



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 602/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. November 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 10 498

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2011

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin des angegriffenen Zeichens wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 14. Februar 2007 angemeldete und am 21. Mai 2007 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 20, 24 und 25 und darunter auch für die Waren der

Klasse 18: Leder und Kunstleder, Häute und Felle; Waren aus Leder oder Kunstleder (soweit in Klasse 18 enthalten); Brieftaschen, Geldbörsen; Reise- und Handkoffer, Reise- und Packtaschen, Rucksäcke; Hand-, Einkaufs-, Akten-, Sport- und Schultaschen; Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Geschirre, Sattel- und Zaumzeug für Tiere, Peitschen; Verpackungsmaterial, nämlich Taschen, Beutel und Hüllen aus Leder und Kunstleder;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Sportbekleidungsstücke, Sportschuhe

eingetragene und am 22. Juni 2007 veröffentlichte Wort-/Bildmarke 307 10 498

ENGLET

hat die Widersprechende am 10. September 2007 aus ihrer am 6. April 2000 angemeldeten, seit 4. Dezember 2000 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen eingetragenen und seit 6. April 2010 verlängerten Gemeinschaftswortmarke 159 59 09

Eagle

gestützt auf die Waren der

Klasse 18: Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, nämlich Taschen und andere nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Reise- und Handkoffer; Sonnen- und Regenschirme, Spazierstöcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Widerspruch hinsichtlich der genannten Waren der Klassen 18 und 25 des angegriffenen Zeichens eingelegt.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 29. September 2010 das angegriffene Zeichen teilweise, nämlich im beantragten Umfang für die Waren der Klassen 18 und 25, gelöscht, da wegen der Ähnlichkeit der Marken insoweit Verwechslungsgefahr bestehe.

Das angegriffene Zeichen und die Widerspruchsmarke begegneten sich in den Klassen 18 und 25 mit identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren.

Bei dieser Warenlage und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke werde das angegriffene Zeichen im Verhältnis zur Widerspruchsmarke den strengen Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand nicht gerecht.

Unabhängig von einer schriftbildlichen oder begrifflichen Ähnlichkeit, könne es zwar bei einer unmittelbaren Gegenüberstellung beider Marken noch möglich sein, sie phonetisch auseinander zu halten. Gleichwohl müsse bedacht werden, dass der Käufer im Geschäftsleben regelmäßig nur das eine Zeichen vor sich habe, bezüglich des anderen Zeichens aber auf ein mehr oder weniger verblasstes Erinnerungsbild angewiesen sei, das ihm von einer früheren Begegnung mit diesem Zeichen im Gedächtnis verblieben sei. In der Eile des täglichen Geschäftslebens neige der Durchschnittsverbraucher auf Grund seiner unsicheren Erinnerung dazu, in einer Markenbezeichnung, die den Grundzügen einer anderen angenähert sei, bei noch so starker Abweichung in den Einzelheiten die andere wieder zu finden, also die Bezeichnungen zu verwechseln.

Die Vergleichsmarken stimmten in fünf von sechs Buchstaben „Eagle“ überein. Die Widerspruchsmarke sei identisch im angegriffenen Zeichen enthalten.

Zudem stimmten die Markenwörter in ihrer Silbenzahl in englischer Sprechart, jeweils zweisilbig wie „Eag-le“ zu „EAG-LET“, überein. Die Marken seien somit in ihrem Sprech- und Betonungsrhythmus identisch. Der zusätzliche Konsonant „t“ am in der Regel weniger beachteten Wortende des angegriffenen Zeichens könne bei undeutlicher oder schneller Aussprache leicht überhört oder verschluckt werden und daher den Gesamtcharakter der Vergleichsmarken nicht entscheidungserheblich beeinflussen.

Eine klangliche Verwechslungsgefahr könne daher nicht ausgeschlossen werden.

Dieser Beschluss ist der Inhaberin des angegriffenen Zeichens am 8. Oktober 2010 zugestellt worden.

Mit ihrer dagegen erhobenen Beschwerde vom 8. November 2010 wendet sie sich gegen die teilweise Löschung ihrer Marke.

Sie ist der Auffassung, zwischen den Vergleichsmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Zeichen wiesen große bildliche Unterschiede auf. Während die Widerspruchsmarke eine Wortmarke sei, handle es sich bei der angegriffenen Anmeldung um eine Wort-/Bildmarke.

Die Darstellung des angegriffenen Zeichens wirke technisch und erinnere an die Stilisierung einer digitalen Schrift aus LED- bzw. Leuchtdioden. Diese unübliche und sehr kreative graphische Darstellung dominiere den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens und dürfe bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht unberücksichtigt bleiben. Durch diese ungewöhnliche Gestaltung wiesen die Zeichen deutliche Unterschiede zueinander auf. Sie seien bildlich nicht ähnlich.

Bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit sei darauf abzustellen, wie das Publikum die Zeichen ausspreche. Es sei anzunehmen, dass das Publikum beide Zeichen als aus dem Englischen entlehnte Begriffe erkenne und sich bemühen werde, das jeweilige Zeichen im Rahmen der eigenen Fähigkeiten englisch auszusprechen. Infolgedessen stünden sich zur Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen „eaglet“ und „eagle“ gegenüber. Bei der phonetischen Gegenüberstellung werde deutlich, dass die Zeichen sich klanglich mitnichten nur in einem Buchstaben unterschieden. Im Gegenteil: Sie stimmen nur in einem einzigen Laut, nämlich der ersten (kurzen) Silbe überein, während die verbleibenden Laute, nämlich die der zweiten Silbe, große Unterschiede zueinander aufwiesen und somit nicht einmal ähnlich seien. Zudem sei der Sprech- und Betonungsrhythmus der Zeichen verschieden. Die angegriffene Anmeldung „eaglet“ ende auf dem Buchstaben „t“. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass dieser letzte Buchstabe von den Verbrauchern vernachlässigt oder gar verschluckt werde. Die deutsche

Sprechart sehe eine solche Vernachlässigung nicht vor - sie würde auch dem deutschen Sprechrhythmus zuwiderlaufen. Vielmehr bringe es die Sprechart der deutschen Sprache mit sich, dass der am Ende eines Wortes stehende Buchstaben „t“ zumeist besonders betont und überdeutlich ausgesprochen werde. Die Zeichen wichen in ihrem Gesamteindruck erheblich voneinander ab. Es bestehe keine Gefahr der Verwechslung der Marken.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2010 aufzuheben und den Widerspruch gegen die Wort-/Bildmarke 307 10 498.2 in beantragtem Umfang hinsichtlich der Klassen 18 und 25 zurückzuweisen.

Demgegenüber beantragt die Widersprechende sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat zu der Beschwerde keine schriftliche Stellungnahme abgegeben.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft bzw. die Beschwerdegegnerin sich der Auffassung der Markenstelle in der angegriffen Entscheidung angeschlossen.

II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat in der Sache keinen Erfolg.

Wie schon die Markenstelle festgestellt hat, besteht zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslung nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2010, 883 - Malteserkreuz II; EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel/Autec).

2.

Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle zutreffend die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken angenommen.

a)

Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Es bestehen weder ausreichende Hinweise für die Schwächung der Kennzeichnungskraft noch sind durchschlagende Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ersichtlich.

Die Widerspruchsmarke ist das englische Wort „eagle“, das übersetzt „Adler“ bedeutet (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. Mannheim 2005; Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006) und damit dem Firmennamen der Widersprechenden entspricht. Für die streitgegenständlichen Waren ist der Begriff nicht beschreibend, so dass seine Kennzeichnungskraft nicht geschwächt ist.

b)

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist für die Widerspruchsmarke, da eine Benutzungseinrede nicht erhoben ist, von den im Register eingetragenen und hier ins Feld geführten Waren auszugehen.

Die von der jüngeren Marke beanspruchten und angegriffenen Waren der Klassen 18 (Leder und Kunstleder, Häute und Felle; Waren aus Leder oder Kunstleder (soweit in Klasse 18 enthalten); Brieftaschen, Geldbörsen; Reise- und Handkoffer, Reise- und Packtaschen, Rucksäcke; Hand-, Einkaufs-, Akten-, Sport- und Schultaschen; Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Geschirre, Sattel- und Zaumzeug für Tiere, Peitschen; Verpackungsmaterial, nämlich Taschen, Beutel und Hüllen aus Leder und Kunstleder) und 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidungsstücke, Sportschuhe) finden sich teilweise identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke (Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, nämlich Taschen und andere nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Reise- und Handkoffer; Sonnen- und Regenschirme, Spazierstöcke und Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen).

„Reise- und Packtaschen, Rucksäcke; Hand-, Einkaufs-, Akten-, Sport- und Schultaschen und Verpackungsmaterial, nämlich Taschen, Beutel und Hüllen aus Leder und Kunstleder“ sind mit den Widerspruchswaren „Taschen“ hochgradig ähnlich, wie auch „Sportbekleidungsstücke und Sportschuhe“ des angegriffenen Zeichens zu Bekleidungsstücken und Schuhwaren der Widerspruchsmarke.

Die Waren „Leder und Kunstleder, Häute und Felle sowie Geschirre, Sattel- und Zaumzeug für Tiere, Peitschen“ der angegriffene Marke sind, da all diese Waren aus Leder hergestellt sein können, zu den Widerspruchswaren „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ ebenfalls hochgradig ähnlich.

c)

Da bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen sind, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließen, begründen insbesondere die klanglichen Übereinstimmungen vorliegend hinreichend sicher die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

(1)

Zutreffend weist die Inhaberin des angegriffenen Zeichens darauf hin, dass sich die Vergleichsmarken graphisch schon aufgrund des Umstandes, dass sich eine Wort-/Bildmarke und eine Wortmarke gegenüberstehen, durchaus unterscheiden.

Dies genügt jedoch nicht.

Zum einen besteht durchaus begriffliche Ähnlichkeit der Marken. Darüber hinaus sind sie klanglich verwechselbar.

(2)

Die Marken unterscheiden sich begrifflich nicht ausreichend voneinander.

Das englische Wort „eagle“ wird mit „Adler“ übersetzt, und „eaglet“ ist die englische Bezeichnung für das „Adlerjunge“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch,

3. Aufl. Mannheim 2005; Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006).

Insoweit besteht auch ein Unterschied zu den von der Beschwerdeführerin angeführten englischen Wörtern „apple“ und „applet“, da „applet“ nicht „kleiner Apfel“ bedeutet.

(3)

Die Vergleichsmarken sind klanglich verwechselbar. Insoweit genügt bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und den hier in Rede stehenden identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren schon eine geringe Verwechslungsmöglichkeit.

Zwar ist das angegriffene Zeichen als Wort-/Bildmarke eingetragen; enthält eine solche Marke aber aussprechbare Zeichen, so kommt eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit in Betracht - anders als bei Marken, die nur aus einer Graphik bestehen (BGH GRUR 2006, 60, III.4.e - coccodrillo) oder bei denen nur diese schutzfähig ist (vgl. BPatG Mitt. 2004, 315, II.3.b - Frish).

Beim Zusammentreffen von Wort und Bild in einer Marke misst das Publikum nämlich hauptsächlich dem Wortbestandteil als einfachste und kürzeste Bezeichnungsform Unterscheidungskraft bei und benennt die Marke damit.

Mangels einer Kennzeichenschwäche des Markenteils „eaglet“ ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf die Graphik beschränkt.

Insoweit stehen einander hier „eaglet“ und „eagle“ gegenüber.

Für den klanglichen Gesamteindruck einer Marke kommt es zunächst weniger auf einzelne Laute als vielmehr auf die Silbengliederung und Lautfolge an.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Ähnlichkeit hat auch die Länge der Vergleichswörter.

Die Vergleichsmarken stimmen in der Anzahl der Silben, im Sprech- und Betonungsrhythmus sowie in der Lautfolge „eagle“ überein. Sie unterscheiden sich lediglich in dem letzten zusätzlichen Buchstaben „t“ im angegriffenen Zeichen.

Das „t“ am Ende des Wortes fällt allerdings in dem kurz artikulierten, zweisilbigen Zeichen nicht so auf, dass dies eine Verwechslungsgefahr verhindern könnte.

Der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit von Wörtern sind alle dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Die gilt umso mehr, wenn entsprechend der Ansicht der Beschwerdeführerin die hier maßgeblichen allgemeinen Verbraucher aber auch Händler aufgrund des schriftbildlichen Eindrucks versuchen, die Wörter englisch auszusprechen. Dann klingt die Widerspruchsmarke nach [: ig'ɪ] und das angegriffene Zeichen im entscheidungserheblichen Umfang nach [: ig'tɪ].

Die hier denkbaren Varianten der Aussprache des angegriffenen Zeichens mit einem stimmlosen „t“, entsprechen dann weitgehend der Aussprache der Widerspruchsmarke.

Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin genügt eine klangliche Nähe, um Verwechslungsgefahr zu begründen.

Auch bei einer nur optischen Wahrnehmung einer Marke wird deren klanglicher Charakter unausgesprochen aufgenommen, was die Erinnerung an klanglich ähnliche Marken wecken kann. Die klangliche Verwechslungsgefahr beruht insoweit nicht auf unmittelbarem Hören, sondern auf ungenauer Erinnerung (BPatG BIPMZ 1981, 412 - evit/Elit; GRUR 1998, 59 - Coveri; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 188 m. w. Nachw.).

Für die Feststellung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr war es schon unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ausreichend, dass in einer Richtung, Bild, Klang oder Sinn, ausreichende Übereinstimmungen bestehen. Dies gilt nach überwiegender Ansicht, der sich auch der Senat angeschlossen hat (Beschluss vom 10. Mai 2011; Az.: 27 W (pat) 137/10, BeckRS 2011, 20040 - Dux /Docs; Mitt. 2007, 79 - Martina), ebenso für das nunmehr anzuwendende Markengesetz (BGH GRUR 1959, 182 - Quick; GRUR 2005, 326 - il Padrone/il Portone; GRUR 2006, 60 - coccodrillo).

Die mit einer zu großzügig angewendeten Neutralisierung der klanglichen Verwechslungsgefahr durch einen unterschiedlichen Sinngehalt verbundene Reduktion der Verwechslungsgefahr infolge klanglicher Zeichenähnlichkeit würde zu einer massiven Einschränkung des Markenschutzes führen, wie sie jedenfalls auf nationaler Ebene weder aus praktischen Gründen geboten noch rechtspolitisch wünschenswert ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 183, 185).

Dass allein die klangliche Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann, bestätigt der Europäische Gerichtshof in der Zirh/Sir-Entscheidung (MarkenR 2006, 160). Soweit er in dieser Entscheidung zu einer Neutralisierung der klanglichen Ähnlichkeit durch sonstige Unterschiede kommt, ist fraglich, ob er insoweit von einer generellen Neutralisierung der optischen oder akustischen Ähnlichkeit durch den Sinngehalt einer der zur vergleichenden Marken ausgeht, was früheren Entscheidungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd) widersprechen würde. Ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr infolge des erkennbaren Sinngehalts einer Marke kommt daher allenfalls in Betracht, wenn die einander gegenüberstehenden Marken keine allzu große klangliche Ähnlichkeit aufweisen, aber zumindest eine davon einen deutlichen Sinngehalt (so wohl auch EuGH GRUR 2006, 237 - Picasso; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 182).

Angesichts der hier vorliegenden hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit vermögen die einander auch noch naheliegenden Sinngehalte der Vergleichsmarken (Adler und Adlerjunges) die Verwechslungsgefahr nicht zu neutralisieren. Der unterschiedliche Sinngehalt kommt zudem nicht zum Tragen, soweit das angegriffene Zeichen akustisch wie die Widerspruchsmarke wahrgenommen wird. Damit könnte das Publikum beide Zeichen auch nicht anhand eines unterschiedlichen Sinngehalts voneinander abgrenzen, weil es die Marken infolge Verhörens mit demselben Sinngehalt wahrnimmt.

Insgesamt besteht eine solche klangliche Ähnlichkeit der Marken, dass bei identischen und hochgradig ähnlichen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungs-

kraft der Widerspruchsmarke für das allgemeine Publikum wie auch für Fachhändler Verwechslungsgefahr besteht.

3.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Cl