



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 29/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
28. Juli 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 37 387

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2005 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 052 818 für die von der angegriffenen Marke 300 37 387 umfassten Waren und Dienstleistungen

„Magnetische optische, magneto-optische, elektronische Bild-/Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-i, DVD, Disketten, Videobänder, Schallplatten und Mikrofilme je für On- und Offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungsträger; Software; Datenverarbeitungsprogramme; Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen und Bücher; Zusammenstellung von Daten und Datenbanken; Werbematerial; Mediendienstleistungen, nämlich Ausstrahlung von Rundfunk- und (Kabel) Fernsehprogrammen, Sammlung und Übermittlung von Nachrichten; Mediendienstleistungen, nämlich Rundfunk- und Fernsehunterhaltung sowie Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redaktionellen und Werbeinhalten im Online-Betrieb eines Verlagsgeschäftes; Betrieb einer elektronischen Datenbank, soweit in Klasse 42 enthalten, insbesondere im Online-Betrieb; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten“

zurückgewiesen worden ist. In dem genannten Umfang wird die Löschung der Marke 300 37 387 angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die am 17. Mai 2000 angemeldete und am 12. Juni 2002 für die Waren und Dienstleistungen

„Magnetische optische, magneto-optische, elektronische Bild-/Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-i, DVD, Disketten, Videobänder, Schallplatten und Mikrofilme je für On- und Offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungsträger; Geräte zum Empfang sowie zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Hardware, insbesondere Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computerperipheriegeräte; Software; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Druckerzeugnisse; insbesondere Zeitschriften, Zeitungen und Bücher; Organisation und Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Zusammenstellung von Daten und Datenbanken; Werbematerial; Mediendienstleistungen, nämlich Ausstrahlung von Rundfunk- und (Kabel) Fernsehprogrammen, Sammlung und Übermittlung von Nachrichten; Mediendienstleistungen, nämlich Rundfunk- und Fernsehunterhaltung sowie Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redaktionellen und Werbeinhalten im Online-Betrieb eines Verlagsgeschäftes; Betrieb einer elektronischen Datenbank, soweit in Klasse 42 enthalten, insbesondere im Online-Betrieb; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Li-

zenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Material- und Warenprüfung; Qualitätsprüfung"

eingetragene Wort-/Bildmarke 300 37 387



ist Widerspruch erhoben aus der am 2. April 1979 angemeldeten und am 25. August 1983 für die Dienstleistung

„Produktion und Ausstrahlung einer Fernsehsendung“

als durchgesetztes Zeichen eingetragenen Wortmarke 1 052 818

Heute.

Die mit einem Angestellten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 14. Februar 2005 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Auch unter Berücksichtigung teilweiser Dienstleistungsidentität bzw. sehr ähnlicher Waren/Dienstleistungen und einer infolge eines hohen Bekanntheitsgrades überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde die jüngere Marke den danach gebotenen (strengen) Anforderungen an den Markenabstand in jeder Hinsicht gerecht. Innerhalb der angegriffenen Marke komme dem Bestandteil „heute“ keine prägende Bedeutung zu. Der im Rahmen der klanglichen Ähnlichkeitsprüfung geltende Erfahrungssatz, dass der Verkehr

beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen meist dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform prägende Bedeutung beimesse, gelte hier wegen der Kennzeichnungsschwäche der Wörter „Deutschland heute“ nicht. Die angegriffene Marke beziehe ihren Schutz maßgeblich aus der grafischen Ausgestaltung, der besonderen Bildwirkung und der Internetdomain, die den Gesamteindruck mitbestimmen und in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung fänden. Zusätzlich kollisionsmindernd wirke sich aus, dass die Wortelemente „Deutschland“ und „heute“ eine leicht zu merkende Sinneinheit bzw. einen Gesamtbegriff bildeten, wobei der zusammengehörige Eindruck durch die Verwendung der gleichen Schrifttype (Versalien) in der Internetdomain noch verstärkt werde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die sich gegenüberstehenden Zeichen für verwechselbar. Die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien mit denen der Widerspruchsmarke in hohem Grade ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, unter der täglich mehrmals die Nachrichtensendung der Widersprechenden ausgestrahlt werde, sei aufgrund ihres herausragenden Bekanntheitsgrades gesteigert. Den danach erforderlichen Abstand halte die jüngere Marke nicht ein, da diese maßgeblich von dem Bestandteil „heute“ geprägt werde. Allein schon aufgrund der Schriftgröße trete dieser Bestandteil in den Vordergrund, da „Deutschland“ deutlich kleiner gedruckt sei. Außerdem stelle „Deutschland“ lediglich einen geographischen Herkunftshinweis dar.

Im Anschluss an die mündliche Verhandlung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 29. Mai 2007 die Beschwerde teilweise, nämlich bezüglich der Waren und Dienstleistungen

„Geräte zum Empfang sowie zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Hardware, insbesondere Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computerperipheriegeräte; Computerbetriebsprogramme; Organisation und Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Material- und Warenprüfung; Qualitätsprüfung“

zurückgenommen. Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss im übrigen aufzuheben und die angegriffene Marke hinsichtlich der weiterhin angegriffenen Waren und Dienstleistungen zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich weder im Amtsverfahren noch im Gerichtsverfahren zur Sache geäußert. An der mündlichen Verhandlung am 16. Mai 2007 hat er nicht teilgenommen.

Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat sich die Anwaltskanzlei Prof. A... und Kollegen für die am vorliegenden Verfahren nicht beteiligte Verlagsgruppe B... GmbH bestellt und die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens angeregt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, ihre Mandantin sei die materielle Inhaberin der angegriffenen Marke und man werde auf die Umschreibung der Marke hinwirken. Bis zur vorliegenden Entscheidung wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt, soweit ersichtlich, kein Antrag auf Umschreibung der Marke 300 37 387 auf die Verlagsgruppe B... GmbH gestellt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakte Bezug genommen.

II.

1. Die von der Anwaltskanzlei Prof. A... behauptete materielle Inhaberschaft der Verlagsgruppe B... GmbH an der angegriffenen Marke steht einer Entscheidung in diesem Verfahren nicht entgegen. Die insoweit angeregte Aussetzung des Verfahrens war nicht geboten, da die materielle Inhaberschaft des Widerspruchsgegners im Widerspruchsverfahren ohne Bedeutung ist und es für die Verfahrensführungsbefugnis allein auf die formelle Legitimation ankommt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 28 Rdn. 15, 21).

2. Nachdem die Widersprechende die Beschwerde mit Schriftsatz vom 29. Mai 2007 teilweise zurückgenommen hat, steht die Marke 300 37 387 nunmehr für die Waren und Dienstleistungen „Geräte zum Empfang sowie zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Hardware, insbesondere Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computerperipheriegeräte; Computerbetriebsprogramme; Organisation und Veranstaltung von Messen zu gewerblichen und zu Werbezwecken; Material- und Warenprüfung; Qualitätsprüfung“ außer Streit. Der den Widerspruch zurückweisende Beschluss der Markenstelle ist insoweit rechtskräftig.

3. Bezüglich der verbleibenden Waren und Dienstleistungen ist die zulässige Beschwerde der Widersprechenden begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken insoweit - entgegen der Auffassung der Markenstelle - der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) unterliegen.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller

Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. 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 (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd; GRUR 1998, 387, 389 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859, 860 - Nr. 16 - Malteserkreuz; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2005, 326 - il Padrone/Il Portone, jeweils m. w. N.).

Nach der Registerlage können sich die Vergleichsmarken im Bereich der Klassen 38 und 41 im Zusammenhang mit identischen Dienstleistungen begegnen. Die übrigen noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke liegen im engeren Ähnlichkeitsbereich der Dienstleistungen, für welche die Widerspruchsmarke registriert ist.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als überdurchschnittlich einzustufen. Die Widersprechende, das C..., strahlt unter der Widerspruchsmarke seit vielen Jahren mehrfach täglich ihre allseits bekannte Hauptnachrichtensendung aus. Der Widerspruchsmarke ist daher ein entsprechend großer Schutzzumfang zuzubilligen, was zu erhöhten Anforderungen an den Abstand führt, den jüngere Konkurrenzzeichen einzuhalten haben. Dem wird die angegriffene Marke nicht gerecht.

Die angegriffene Marke stimmt mit der Widerspruchsmarke in dem Bestandteil „heute“ identisch überein. Bei dieser Ausgangslage kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr u. a. bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. zu

dieser sog. „Prägetheorie“ Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 233 ff.). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich zwar grundsätzlich allein anhand der betreffenden Marke selbst, d. h. ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR 2000, 895, 896 - EWING; GRUR 2002, 342, 343 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfährt dieser Grundsatz jedoch eine Einschränkung, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr für einen Dritten eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Stärkung wirkt sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet (grdl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; s. ferner BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60, 61 - Nr. 14 - cocco-drillo; GRUR 2006, 859, 862 - Nr. 31 - Malteserkreuz).

Die Gefahr, dass der Verkehr in einem Bestandteil einer jüngeren Marke einen Herkunftshinweis auf den Inhaber der älteren Marke sieht und es zu Verwechslungen kommt, wird allerdings geringer sein, wenn sich das jüngere Zeichen als geschlossener Gesamtbegriff darstellt.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hängt somit in Fällen der vorliegenden Art von mehreren – gegenläufigen – Faktoren ab. Je stärker die Kennzeichnungskraft des isolierten älteren Zeichens infolge seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr ist, umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, dass es auch in der jüngeren Zeichenkombination als Hinweis auf den älteren Markeninhaber aufgefasst wird, also eine kollisionsbegründend-prägende Stellung im jüngeren Gesamtzeichen einnimmt. Umgekehrt ist die Verwechslungsgefahr umso geringer einzustufen, je mehr sich der übereinstimmende Bestandteil in die jüngere Gesamtkombination integriert.

Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Der Widerspruchsmarke kommt, wie ausgeführt, im Fernsehbereich kraft langjähriger und intensiver Benutzung eine stark erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Hinzu kommt, dass gerade das Wortelement „heute“ in der angegriffenen Marke graphisch hervorgehoben ist. Umgekehrt sind die kollisionshemmenden Elemente in der angegriffenen Marke nicht stark ausgeprägt. Von einem echten geschlossenen Gesamtbegriff der Wortelemente „Deutschland“ und „heute“ kann insoweit nicht gesprochen werden. Die in der angegriffenen Marke des weiteren enthaltene Internetdomain geht im maßgeblichen Gesamteindruck praktisch unter. Bei dieser Sachlage liegt es nahe, dass der Verkehr in dem Bestandteil „heute“ der angegriffenen Marke einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es zu Herkunftsverwechslungen kommt, wenn ihm diese Bezeichnung im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen begegnet, die mit den Dienstleistungen identisch oder eng verwandt sind, für welche die Widerspruchsmarke bereits seit langem intensiv genutzt wird.

Im zuletzt noch beschwerdegegenständlichen Umfang war daher - unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses insoweit - die Löschung der Marke 300 37 387 anzuordnen.

Es war nicht geboten, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften