

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 19/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Januar 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 53 805

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Pagenberg und des Richters Guth

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 16 – vom 6. Oktober 1999 wird aufgehoben und die Löschung der Marke 396 53 805 angeordnet.

G r ü n d e

I

Gegen die für die Waren

"Druckereierzeugnisse, insbesondere Postkarten, Visitenkarten, Geburtstagsurkunden; Marketingplanung und -beratung"

in den Farben "schwarz, grau, türkis, weiß" eingetragene Wort/Bildmarke
396 53 805

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch aus der Wortmarke 395 33 432

P.M.

eingelegt worden, die für die Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, einschließlich von Datenverarbeitungsgeräten und Computern als Bestandteile von Datennetzen und zur Teilnahme an der Kommunikation in Datennetzen; Periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie Photographien einschließlich von Druckereierzeugnissen, von Teilen von Druckereierzeugnissen und von Photographien, die auf Datenträgern gespeichert sind und/oder über Datennetze übermittelt werden; Werbung, einschließlich der Werbung mit Hilfe von Datenträgern und/oder in Datennetzen; Veranstaltung von Reisen, einschließlich der Reiseveranstaltung mit Hilfe von Datenträgern und Datennetzen; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten, einschließlich solcher Dienstleistungen mit Hilfe von Datenträgern oder Datennetzen; Dienstleistungen eines Verlages, einschließlich von Verlagsdienstleistungen mit Hilfe von Datenträgern oder Datennetzen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, einschließlich von Programmen im Zusammenhang mit Datenträgern oder Datennetzen"

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß vom 6. Oktober 1999 den Widerspruch wegen fehlender Verwechs-

lungsgefahr zurückgewiesen. Trotz teilweiser Warenidentität und im übrigen wirtschaftlich nahestehender Dienstleistungen halte die jüngere Marke den erforderlichen erheblichen Abstand in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht durch den Bildbestandteil und die beschreibende schutzunfähige Wortfolge "Print Marketing" ein. Eine klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit käme nur in Betracht, wenn die angegriffene Marke auf den Bestandteil "PM" verkürzt werde, was nicht anzunehmen sei. Ihr Gesamteindruck werde - abweichend von dem Grundsatz des Vorrangs der Wortbestandteile bei einer Wort/Bildmarke - von dem auffallenden, originell und einprägsam gestalteten Bildbestandteil geprägt. Die Wortbestandteile seien hierzu nicht geeignet, weil sie entweder schutzunfähig wie Print Marketing oder als kennzeichnungsschwach wie die Buchstabenfolge PM anzusehen seien.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie beruft sich in erster Linie auf die ständige Rechtsprechung zu den Kriterien der Verwechslungsgefahr, wonach die Verwechslungsgefahr verneint werden könne. Ein Abweichen von dem Grundsatz, daß sich der Verkehr bei Wort/Bildmarken regelmäßig an dem kennzeichnenden Wortbestandteil orientiere, komme nur bei einem besonders originellen oder durchgesetzten Bildteil in Betracht. Die Wortbestandteile "Print Marketing" und "GmbH" seien wegen ihres beschreibenden Charakters nicht miteinzubeziehen, so daß nurmehr "PM" verbleibe. Deshalb sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke "P.M." sowohl klanglich als auch schriftbildlich gegeben. Die Widerspruchsmarke sei keinesfalls kennzeichnungsschwach, sondern habe, wie sich aus den eingereichten Unterlagen ergebe, zumindest normale Kennzeichnungskraft.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Oktober 1999 aufzuheben und die Marke 396 53 805 zu löschen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat sich weder in der Sache geäußert noch Anträge gestellt. Die mit der Terminladung zugestellte Anregung des Senats, auf der Grundlage einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen jüngeren Marke durch die Markeninhaberin eine vergleichsweise Einigung bzw. Abgrenzung herbeizuführen, hat die Markeninhaberin nicht aufgegriffen.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Es besteht die Gefahr von Verwechslungen iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG wegen der Identität der Waren und der Ähnlichkeit der Dienstleistungen sowie der Ähnlichkeit der Marken in klanglicher Hinsicht.

1. Auszugehen ist von der Registerlage, wonach die Widerspruchsmarke unter anderem für "Periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse" eingetragen ist. Diese sind auf Grund der Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der jüngeren Marke mit den beanspruchten "Druckereierzeugnissen, insbesondere ..." identisch. Die mit dem Wort "insbesondere" im Warenverzeichnis angeschlossenen Waren "Postkarten, Visitenkarten, Geburtstagsurkunden" sind nämlich nur eine beispielhafte Aufzählung, ohne den Oberbegriff "Druckereierzeugnisse" auf diese einzuschränken. Damit beansprucht die angegriffene Marke Schutz auch für die übrigen Druckereierzeugnisse, die typischerweise periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse wie Bücher und Zeitschriften mitumfassen. Die Marken können sich somit aufgrund der Registerlage, die für das Gericht hier allein entscheidend ist, auf identischen Waren im Verkehr begegnen, auch wenn die Inhaberin der jüngeren Marke ihre Marke derzeit weder für diese Waren benutzt noch ihre Verwendung beabsichtigt. Die Dienstleistung "Werbung" und die "Dienstleistungen eines Verlages" der Wider-

spruchsmarke sind ähnlich mit den beanspruchten weiten Dienstleistungsbegriffen "Marketingplanung und -beratung" der jüngeren Marke.

2. Der Senat geht von normaler Kennzeichnungskraft der am 16. August 1995 angemeldeten Buchstabenkombination aus, da sie nicht von Hause aus kennzeichnungsschwach ist. Die Bezeichnung "P.M." ist dem inländischen Verkehr in Alleinstellung als gängige Abkürzung für "Print Marketing" weder geläufig noch hat sie eine ohne weitere Erläuterungen erkennbare beschreibende Bedeutung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen. Inwieweit die Kennzeichnungskraft auf Grund der unstreitigen langjährigen Benutzung und weiten Verbreitung der Marke auf den eingereichten Zeitschriften sowie der Bekanntheitswerte und vorgelegten Unterlagen gesteigert ist, kann dahinstehen, weil auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und Berücksichtigung der Identität der Waren und der Nähe der Dienstleistungen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwar nicht in schriftbildlicher, jedoch in klanglicher Hinsicht zu bejahen ist.

3. Die Marken sind ähnlich, weil davon auszugehen ist, daß der allein kennzeichnungskräftige und für eine Benennung der angegriffenen Marke gut geeignete Wortbestandteil "PM" zur klanglichen Wiedergabe der Marke im Verkehr verwendet wird.

Im Gegensatz zur Ansicht der Markenstelle sieht der Senat vorliegend keinen Anlaß, von der markenrechtlich zu berücksichtigenden Lebenserfahrung abzuweichen, wonach der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform den Vorzug bei der Benennung der Marke gibt (stRspr BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; BGH Urt. v. 22.2.2001 MarkenR 2001, 311, 313 - Dorf MÜNSTERLAND; zuletzt Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, BIfPMZ 2001, 391, 393 - Bit/Bud mwN). Der Erfahrungssatz ist zwar nicht uneingeschränkt verallgemeinerungsfähig (vgl BGH Urt. v. 5.4.2001, I ZR 168/98 - Marlboro-Dach mwN). Er entfaltet seine Wirkung auch nur im Rahmen der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr. Dabei ist allerdings das Größenverhältnis der Wortbestandteile

gegenüber den Bildelementen als solches nicht maßgeblich, sofern die Wortelemente nicht unscheinbar klein gehalten sind. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob der Bildteil die Wort/Bildmarke derart beherrscht oder von einem beachtlichen Teil des Verkehrs als eigenständiger Herkunftshinweis aufgefaßt wird, daß er statt des für die sprachliche Wiedergabe naheliegenden maßgeblichen Wortbestandteils die Bezeichnung des Bildteils zur Benennung der Kombinationsmarke verwenden wird (vgl auch Ströbele "Probleme der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr" in MarkenR 2001, 106, 114 mit Rechtsprechungsnachweisen).

Dies ist bei der angegriffenen Marke jedoch nicht zu erwarten. Der Bildteil der jüngeren Marke läßt sich nämlich nicht mit ein oder zwei Wörtern beschreiben oder bezeichnen, so daß er aus diesem Grunde schon nicht zur Benennung der Marke geeignet erscheint. Es ist auch nicht dargelegt oder ersichtlich, daß der Bildteil der Marke bereits als eigenständiger Herkunftshinweis für die Inhaberin der jüngeren Marke im Verkehr hervorgetreten ist. Demgegenüber treten die Wortbestandteile mit Ausnahme von "GmbH" in der Marke nicht in einer Weise zurück, daß sie kaum mehr beachtet werden. Der Bestandteil "PM" ist vielmehr farblich in der gleichen Weise wie ein Teil der Bildelemente hervorgehoben und deutlich an den Anfang der Wortbestandteile gestellt, so daß er ins Auge sticht. Die weiteren Wortbestandteile "Print Marketing" sind rein beschreibend und dienen lediglich der Erläuterung. Angesichts der Neigung des Verkehrs zur Verkürzung langer, nicht kennzeichnungskräftiger Wortbestandteile (vgl st.Rspr. BGH zuletzt Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99 - IMS mwN) geht der Senat davon aus, daß entscheidungserhebliche Teile der angesprochenen breiten Verkehrskreise die Marke allein mit dem Wortbestandteil "PM" benennen. Dann aber ist angesichts der identischen Waren und der ähnlichen Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Wechselwirkung der einzelnen Faktoren die Gefahr von Verwechslungen in klanglicher Hinsicht zwischen den insoweit identischen Markenbenennungen anzunehmen.

Für eine Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs 1 MarkenG bestand keine Veranlassung.

Grabrucker

Pagenberg

Guth

CI

Abb. 1

