, auf die bekanntlich in erster Linie abzustellen sei, könne allein der abweichende dritte Buchstabe eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren nicht ausschließen. Der Klangcharakter der Vergleichsmarken sei wegen der übereinstimmenden Vokalfolge, Silbenzahl, Sprechrhythmus und Betonung sowie in den Konsonanten c, n und l gleich; der einzige Unterschied vermöge dies nicht zu beseitigen. Auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr liege vor, da die Buchstaben „t“ und „l“ bei üblicher Groß- und Kleinschreibung recht ähnlich seien und der Querstrich des „t“, in dem dieser sich allein von „l“ unterscheide, bei flüchtiger Wahrnehmung nicht ausreichen dürfe, eine sichere Unterscheidung zu ermöglichen. Der angebliche Sinngehalt könne die Verwechslungsgefahr nur ausschließen, sofern sich der Sinn jedermann sofort aufdränge; dies könne bei „Cotonel“ nicht angenommen werden, weil es sich nicht um ein geläufiges Wort handle und der von der Markenstelle angenommene Sinngehalt sich nicht unmittelbar erschließe.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und dem Widerspruch stattzugeben.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er erachtet den angefochtenen Beschluss für zutreffend, auf dessen Gründe er Bezug nimmt. Auf ungünstige Übertragungsbedingungen dürfe entgegen der Auffassung der Widersprechenden dabei nicht abgestellt werden, weil sie jede Art von Verwechslungen hervorrufen könnten.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann im Ergebnis für die beschränkt mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke nicht verneint werden.

A. Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), ist die Ähnlichkeit der jüngeren Marke mit der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke zu groß, um Verwechslungen bei den angegriffenen Waren wegen deren hochgradigen Ähnlichkeit zu den für die ältere Marke geschützten Waren mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen.

1. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, liegen die sich gegenüberstehenden Waren im engsten Ähnlichkeitsbereich, soweit sie nicht

sogar identisch sind. Zwar hat die Widersprechende nur Spezialwaren (Anglerwaren) in ihrem Warenverzeichnis, diese fallen aber unter die Oberbegriffe der gezielt angegriffenen Waren im Warenverzeichnis der jüngeren Marke. Dies wird letztlich auch vom Markeninhaber nicht in Frage gestellt.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Kennzeichenschwäche oder eine Steigerung infolge intensiver Benutzung sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.

3. Entgegen der Auffassung der Markenstelle und des Inhabers der angegriffenen Marke kann eine hochgradige Markenähnlichkeit im Ergebnis nicht verneint werden.

Zwar teilt der Senat die Einschätzung der Markenstelle zu der Frage einer klanglichen Ähnlichkeit der beiden Marken; denn für ihren Ausschluss dürfte vor allem sprechen, dass die überwiegenden Teile der angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke englisch aussprechen werden, da sie in ihr den ihnen insbesondere infolge zahlreicher amerikanischer Film- und Fernsehproduktionen geläufigen angelsächsischen Militärrang wiedererkennen und die ältere Marke insoweit von der angegriffenen Marke, bei der allein eine deutsche Aussprache nahe liegt, hinreichend unterschieden können.

Der Senat vermag sich aber nicht der nicht näher begründeten Annahme der Markenstelle anzuschließen, dass auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken, die für sich genommen bereits zur Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreicht (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions), nicht vorliege. Vielmehr weisen beide Marken in schriftbildlicher Hinsicht weitgehende Übereinstimmungen auf; da sie als Wortmarken eingetragen sind und daher in jeder gängigen Schreibweise wiedergegeben werden können, besteht der einzige Unterschied bei einer gleichzeitigen Kleinschreibung beider Marken mit großen Anfangsbuchstaben - also als

„Cotonel“ und „Colonel“ - in dem zusätzlichen kleinen Querstrich im Buchstaben „t“ in der jüngeren Marke; angesichts der Identität im Übrigen reicht dieser geringfügige Unterschied aber nicht aus, um eine schriftbildliche Ähnlichkeit beider Zeichen auszuschließen.

4. Angesichts der bis zur Identität reichenden Ähnlichkeit der angegriffenen Waren zu den Waren der Widerspruchsmarke, deren durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und der hochgradigen schriftbildlichen Ähnlichkeit beider Zeichen kann somit eine Verwechslungsgefahr nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden. Auf die Beschwerde der Widersprechenden war daher der anderslautende Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die gezielt angegriffenen Waren anzuordnen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften