



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 18/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. Juli 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 72 690**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wort-/Bildmarke



ist am 2. April 2002 unter der Nummer 301 72 690 u. a. für die Waren

"Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck"

in den Farben schwarz, gelb, weiß und orange in das Register eingetragen und am 3. Mai 2002 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung für die Waren "Spiele", "Spielzeug" und "Christbaumschmuck" hat die Inhaberin der am 12. April 1996 eingetragenen Wortmarke 395 49 328

### **Lupi**

deren Warenverzeichnis die Waren

"Spielwaren, Spiele und Spielzeug, einschließlich sportlicher Spielzeuge; Turn-, Spiel- und Sportgeräte, soweit in Klasse 28 enthalten; Kinderluftballons und Modell-Luftfahrzeuge für Spielzwecke"

umfasst, Widerspruch erhoben.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 15. November 2006 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund der Widersprüche anderer Widersprechender aus den Marken 395 12 076, 300 40 506 und 2 106 179 angeordnet, wovon jedoch die mit dem beschwerdegegenständlichen Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke nicht betroffen sind. Einen weiteren Widerspruch aus der Marke 2 102 691 sowie den Widerspruch der Widersprechenden aus der Marke 395 49 328 hat die Markenstelle wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Zur Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 395 49 328 hat die Markenstelle ausgeführt, dass trotz der teilweisen Identität der Waren der Widerspruchsmarke mit den angegriffenen Waren der jüngeren Marke (Spiele und Spielzeug) und der hochgradigen Ähnlichkeit zu der weiteren angegriffenen Ware "Christbaumschmuck" Verwechslungen nicht zu befürchten seien, da die jüngere Marke einen ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke einhalte. In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die Vergleichsmarken in der Aussprache der Vokale ("u" einerseits und "a" andererseits) sowie in den Konsonanten "p" und "k". Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr scheidet schon wegen der graphischen Gestaltung der angegriffenen Marke aus.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 395 49 328. Sie macht geltend, dass die Unterschiede in den Mittelkonsonanten der zu vergleichenden Markenwörter angesichts der Übereinstimmung der besonders bedeutsamen Anfangsbuchstaben und der klanglich identischen Vokalfolge bei der hier gegebenen teilweisen Warenidentität nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr den Wortbestandteil der angegriffenen Marke als "Lacki" aussprechen werde. Dies entspreche nicht den deutschen Ausspracheregeln. Es möge zwar üblich sein, dass die Zigarettenmarke "Lucky" wie "Lacki" ausgesprochen werde. Da es sich im vorliegenden Fall aber um den Namen einer deutschen Firma handle, habe der Verbraucher keine Veranlassung, diesen wie die Zigarettenmarke englisch auszusprechen. Ferner übersehe diese Argumentation, dass ein markenrechtlich beachtlicher Anteil der angesprochenen Verbraucher die englische Sprache nicht beherrsche oder zumindest keine englische Aussprache erwarte.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 15. November 2006 aufzuheben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 395 49 328

zurückgewiesen wurde, und die Löschung der Marke 301 72 690 im beantragten Umfang anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat weder Anträge gestellt noch sich sonst in der Sache geäußert.

Zu der für den 23. Juli 2008 anberaumten mündlichen Verhandlung sind die Widersprechende und die Markeninhaberin trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der Marke 395 49 328 zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2006, 859, 860 - Malteser-

kreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist von der Markeninhaberin nicht bestritten worden. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren kommt es daher ausschließlich auf den Registerstand an.

Die angegriffenen Waren "Spiele" und "Spielzeug" sind auch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten, so dass insoweit Warenidentität besteht.

Zwischen der angegriffenen Ware "Christbaumschmuck" und den Waren der Widerspruchsmarke besteht dagegen, selbst wenn man noch von einer Warenähnlichkeit ausgeht, eine erhebliche Warenferne. Zwar können Spielwaren und Spielzeug theoretisch auch als Christbaumschmuck dienen. Jedoch unterscheidet sich Christbaumschmuck in Spielzeugform regelmäßig erheblich sowohl in Bezug auf die verwendeten Materialien als auch hinsichtlich des Einsatzzweckes von eigentlichen Spielwaren und Spielzeug. So müssen zum Spielen bestimmte Spielwaren hinsichtlich Material und Gestaltung bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen. Für den Christbaum bestimmter Schmuck in Form von Spielwaren dürfte dagegen regelmäßig sowohl hinsichtlich Materialien und Gestaltung nicht den für Spielwaren geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen und dient auch anderen, nämlich ausschließlich dekorativen Zwecken. Letztlich kann aber die Frage offen bleiben, ob im Verhältnis der Waren der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Ware "Christbaumschmuck" noch von einer Warenähnlichkeit auszugehen ist (wobei allerdings eine erhebliche Warenferne zugrunde zu legen wäre, so BPatG, Beschl. vom 26. September 2002, 25 W (pat) 145/01 - LEO/Leo), oder ob bereits eine Verschiedenartigkeit der Waren (so BPatG, Beschl. vom 26. April 2006, 29 W (pat) 16/04 - KINI/Ginny; BPatG, Beschl. vom 2. April 2008, 29 W (pat) 24/05 - Bobo/Bonbo) zu bejahen ist (zum Ganzen vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 63 f., Stichwort: Christbaum-

schmuck). Denn selbst bei Warenidentität ist letztlich eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, da die jüngere Marke den Anforderungen an den von der Widerspruchsmarke einzuhaltenden Abstand in jedem Fall gerecht wird.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als von Hause aus durchschnittlich einzustufen. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft - etwa infolge intensiver Benutzung der Marke - oder für eine originäre Kennzeichnungsschwäche - etwa infolge deutlicher beschreibender Anklänge - bestehen nicht.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist grundsätzlich auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie im Verkehr hervorrufen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 [Nr. 29] - MATRATZEN; GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 28] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005 326, 327 - il Padrone/Il Portone). Stellt man die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit gegenüber, verhindert der in der jüngeren Marke enthaltene Bildbestandteil, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet, die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen.

Im vorliegenden Fall kann aber auch keine auf die Ähnlichkeit des Wortbestandteils der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke gestützte Verwechslungsgefahr angenommen werden. Zwar wird der klangliche Gesamteindruck der jüngeren Marke durch den Wortbestandteil "LUCKY" geprägt. Denn beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen ist nach ständiger Rechtsprechung jedenfalls bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr davon auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 296 m. w. N.). Jedoch hält die jüngere Marke auch nach diesen Grundsätzen einen ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke ein.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Verkehr den Wortbestandteil der jüngeren Marke als "Lacki" aussprechen wird. Damit unterscheiden sich die zu vergleichenden Markenwörter nicht nur hinsichtlich der Mittelkonsonanten - "ck" einerseits und "p" andererseits -, sondern vor allem auch in der Vokalfolge und damit in einem für die Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr wesentlichen Vergleichsmerkmal (Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 130).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein beachtlicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die angegriffene Marke nach den deutschen Ausspracheregeln als "Luki" ausspricht. Zwar ist der Widersprechenden im Ergebnis zuzustimmen, dass die bekannte Zigarettenmarke "LUCKY STRIKE" bei der Frage, wie der Verkehr den Wortbestandteil der angegriffenen Marke aussprechen wird, nicht zu berücksichtigen ist. Wird eine Marke mit erheblichem Bekanntheitsgrad häufig oder immer in einer bestimmten Weise ausgesprochen, kann sich dieser Sprachgebrauch zwar "stilbildend" in der Weise auf die Gewohnheiten des Verkehrs auswirken, dass auch andere ähnliche Kennzeichnungen nach Art der bekannten Marke wiedergegeben werden. Allerdings gilt dies nur für den Warenbereich, in welchem die Bekanntheit vorliegt (BGH GRUR 2004, 239 - DONLINE; (Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 140). Da hier von Zigaretten verschiedene Waren in Rede stehen, können aus den Aussprachegewohnheiten in Bezug auf die Marke "LUCKY STRIKE" keine Rückschlüsse auf die Aussprache der angegriffenen Marke gezogen werden.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Begriff "Lucky" zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört. Es ist daher davon auszugehen, dass ein Großteil des Verkehrs den Wortbestandteil der jüngeren Marke nach den englischen Ausspracheregeln aussprechen wird. Dass der Wortbestandteil gleichzeitig das Firmenkennzeichen der in Deutschland ansässigen Markeninhaberin ist, legt entgegen der Auffassung der Widersprechenden eine Aussprache nach deutschen Ausspracheregeln nicht zwingend nahe. Zum einen ist bereits fraglich, ob dem

Verkehr bei der Begegnung mit der angegriffenen Marke überhaupt bewusst ist, dass es sich bei dem Wortbestandteil auch um das Firmenkennzeichen eines deutschen Unternehmens handelt. Zum anderen ist die Verwendung englischsprachiger Ausdrücke auch in deutschen Firmennamen allgemein üblich. Die Markenstelle hat damit den Widerspruch aus der Marke 395 49 328 zu Recht zurückgewiesen.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Hu