



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 502/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 049 425

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. November 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. September 2016 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2010 044 543 wird die Löschung der Marke 30 2014 049 425 angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die am 4. Juni 2014 angemeldete und am 30. April 2015 für die Waren

„Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Hardware für die Datenverarbeitung;

Klasse 11: Beleuchtungsträger“

eingetragene Wortmarke 30 2014 049 425

Jooby

ist aus der am 23. Februar 2011 u. a. für die Waren

„Klasse 9: ...Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, ...

„Klasse 11: Beleuchtungsgeräte ...“

eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2010 044 543



Widerspruch erhoben worden.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 27. September 2016 den Widerspruch zurückgewiesen.

Zwar bestehe nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage Warenidentität. So seien die „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ in beiden Warenverzeichnissen vorhanden. Die von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse weiterhin beanspruchten Waren „Hardware für die Datenverarbeitung“ sowie die zu Klasse 11 beanspruchten „Beleuchtungsträger“ umfassten oberbegrifflich auch die für die Widerspruchsmarke eingetragenen „Magnetaufzeichnungsträger“ bzw. „Beleuchtungsgeräte“, so dass sich beide Marken auch insoweit auf identischen Waren begegnen könnten.

Auszugehen sie ferner von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Soweit die Widersprechende sich auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft für die vorgenannten Waren berufe, sei diese nicht belegt. Die

Widerspruchsmarke sei als Firmen- bzw. Geschäftsbezeichnung für einen Baumarkt sehr bekannt, nicht jedoch als Marke für die vorliegend relevanten Waren. Eine Bekanntheit der Marke für einen Baumarkt bzw. für Baumarktartikel strahle insoweit auch nicht auf die entscheidungsrelevanten Waren aus.

Aber auch unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft sei zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ein deutlicher Abstand zwischen den Vergleichszeichen erforderlich. Diesen halte die angegriffene Marke jedoch ein.

Die Vergleichsmarken unterschieden sich nicht nur schriftbildlich deutlich voneinander, sondern auch in klanglicher Hinsicht habe der Verkehr keine Mühe, die Markenwörter **Jooby** und „Obi“ auseinander zu halten.

Im Hinblick auf die Vielzahl im Deutschen verwendeter Begriffe wie z. B. Jeans, Job, Joker, bei denen der Konsonant „J“ wie [dsch] gesprochen werde sowie den Doppelvokal „oo“ (z. B. Boot [bo:t] , Moos [mo:s] oder Doof [do:f]) liege auch bei **Jooby** eine Aussprache wie [Dschoobi] im Bereich des Wahrscheinlichen. Der klangstarke Anfangskonsonant „J“ am ohnehin stärker beachteten Wortanfang sowie weitere Abweichungen in Vokal- (o-i gegenüber o-o-i) und Konsonantenfolge (b gegenüber j-b) sowie in der Silbengliederung (o-bi gegenüber joo-bi) und Betonung sorgten dann aber auch bei Annahme einer übereinstimmenden Aussprache der jeweiligen Wortende wie „bi“ für einen deutlichen Unterscheid beider Markenwörter. Kollisionsmindernd wirke sich ferner aus, dass es sich um Kurzwörter handele. Zudem würden die vorliegend relevanten Waren regelmäßig auf Sicht erworben, so dass dem klanglichen Vergleich im Rahmen der Verwechslungsgefahr insgesamt auch eine geringere Bedeutung zukomme.

Für eine begriffliche Ähnlichkeit beider Markenwörter lägen ebenfalls keine Anhaltspunkte vor, ebenso wenig für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie vor, dass ausgehend von einer nach der Registerlage gegebenen Warenidentität bereits bei einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr angesichts einer hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit beider Marken nicht verneint werden könne. So werde der Doppelvokal „oo“ angegriffenen Marke ebenso lang gesprochen wie der Anfangsvokal „O“ der Widerspruchsmarke. Ferner werde der Endvokal „y“ der angegriffenen Marke wie der Vokal „i“ am Ende der Widerspruchsmarke artikuliert. Beide Marken unterschieden sich dann aber klanglich nur noch durch den Anfangskonsonanten „J“ bei der angegriffenen Marke, welcher jedoch bei einer zu erwartenden Aussprache wie in dem Wort „Jagd“ klangschwach sei und daher trotz seiner Stellung am Wortanfang leicht überhört werden könne. Die Marken Wörter **Jooby** und „Obi“ seien daher klanglich kaum auseinanderzuhalten.

Ungeachtet dessen verfüge die Widerspruchsmarke zudem noch in Bezug auf die vorliegend maßgeblichen Waren über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die überragende Bekanntheit der Widerspruchsmarke als Firmen- bzw. Geschäftsbezeichnung für einen Baumarkt strahle auch auf die vorliegend relevanten Waren aus, da es sich bei diesen um typische Produkte aus einem Baumarktsortiment handele.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. September 2016 aufzuheben und die Marke 30 2014 049 425 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin hat sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

A. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). 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 (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen.

1. Nach der mangels Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede maßgeblichen Registerlage besteht Warenidentität in Bezug auf sämtliche von der angegriffenen Marke zu den Klassen 9 und 11 beanspruchten Waren.

In der Warenklasse 9 sind zunächst die Waren „*Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild*“ identisch in beiden Warenverzeichnissen vorhanden. Unter die weiterhin von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse beanspruchten Waren „*Hardware für die Datenverarbeitung*“ fallen auch die auf Seiten der Widerspruchsmarke registrierten „*Magnetaufzeichnungsträger*“, so dass auch insoweit Warenidentität festzustellen ist. Ebenso umfassen die zu Klasse 11 beanspruchten „*Beleuchtungsträger*“ der angegriffenen Marke oberbegrifflich „*Beleuchtungsgeräte*“, für die die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht, so dass sich beide Marken auch insoweit auf identischen Waren begegnen können.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang. Ob darüber hinaus im Hinblick auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke als Firmen- bzw. Geschäftsbezeichnung für einen Baumarkt von einer erhöhten Kennzeichnungskraft in Bezug auf die vorliegend maßgeblichen Waren ausgegangen werden kann, weil es sich dabei um typische Artikel aus dem Sortiment eines solchen Baumarkts handelt, erscheint auch unter Berücksichtigung des sich allein zu dieser Frage verhaltenden Schriftsatzes der Widersprechenden vom 26. Oktober 2018 zweifelhaft. Dies bedarf letztlich aber keiner Erörterung, da auch unter Zugrundelegung einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht verneint werden kann.

3. Die Ähnlichkeit der Zeichen ist zumindest durchschnittlich.

a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich der jeweilige Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen maßgeblich (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so auf-

nimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 268 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 - BioGourmet m. w. N.).

b. Ausgehend davon kann mit der Markenstelle zwar angenommen werden, dass sich beide Marken im Schriftbild deutlich voneinander unterscheiden, und zwar nicht nur durch die graphische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke. Auch die Markenwörter **Jooby** und „OBI“ heben sich in ihrer Umrisscharakteristik und Wortlänge aufgrund des Anfangsbuchstabens „J“ und des Doppelvokals „oo“ der angegriffenen Marke - welche in dem Wortbestandteil „OBI“ der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden - sowie der voneinander abweichenden Endkonsonanten „i/y“ deutlich voneinander ab.

c. Jedoch kommen beide Marken sich entgegen der Auffassung der Markenstelle im Klangbild so nahe, dass jedenfalls eine mittlere (durchschnittliche) Zeichenähnlichkeit nicht verneint werden kann.

Auf Seiten der Widerspruchsmarke ist dabei ungeachtet ihrer graphischen Ausgestaltung jedenfalls im Rahmen einer die Verwechslungsgefahr begründenden klanglichen Zeichenähnlichkeit allein der Wortbestandteil „OBI“ maßgebend, da der Verkehr erfahrungsgemäß dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdnr. 433). Es stehen sich demnach **Jooby** und der Wortbestandteil „OBI“ der Widerspruchsmarke gegenüber.

Bei der angegriffenen Marke **Jooby** sind dabei alle Aussprachevarianten einzubeziehen, die dem Sprachgefühl entsprechen und im Bereich wahrscheinlicher Artikulation durch inländische Verbraucher liegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 289).

Danach ist bei der angegriffenen Marke aber entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht nur eine englische Aussprache von **Jooby** relevant, bei der der Anfangskonsonant „J“ wie [Dsch] - vergleichbar den Begriffen „Job, Jogging“ (vgl. DUDEN Aussprachewörterbuch, 6. Aufl. 2055 S. 89 zu „j“ Nr. 1,) -, der Doppelvokal „oo“ wie „u“ (vgl. DUDEN Aussprachewörterbuch, a. a. O., S. 96 zu „oo“ Nr. 2), die Endkonsonanten „by“ wie „bei“ und damit das gesamte Markenwort wie [Dschubi] oder [Dschubei] oder auch - wovon die Markenstelle ausgeht - wie [Dschoobi] ausgesprochen wird. Vielmehr liegt eine den deutschen Ausspracheregeln entsprechende Wiedergabe der angegriffenen Marke wie „Jo – bi“, bei der der Doppelvokal „oo“ als langgezogenes „o“ und der Endbestandteil „by“ mit dem unbetonten Schlussvokal „y“ wie „bi“ artikuliert wird (vgl. zur Aussprache des unbetonten Konsonanten „y“ am Wortende wie „i“ DUDEN Aussprachewörterbuch a. a. O., S. 107), mindestens genauso nahe. Denn bei **Jooby** handelt es sich - anders als bei den vorgenannten in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen englischen Begriffen „Job, Jogging“ - um keinen Begriff der englischen Sprache, sondern um ein Phantasiewort, so dass der Verkehr grundsätzlich keinen Anlass hat, das Markenwort **Jooby** englischen Ausspracheregeln zu unterwerfen.

Unter Zugrundelegung einer für die Beurteilung der (klanglichen) Zeichenähnlichkeit ebenfalls relevanten „deutschen“ Aussprache von **Jooby** wie „Jo-bi“ unterscheiden sich beide Markenwörter ungeachtet der unterschiedlichen Schreibweise im Klangbild dann aber nur durch den zusätzlichen Anfangskonsonanten „J“ am Wortanfang der angegriffenen Marke. Zwar werden Unterschiede am Wortanfang im Allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile. Doch gilt dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt. Bei weitgehenden Übereinstimmungen im Übrigen kann eine alleinige Abweichung am Wortanfang die Verwechslungsgefahr häufig nicht ausschließen (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 281). So liegt der Fall auch hier. **Jooby** und der Wortbestandteil „OBI“ der Widerspruchsmarke stimmen im Klangbild bis auf die konsonantische Abweichung am Wortanfang der angegriffenen Marke vollkommen überein, insbesondere in der das Gesamtklangbild beider Markenwörter tragenden Vokalfolge „o-i/O-I“. Gegenüber diesen weitreichenden Übereinstimmungen, auf die bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken grundsätzlich mehr abzuheben ist als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen (vgl. BGH GRUR 1998, 924 Tz. 24 - salvent/Salventerol), stellt der zusätzliche Konsonant „J“ der angegriffenen Marke trotz seiner Stellung am Wortanfang kein ausreichendes Gegengewicht dar, um ein sicheres Auseinanderhalten der Markenwörter in klanglicher Hinsicht zu ermöglichen und den Gesamteindruck einer jedenfalls durchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit zu beseitigen, zumal er auch gegenüber der nachfolgenden Lautfolge „o(o) – bi“ nicht besonders klangstark hervortritt. Dies gilt umso mehr, als die Vergleichszeichen im Verkehr nicht gleichzeitig nebeneinander aufzutreten pflegen, sondern ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 Tz. 26 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003, 1047 - Kellogg`s/Kelly`s).

Hinreichend deutliche, der Verwechslungsgefahr im relevanten Umfang entgegenwirkende begriffliche Unterschiede sind in den Vergleichszeichen nicht ent-

halten. Vielmehr stehen sich Kunst- bzw. Phantasiewörter gegenüber, die so weder in der Umgangs- noch in der Fachsprache vorkommen.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle kommt der Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht vorliegend auch nicht deshalb eine geringere Bedeutung zu, weil die in Rede stehenden Waren regelmäßig „auf Sicht“ gekauft werden. Denn auch einem „Kauf auf Sicht“ liegen regelmäßig Nachfragen, Empfehlungen und (insbesondere telefonische) Bestellungen zugrunde, bei denen klangliche Verwechslungen von Marken stattfinden können (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 il Padrone/Il Portone; Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O., § 9 Rdnr. 274). Zudem können Marken auch akustisch beworben werden.

5. Ausgehend davon kann dann aber in der Gesamtabwägung angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen sowie der festgestellten Warenidentität eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

B. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach

Pr