



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 153/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 25 372

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. März 2006 durch ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 41 - vom 11. Juni 2004 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke IR 610 651 hinsichtlich der Waren „Druckereierzeugnisse, Postkarten, Photographien, Bücher, Comics, Comic-Hefte; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Schuhe und Kopfbedeckungen“ zurückgewiesen worden ist. Für diese Waren wird die Löschung der Marke 300 25 372 angeordnet.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 31. März 2000 angemeldete und am 25. August 2000 für die Waren und Dienstleistungen

09: Ton- und Bildträger, insbesondere auf optischen, magnetischen und elektronischen Datenträgern, wie CD's, MC's, DVD's, CD-R's, elektronischen Speichermodulen, Videocassetten, sowie Schallplatten; 16: Druckereierzeugnisse, Postkarten, Photographien, Bücher, Comics, Comic-Hefte, Briefpapier, Büroartikel (ausgenommen Möbel); 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Schuhe und Kopfbedeckungen; 29: Konfitüren, Marmeladen, Gelees, Fruchtmuse; 35: Dienstleistungen einer Werbe- und PR-Agentur, 41: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Musik-, Bild- und Photoproduktion, Betrieb und Vermietung eines Ton-, Film- und Photostudios; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Durchführen und Organisieren von Musikveranstaltungen und -darbietungen; Vermietung von Ton- und Videoanlagen sowie von Geräten und Apparaten zum Aufzeichnen von Bild und Ton; Produzieren von mit Musik und Bild bespielten Datenträgern aller Art, insbesondere MC's, CD's, DVD's, elektronischen Speichermodulen, Schallplatten und Videos sowie über globale, regionale und lokale Datennetzwerke, wie das Internet, abrufbare Dateien; Dienstleistungen eines Buchverlags, Veröffentlichung von Büchern; Dienstleistungen eines Musikverlages, Inverlegnahme, Verwertung und Vermarktung von Text- und Musikwerken; Dienstleistungen eines Plattenlabels, nämlich Veröffentlichungen von Tonträgern aller Art, insbesondere MC's, CD's, DVD's, elektronischen Speichermodulen, Schallplatten und Videos sowie über globale, regionale und lokale Datennetzwerke, wie das Internet, abrufbare

Dateien; vorgenannte Dienstleistungen auch über globale, regionale und lokale Datennetzwerke, wie das Internet; Erstellen, Konzipieren, Produzieren und Komponieren von Tonfolgen, Geräuschen, Jingles und Musikstücken aller Art sowie Audiodienstleistungen für Ton- und Bildträger aller Art, insbesondere für Videoclips, Computer- und Videospiele und Computeranimationen und -software, für TV-, Kino- und Rundfunkwerbung, als Hintergrundmusik und auch für globale, regionale und lokale Datennetzwerke, wie das Internet.

eingetragene farbige Wort-/Bildmarke (blau, schwarz, weiß) 300 25 372



hat die Widersprechende als Inhaberin von zwei prioritätsälteren Marken Widerspruch erhoben. Hierbei handelt es sich um

1. Die nach dem Madrider Markenabkommen international registrierte Wortmarke IR 610 651 (mit Priorität aus Italien vom 14. Juli 1993)

JAM

geschützt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25 und 41, nämlich für

- 09 Disques phonographiques, musicassettes, disques CD;
- 16 Imprimés et magazines de mode et musique;
- 25 Articles d'habillement, chapeaux, chaussures;

41 Production de films et, en particulier, de films pour la télévision

und

2. die deutsche Wortmarke 395 18 500

JAM

eingetragen für Dienstleistungen der Klasse 41, nämlich für

Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Produktion von Rundfunk- und Fernsehsendungen; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehsendungen.

Die Widersprüche richten sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit Ausnahme der Waren der Klasse 29 und der in der Klasse 16 geschützten Waren „Briefpapier und Büroartikel“.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluss vom 11. Juni 2004 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Es sei von einer eher schwachen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen, da der Begriff „JAM“ in der Musiksprache als verbraucht gelte. Den in Anbetracht der Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und Dienstleistungen erforderlichen Abstand würden die Marken wegen des „X“ in der angegriffenen Marke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht einhalten. Dabei sei die graphische Gestaltung der jüngeren Marke nicht außer Acht zu lassen. In gewisser Weise könne von einer optischen Dominanz der Graphik ausgegangen werden. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen scheitere an der Kennzeichnungsschwäche

von „JAM“, die auch wegen zahlreicher Drittmarken mit dem Bestandteil „JAM“ gegeben sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie beantragt

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Juni 2004 aufzuheben und die angegriffene Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 (ausgenommen Briefpapier und Büroartikel), 25, 35 und 41 zu löschen.

Bei einer Vielzahl von Waren bestehe nicht nur die von der Markenstelle angenommene Ähnlichkeit, sondern Identität. In der angegriffenen Marke sei das Wort JAM prägend. Der Buchstabe „X“ werde häufig als Abkürzung für „extra“ gebraucht (beispielsweise „XL“ = extra large bei Kleidergrößen) und zur „X“-Klassifizierung bzw. Kennzeichnung von Filmen, Videos, Bändern und Musik als nicht für Kinder und Jugendliche geeignet verwendet. Von einer Dominanz der Graphik sei bei der jüngeren Marke nicht auszugehen. Das „X“ könne auch als Bildbestandteil, nämlich als angekreuzter Button, wahrgenommen werden.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die sich gegenüber stehenden Waren seien allenfalls ähnlich, nicht aber identisch. Eine Verwechslungsgefahr scheitere an dem den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägenden Buchstaben „X“, der nicht als „bevorzugt anzuklickender Button“ zu interpretieren sei. Die Reduzierung des „X“ auf Bedeutungen wie „extra“ oder als Kennzeichnung für nicht jugendfreie Inhalte sei unangebracht. Die Widerspruchsmarken verfügten nicht einmal über eine unterdurchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft, da JAM im Musik- und Medienbereich ein geflügeltes Wort sei und es eine Fülle von Drittzeichen mit diesem Bestandteil gebe.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist, da sie vor dem 31. Dezember 2004 eingelegt worden ist, ohne vorherige Erinnerung statthaft und auch sonst zulässig (§ 66, § 165 Abs. 4 MarkenG). Sie ist teilweise, soweit die jüngere Marke für die im Tenor genannten Waren Schutz beansprucht, auch begründet, weil diese insoweit der Gefahr einer Verwechslung mit der Widerspruchsmarke IR 610 651 unterliegt. Hinsichtlich der sonstigen für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen verbleibt es dagegen wegen fehlender Verwechslungsgefahr bei der die Widersprüche zurückweisenden Entscheidung der Markenstelle.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 107 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs u. a. zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2006, 60, 61 - Coccodrillo m. w. N.).

1. Widerspruch aus der Marke IR 610 651

- a) Die Waren der jüngeren Marke in der Klasse 9 (Ton- und Bildträger) sind mit den für diese Klasse eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke identisch. Dies gilt auch auf dem Gebiet der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Schuhe und Kopfbedeckungen) sowie teilweise der Klasse 16 (Druckereierzeugnisse). Die Druckereierzeugnisse der Widerspruchsmarke sind mit den weiteren in der Klasse 16 angegriffenen Waren „Postkarten, Photographien, Bücher, Comics, Comic-Hefte“ zumindest durchschnittlich ähnlich. Dies gilt auch für die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und jenem Teil der Dienstleistungen der jüngeren Marke, die einen Bezug zum Fernsehen haben können, insbesondere „Dienstleistungen einer Werbe- und PR-Agentur; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Musik-, Bildproduktion; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Durchführen und Organisieren von Musikveranstaltungen und -darbietungen; Produzieren von mit Musik und Bild bespielten Datenträgern aller Art ...“. Die übrigen Dienstleistungen der jüngeren Marke - wie beispielsweise Dienstleistungen eines Buchverlags, Veröffentlichung von Büchern - sind mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht ähnlich, so dass es insoweit von vornherein nicht zu Verwechslungen kommen kann.
- b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die einen Bezug zur Musik haben (Disques phonographiques, musicassettes, disques CD; Imprimés et magazines de musique, Production de films et, en particulier, de films pour la television), geschwächt, weil JAM insoweit einen beschreibenden Anklang aufweist. Zu Recht hat die Markenstelle darauf hingewiesen, dass JAM in der Musiksprache (und damit auf dem hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor) zu einem Synonym für eine Improvisation geworden ist.

Für die weiteren Widerspruchswaren „Imprimés et magazines de mode; Articles d'habillement, chapeaux, chaussures“ ist dagegen von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da JAM insoweit nicht beschreibend wirkt. An einer Schwächung der Widerspruchsmarke durch Drittmarken - wie von der Markenstelle und dem Markeninhaber pauschal ohne entsprechende Nachweise behauptet -, kann für die vorgenannten Waren nicht ausgegangen werden. Abgesehen davon, dass es keine ausreichenden Belege für Drittmarken auf diesem Warengbiet gibt, ist über die Benutzungslage etwaiger Drittmarken nichts bekannt.

- c) Schriftbildlich kommen sich die Marken bereits wegen der besonderen graphischen und farblichen Ausgestaltung der jüngeren Marke nicht verwechselbar nahe. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken in klanglicher Hinsicht scheitert an dem nur in der jüngeren Marke enthaltenen Buchstaben „X“, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet. Von einer Vernachlässigung dieses Buchstabens bei der Benennung der jüngeren Marke kann nicht ausgegangen werden; der Verkehr hat hierfür - generell und auch im vorliegenden Einzelfall - keine Veranlassung. Der am Beginn der jüngeren Marke befindliche Bestandteil JAM prägt die jüngere Marke nicht allein. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann dem Buchstaben „X“ auf dem interessierenden Waren-/und Dienstleistungssektor keine beschreibende Bedeutung entnommen werden. Dass der Buchstabe „X“ hier für „nicht jugendfrei“ stehen soll, wie die Widersprechende meint, erscheint fernliegend. Auch als Größenangabe - etwa auf dem Bekleidungssektor - ist der Buchstabe „X“ in Alleinstellung nicht gebräuchlich, da er jeweils nur mit anderen Buchstaben bzw. doppelt verwendet wird („XL“ oder „XXL“). Schließlich hält der Senat die Interpretation der Widersprechenden, bei dem „X“ könne es sich um einen angekreuzten Button handeln, nicht für nahe liegend.

- d) Zwischen den Marken besteht jedoch hinsichtlich der Waren, für die von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist, die Gefahr, dass die Marken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden und unter diesem Aspekt verwechselt werden. Bei dieser Art der Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar, dass zwei unterschiedliche Marken vorliegen, ordnet diese aber gleichwohl wegen bestehender Übereinstimmungen irrtümlich ein- und derselben betrieblichen Herkunft zu oder schließt auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Markeninhabern.

Das Markenwort „JAM“ der Widerspruchsmarke ist in der jüngeren Marke identisch enthalten, steht dort am Wortanfang und geht auch von der Wortbedeutung her nicht in einem neuen Gesamtbegriff auf. Der Verbraucher wird in dem der jüngeren Marke nachgestellten Buchstaben „X“ lediglich einen Zusatz zum Stammbestandteil „JAM“ innerhalb einer vermeintlichen Markenserie der Widersprechenden sehen. Dies gilt jedoch nur, soweit die Kennzeichnungskraft von JAM nicht geschwächt ist, da ein kennzeichnungsschwacher Begriff nicht als Stamm eines Serienzeichens in Betracht kommt, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr wegen gedanklichen Inverbindungbringens ausscheidet.

Bei einer Gesamtabwägung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren muss daher eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich derjenigen Waren, für die die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht geschwächt ist, angenommen, soweit die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geschwächt ist, aber verneint werden, so dass der angefochtene Beschluss nach Maßgabe des Tenors wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 610 651 teilweise aufzuheben und im Übrigen zu bestätigen war.

2. Widerspruch aus der Marke 395 18 500

Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Produktion von Rundfunk- und Fernsehsendungen; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehsendungen“ sind mit den Dienstleistungen der jüngeren Marke „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Musik-, Bild- und Photoproduktion, Betrieb eines Ton-, Film- und Photostudios; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen“ zumindest hochgradig ähnlich. Die für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen können jedoch ausnahmslos einen Bezug zur Musik haben, so dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen ihres beschreibenden Anklangs geschwächt ist. Aufgrund der geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Zur Begründung kann insoweit auf die Ausführungen zum Widerspruch aus der Marke IR 610 651 verwiesen werden. Der Widerspruch aus der Marke 395 185 00 ist daher von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden.

3. Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersichtlich.

gez.

Unterschriften