

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	27 W (pat) 137/10
Entscheidungsdatum:	10. Mai 2011
Normen:	§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

DUX/DOC'S

Enthält eine Wort-Bild-Marke aussprechbare Zeichen, so kommt eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit in Betracht.

Die Aufmerksamkeit der Verbraucher ist zwar bei überlegten, geplanten Erwerbsvorgängen ebenso gesteigert wie in Bereichen, in denen die Verbraucher, wie im Modebereich, markentreu sind. Klanglich hat aber selbst der aufmerksame Verbraucher selten die Gelegenheit, die Marke genauer zu prüfen.

Eine klangliche Nähe zweier Marken reicht für sich alleine aus, Verwechslungsgefahr annehmen zu lassen.

Ein Ausschluß der klanglichen Verwechslungsgefahr infolge des Sinngehalts einer Marke kommt allenfalls in Betracht, wenn die einander gegenüberstehenden Marken keine allzu große klangliche Ähnlichkeit aufweisen aber zumindest eine davon einen deutlichen Sinngehalt.

Die klangliche Zeichenähnlichkeit ist selbst dann nicht unbedingt zu vernachlässigen, wenn die streitgegenständlichen Waren tatsächlich überwiegend auf Sicht gekauft werden.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 137/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 14 559

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Mai 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers des angegriffenen Zeichens wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 6. März 2006 angemeldete und am 17. August 2006 für

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus,
soweit in Klasse 18 enthalten

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

eingetragene farbige (orange, rot, weiß, schwarz) Wort-/Bildmarke 306 14 559



haben die Widersprechenden am 19. Dezember 2006 aus ihrer am 1. April 1996 angemeldeten Gemeinschaftsmarke (Wortmarke) 150151

DOC'S

die seit 31. August 1998 u. a. für

Klasse 18: Leder und Lederimitationen; Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer, Säcke, Beutel, Rucksäcke, Tragtaschen, Bücher- und Schultaschen (vorstehende Waren aus Leder, Kunstleder, Textilien und Kunststoffen); Behältnisse, nämlich Reiseneccessaires (Lederwaren); Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Sport- und Freizeitbekleidung, Strickwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsaccessoires, nämlich Kopf-, Hals- und Schultertücher, Schals, Kapuzen, Schweißbänder, Handschuhe, Strumpfhosen, Socken und Gürtel; Schuhwaren und deren Teile

eingetragen ist, Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle hat das angegriffene Zeichen mit Beschluss vom 11. Dezember 2008 aufgrund dieses Widerspruchs aus der Marke EM 150151 gelöscht und die dagegen eingelegte Erinnerung des Inhabers des angegriffenen Zeichens mit Beschluss vom 10. Juni 2010 zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Warenidentität

verlangten einen großen Markenabstand, den die Vergleichszeichen nicht einhielten.

Die klangliche Verwechslungsgefahr könne nicht außer Acht gelassen werden, da Markenware im Bekleidungssektor nicht generell hochwertig sei und nicht nur auf Sicht gekauft werde.

Der Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke sei nicht geeignet, die Verwechslungsgefahr zu beseitigen, da DOC'S zwar bei schriftbildlicher Wahrnehmung ein Verständnis als „Doktor“ nahelege, nicht aber bei klanglicher.

Der Erinnerungsbeschluss wurde dem Inhaber des angegriffenen Zeichens am 19. Juni 2010 zugestellt.

Er hat am 19. Juli 2010 Beschwerde eingelegt und dazu ausgeführt, bei den kurzen Markennägtern reichten die gegebenen Unterschiede im Schriftbild und Sinngehalt aus, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Zudem präge der Bildbestandteil des Entenkopfes das angegriffene Zeichen. DUX wirke daneben außerdem als Abwandlung des englischen Wortes „duck“ für Ente.

Allein die klangliche Ähnlichkeit sei nicht ausschlaggebend. Die Waren würden ausschließlich auf Sicht gekauft; der Vertrieb erfolge zu 100% über Internet und Kataloge.

Die Abweichungen im einzigen Vokal würden allerdings ohnehin Verwechslungen ausschließen.

Zudem handle es sich bei Bekleidung um Waren von erheblichem Wert; die Verbraucher würden besonders auf die Marke achten und auch kleinere Unterschiede erkennen.

Die Bedeutungen der Zeichen seien völlig unterschiedlich. Die Widerspruchsmarke sei ein Kürzel für „Doctor“, während die angegriffene Marke auf eine Ente verweise, was die bildliche Darstellung noch verstärke.

Der Inhaber des angegriffenen Zeichens beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und
den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 150 151
zurückzuweisen.

Demgegenüber beantragen die Widersprechenden,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie sind der Auffassung, bildliche Divergenzen träten hier hinter den klanglichen Gemeinsamkeiten zurück. Ein abweichender Begriffsinhalt trete klanglich nicht in Erscheinung, zumal DUX keinerlei Bedeutungsinhalt aufweise. Die klanglichen Übereinstimmungen reichten aus, Verwechslungsgefahr zu begründen.

II

1)

Da der Inhaber des angegriffenen Zeichens keine mündliche Verhandlung beantragt hat und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

2)

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde des Inhabers des angegriffenen Zeichens hat in der Sache keinen Erfolg. Es besteht auch nach Auffassung des Senats eine markenrechtlich relevante klangliche Verwechslungsgefahr.

Auf den Widerspruch aus einer älteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist die Eintragung einer Marke unter anderem zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, also Ähnlichkeit zum Einen der Marken und zum Anderen der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie Kennzeichnungskraft der älteren Marke, besteht eine Wechselwirkung. So kann etwa ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Waren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGH GRUR 2005, 326 - il Padrone/il Portone).

Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle zutreffend die Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht.

a)

Da die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht in Frage steht, ist bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit für die Widerspruchsmarke von den im Register eingetragenen Waren auszugehen. Darunter finden sich alle Waren des angegriffenen Zeichens, so dass Warenidentität vorliegt.

b)

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ferner die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke von wesentlicher Bedeutung, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung erworbene.

Die Widerspruchsmarke DOC'S hat als durchschnittlich kennzeichnungskräftig zu gelten. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sind ebenso wenig ersichtlich wie für eine Minderung. Eine Bedeutung als „Ärzte“ führt im Rahmen der streitgegenständlichen Waren nicht zu einer beschreibenden Aussage und damit auch nicht zu einer Minderung der Kennzeichnungskraft und des Schutzzumfangs.

c)

Infolge der ungeschmälerten Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke und der gegebenen Warenidentität müssten die Unterschiede zwischen den Marken

zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr sehr ausgeprägt sein. Die Vergleichszeichen halten diesen erforderlichen Abstand in klanglicher Hinsicht jedoch nicht ein.

aa)

Bildlich unterscheiden sich die Marken aufgrund der Schreibweise sowie der graphischen Gestaltung des angegriffenen Zeichens ausreichend. Die Widerspruchsmarke weist die im angegriffenen Zeichen enthaltenen Bildelemente nicht auf, und schriftbildlich weicht der Wortbestandteil des angegriffenen Zeichens DUX von der Widerspruchsmarke DOC'S in der Buchstabenzahl ab. Außerdem weicht die Endung C'S sowohl von den runden Formen her als auch durch den Apostroph vom X des angegriffenen Zeichens deutlich ab.

bb)

Zwar ist das angegriffene Zeichen als Wort-Bild-Marke 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 DUX ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf die Graphik beschränkt. Die lateinische Bedeutung „Führer“ hat im vorliegenden Zusammenhang keine die Kennzeichnungskraft schmälernde Wirkung, zumal sie nur wenigen Verbrauchern bekannt sein dürfte.

Der Schriftzug DUX besitzt auch im Verhältnis zu der Graphik eine so hohe Kennzeichnungskraft, dass die Graphik im Verhältnis zum Wortbestandteil, der gut zwei Drittel des Zeichens ausmacht, nicht dominant ist und nicht jede Gefahr einer Verwechslung aufgrund von Ähnlichkeiten der in den zu vergleichenden Marken

enthaltenen Bestandteile DUX und DOC'S in Bezug auf ihren Klang ausschließen kann (anders EuG MarkenR 2005, 530 - Limoncello).

Insoweit stehen einander hier DOC'S und DUX gegenüber. Sie zeigen eine starke Übereinstimmung in der Aussprache, wobei die klangstarken Endungen jeweils [ks] gesprochen werden. Die unterschiedlichen Vokale O (bei DOC'S) und, je nachdem ob das Zeichen englisch oder deutsch ausgesprochen wird, A oder U (bei DUX) fallen daneben in den kurz artikulierten, einsilbigen Zeichen kaum auf. Der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit von Wörtern sind alle dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Die hier denkbaren Varianten der Aussprache von DUX sind zu DOC'S jeweils klanglich sehr ähnlich. Die Vokale O und A bzw. O und U sind nämlich klangverwandt.

Die Waren richten sich zwar auch an Verbraucher, die sich nicht nur flüchtig mit den entsprechenden Angeboten befassen, sondern sorgfältiger als ein durchschnittlich aufmerksamer Verbraucher prüfen und auswählen. Trotzdem wird ein großer und damit für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichender Teil des angesprochenen Publikums die klanglichen Unterschiede nicht wahrnehmen. Die Aufmerksamkeit ist zwar bei überlegten bzw. lange geplanten Erwerbsvorgängen ebenso gesteigert wie in Bereichen, in denen die Verbraucher, wie im Modebereich, markentreu sind. Klanglich hat aber selbst der markenbewusste Verbraucher selten die Gelegenheit, ohne Weiteres eine Wiederholung in Anspruch zu nehmen, während er optisch einen zweiten Blick auf die Marke werfen kann.

cc)

Die gegebene klangliche Nähe reicht für sich allein aus, Verwechslungsgefahr annehmen zu lassen. Für die Feststellung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr war es schon unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ausreichend, dass in einer Richtung, Bild, Klang oder Sinn, ausreichende Über-

einstimmungen bestehen. Dies gilt nach überwiegender Ansicht, der sich auch der Senat angeschlossen hat (Mitt 2007, 79 - Martina), ebenso für das nunmehr anzuwendende Markengesetz (BGH GRUR 1959, 182 - Quick; GRUR 1992, 110 - dipa/dib; GRUR 1992, 550 - ac-pharma; GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 1999, 733 - Lion Driver; GRUR 1999, 990 - Schlüssel; GRUR 2003, 1044 - Kelly; GRUR-2004, 79 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 783 - Neuro-Vibolex/Neuro-Fibraflex; GRUR 2005, 326 -il Padrone/il Portone; GRUR 2006, 60 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz; GRUR 2008, 714 sowie 719 - idw; GRUR 2008, 803 -Heitec; GRUR 2008, 903 - Sierra antiguo; OLG Köln GRUR-RR 2007, 388 - Ohne Dich ist alles doof; OLG München GRUR-RR 2008, 6 - BPI).

Die mit einer zu großzügig angewendeten Neutralisierung 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 - zumindest auf den dort in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungssektoren der Klassen 3, 5 und 42 - 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 Sinngehalte

der Vergleichsmarken (Ärzte bzw. Enten bzw. lat. Führer) die Verwechslungsgefahr nicht zu neutralisieren. Der unterschiedliche Sinngehalt kann nämlich nicht zum Tragen kommen, weil die angegriffene Marke akustisch wie die Widerspruchsmarke wahrgenommen wird. Damit vermag das Publikum beide Zeichen nicht anhand eines unterschiedlichen Sinngehalts voneinander abzugrenzen, weil es die Marken infolge Verhörens mit demselben Sinngehalt wahrnimmt.

Hier kommt hinzu, dass der Wortbestandteil des angegriffenen Zeichens DUX in der deutschen Sprache keine Bedeutung hat. Auch sind weder das lateinische „dux“ (Führer) noch die Namen einer Stadt in Böhmen und diverser Künstler in Deutschland allgemein bekannt. Ohne die Graphik des Entenkopfes tritt auch die englische Bedeutung nicht sehr deutlich hervor. Gleiches gilt für DOC'S ohne den klanglich ja nicht in Erscheinung tretenden Apostroph.

Auf die durch den Inhaber des angegriffenen Zeichens beabsichtigte Vertriebsart kann es schon deshalb nicht ankommen, weil diese durch die Markenmeldung nicht festgelegt ist und sich jederzeit ändern kann. Die klangliche Zeichenähnlichkeit wäre vorliegend aber selbst dann nicht zu vernachlässigen, wenn die streitgegenständlichen Waren tatsächlich überwiegend auf Sicht gekauft würden (BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2005, 326 -il Padrone/il Portone; GRUR 2008, 714 sowie 719 - idw; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 188). Dem Kauf auf Sicht gehen nämlich oft mündliche Nachfragen, Empfehlungen, Werbespots und Bestellungen voraus, wobei es jeweils zu klanglichen Verwechslungen kommen kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. März 2007, Az: 29 W (pat) 34/05 - Vatan/SatAn; Beschluss vom 20. Februar 2008, Az: 24 W (pat) 105/05, BeckRS 2008, 03284 - medec/medac).

Zudem wird bei einer nur optischen Wahrnehmung einer Marke auch 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.).

3)

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

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Me