



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 107/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 08 148.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. April 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Fink und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Wortmarke 304 08 148

felix

ist für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Verbreitung von Werbeanzeigen, Merchandising, Marketing;

Klasse 38: Bereitstellen von Informationen im Internet;

Klasse 41: Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckarbeiten, Herausgabe von Verlags- und Druckerzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet

am 27. Mai 2004 in das Register eingetragen und am 2. Juli 2004 im Markenblatt veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 001 469 709

FELIX

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten), photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Aufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte; Computer und Computerprogramme sowie Teile dieser Waren; Feuerlöschgeräte;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42: Ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Mit Beschluss vom 22. Mai 2006 hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass aufgrund teilweiser Identität der beiderseitigen Dienstleistungen die zu vergleichenden Marken einen deutlichen Abstand zueinander einhalten müssten. Die Gefahr von Verwechslungen sei indes wegen der erhöhten Aufmerksamkeit der beteiligten Fachkreise ausgeschlossen. Hierzu trage auch der eindeutige Sinngehalt der Widerspruchsmarke bei, die als männlicher Vorname häufig vorkomme und bei der es sich um das lateinische Wort für "glücklich" handele. Demgegenüber werde die jüngere Marke als englisches Wort aufgefasst und demzufolge wie "fiehlix" mit einem deutlich langen "i" ausgesprochen. Da sie von dem Verb "to feel" abgeleitet sei, weise sie einen die Verwechslungsgefahr weiter vermindern den Begriffsanklang auf. Schriftbildliche Verwechslungen seien auf Grund der Unüblichkeit handschriftlicher Wiedergaben der Marken auf dem einschlägigen Dienstleistungsgebiet ebenfalls nicht zu befürchten. Schließlich fielen bei kürzeren Wörtern Abweichungen auch in nur einem Buchstaben deutlicher auf.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 22. Mai 2006 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Sie vertritt die Auffassung, die Markenstelle habe mangels Eingehen auf die Frage der Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen den notwendigen Ab-

stand der Marken nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Die Dienstleistung "Werbung" und die unter diesen Oberbegriff fallenden weiter genannten Dienstleistungen "Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Verbreitung von Werbeanzeigen, Merchandising, Marketing der Widerspruchsmarke" der Klasse 35 sowie die der Klasse 41 zugeordneten "Dienstleistungen eines Verlages" seien mit den Dienstleistungen der älteren Marke identisch. Sie richteten sich auch nicht nur an überdurchschnittlich informierte und aufmerksame Fachleute, denn Verlagsdienstleistungen nehme jeder Bürger in Anspruch. Im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr sei festzustellen, dass bei fremdsprachigen Markennwörtern grundsätzlich sowohl mit einer sprachregelgemäßen als auch mit einer der Schreibweise entsprechenden "deutschen" Aussprache gerechnet werden müsse. Da es sich bei "feelix" um einen reinen Fantasiebegriff handele, werde zumindest ein Teil des Verkehrs die angegriffene Marke nach deutschen Ausspracheregeln aussprechen. Wie sich aus der Internet-Recherche ergebe, komme das Wort "FELIX" andererseits auch im englischsprachigen Raum vor, weshalb auch die Widerspruchsmarke englisch ausgesprochen werden könne. Aus den vom Markeninhaber genannten Voreintragungen sei eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke nicht herzuleiten, da lediglich ... der ... Markeneintragungen ausschließlich aus der Bezeichnung "FELIX" bestünden. Zudem weist die Widersprechende auf einen rechtskräftigen Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2007 hin, in dem eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "FEELIX" und "FELIX" (gleiche Widerspruchsmarke) für ähnliche Warengebiete festgestellt worden sei.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, dass eine Gefahr von Verwechslungen nur dann vorliegen könne, wenn eine Marke über eine gewisse Bekanntheit oder Verkehrsgeltung verfüge, die in der Widerspruchsmarke nicht zu erkennen sei. Es gebe

107 Markeneintragungen mit dem Vornamen "FELIX". Aufgrund der Häufigkeit des Namens bestehe nur eine Verwechslungsgefahr untereinander und nicht in Bezug auf das Kunstwort "felix". Dieses werde aufgrund dem Verkehr vielfältig bekannter Anglizismen stets englisch ausgesprochen. In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung "SIR./ZIRH" (Rechtssache C 206/04 P) des EuGH zu verweisen, der eine Verwechslungsgefahr ablehne. Neben der klanglichen und begrifflichen sei auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu verneinen, da die Widerspruchsmarke "FELIX" belegbar nur groß geschrieben werde.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde erweist sich als begründet. Zu Unrecht hat die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nach §§ 42, Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 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 Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. - Canon; BGH GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten; GRUR 2006, 60, 61 - cocodrillo; GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz).

1. Die beiderseitigen Dienstleistungen sind identisch bzw. eng ähnlich. Die Dienstleistung "Werbung" ist in beiden Dienstleistungsverzeichnissen identisch enthalten. Die Dienstleistungen "Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Verbreitung von Werbeanzeigen, Merchandising, Marketing, Bereitstellen von Informationen im Internet" der angegriffenen Marke sind als hochgradig ähnlich zu "Werbung" zu erachten, weil sie auf Werbezwecke gerichtet sein können und daher für den Empfänger den gleichen Nutzen haben (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; a. a. O. - Wintergarten). Ähnlich sind zudem die "Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckerzeugnisse, Herausgabe von Verlags- und Druckerzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet" der angegriffenen Marke zu den Dienstleistungen "Erziehung" (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 369 re Spalte) und "Ausbildung" (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O. S. 362 li Spalte) der Widerspruchsmarke, da Verlags- und Druckerzeugnisse, Zeitschriften und Bücher auch Ausbildungs- und Schulungsmaterialien umfassen (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O. - S. 372 re Spalte).

2. Die Widerspruchsmarke "FELIX" weist für die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen einen normalen Schutzzumfang auf. Wörter, deren begrifflicher Inhalt keinen Bezug zur geschützten Ware oder Dienstleistung aufweist, sind durchschnittlich kennzeichnungskräftig (vgl. BGH GRUR 1999, 990, 992 - Schlüssel). Die Widerspruchsmarke stellt einen im deutschen Sprachraum geläufigen Vornamen dar. Ein beschreibender Begriffsgehalt bzw. -anklang lässt sich für keine der im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen feststellen. Eine Kennzeichnungsschwäche von Vornamen besteht nur auf speziellen Warengebieten wie etwa dem Bekleidungssektor, wo aus Eigennamen bestehende Kennzeichen besonders häufig auftreten (vgl. BGH GRUR 1988, 307, 308 - Gaby). Zwar sind für die betreffenden Klassen 35, 38 und 41 nach der Recherche des Senats insgesamt 24 Marken mit dem Bestandteil "FELIX" eingetragen. Bei dem Großteil der Ein-

tragungen handelt es sich jedoch um Kombinationsmarken, so dass daraus keine unmittelbare Kennzeichnungsschwäche des Vornamens "FELIX" in Alleinstellung abgeleitet werden kann. Darüber hinaus kann eine Schwächung der Kennzeichnungskraft in der Regel lediglich durch benutzte Drittmarken herbeigeführt werden. Diese Benutzung muss aber "liquide", d.h. amtsbekannt oder unstrittig sein (vgl. BPatG GRUR 2004, 433, 434 - OMEGA/OMEGA LIFE), was vorliegend nicht der Fall ist. Eingetragene Marken, bei denen die Benutzungslage nicht liquide oder amtsbekannt ist, können zwar als Indiz für einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit geringeren Schutzzumfang der älteren Marke gewertet werden. Allerdings erfordert eine solche Annahme eine wesentlich größere Anzahl von Marken im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke (vgl. BGH 1999, 586, 587 - White Lion). Vorliegend gibt es in den einschlägigen Klassen lediglich fünf Eintragungen von "FELIX" in Alleinstellung. Dies reicht für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft - zumal, wie vorstehend festgestellt, kein beschreibender Bezug bzw. Anklang zu den betreffenden Dienstleistungen erkennbar ist - nicht aus.

3. Aufgrund der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Dienstleistungen sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind strenge Anforderungen an den zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr zu fordernden Abstand zu stellen. Diesen halten die Vergleichsmarken nicht ein.
- 3.1. Es besteht eine erhebliche Markenähnlichkeit. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks, den beide Marken hervorrufen, nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. 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. EuGH GRUR 2005,

1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. Tz. 17 - coccodrillo; BGH a. a. O. Tz. 17f. - Malteserkreuz).

Einziges Unterschied zwischen den beiden Vergleichswörtern ist der zusätzliche Buchstabe "e" in der angegriffenen Marke. Zwar kann nicht in Abrede gestellt werden, dass ein Teil des Verkehrs die doppelte Vokalfolge "ee" in der angegriffenen Marke nach englischen Ausspracheregeln wie "i" ausspricht, zumal diese Vokalkombination in geläufigen englischen Wörtern häufig vorkommt (vgl. z. B. "street", "meeting" etc.). Bei fremdsprachigen Markenwörtern muss jedoch grundsätzlich sowohl mit einer sprachregelmäßigen als auch mit einer der Schreibweise entsprechenden deutschen Aussprache gerechnet werden. Letztere kann selbst bei Verkehrskreisen nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden, denen die Herkunft des fremdsprachigen Wortes und dessen korrekte Aussprache bekannt sind (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 141). Vor allem spricht für eine deutsche Aussprache der Umstand, dass es sich bei "feelix" um einen Fantasiebegriff handelt, den der Verkehr nicht ohne Weiteres der englischen Sprache zuordnet. Da es sich um ein einheitliches Wort handelt, das überdies keine typisch englische Endung aufweist, tritt auch das englische Verb "feel" nicht eigenständig hervor, zumal die Silbentrennung "fee-lix" lautet. Demnach ist davon auszugehen, dass zumindest ein beachtlicher Teil des Verkehrs - zu dem nicht nur Fachleute zu zählen sind - die angegriffene Marke gemäß der Schreibung nach deutschen Ausspracheregeln ausspricht, was eine klangliche Identität zur Widerspruchsmarke zur Folge hat.

- 3.2. Selbst unter der Voraussetzung, dass der verbleibende Teil des angesprochenen Verkehrs die angegriffene Marke nach englischen Ausspracheregeln wie "fiehlux" aussprechen würde, ergeben sich angesichts nur eines differierenden Vokals, der überdies hellklingend ist, immer noch weitgehende sowohl klangliche als auch schriftbildliche Übereinstimmungen zwischen den

Vergleichszeichen. Dass dabei die Widerspruchsmarke als männlicher Vorname erscheint, während die angegriffene Marke das englische Verb "feel" aufweist, vermag eine Verwechslungsgefahr schon deshalb nicht zu beseitigen, weil die Bedeutung des einen oder des anderen Markenwortes bei Verhören oder Verlesen nicht mehr zum Bewusstsein kommt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 155 m. w. N.).

- 3.3. Die vom Markeninhaber zitierte Entscheidung "ZIRH./SIR" des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vermag vorliegend keine andere kollisionsrechtliche Betrachtung zu rechtfertigen (vgl. EuGH GRUR 2006, 413). Dort ist festgestellt worden, dass die begrifflichen und visuellen Unterschiede zwischen zwei Zeichen die zwischen ihnen bestehenden klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren können, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können. Es gilt jedoch zu bedenken, dass sich neben dem Bestehen des Sinngehalts in der Widerspruchsmarke "SIR" nicht zuletzt die Schriftbilder von "SIR" und "ZIRH" sehr deutlich voneinander abheben, während vorliegend "felix" gegenüber "FELIX" nur einen zusätzlichen Buchstaben aufweist, wobei der Wechsel von Groß- und Kleinschrift regelmäßig unschädlich ist (vgl. BGH GRUR 1999, 167, 168 - Karolus-Magnus; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 139, 141 - EVIAN/REVIAN II). Damit sind im vorliegenden Fall die visuellen Übereinstimmungen weitreichender als bei "ZIRH./SIR", weshalb in der Gesamtbeurteilung der drei Komponenten Klang, Bild und Begriff von einer Neutralisierung der klanglichen Verwechslungsgefahr allein aufgrund des begrifflichen Unterschieds im Gegensatz zum Vorliegen begrifflicher und visueller Unterschiede bei "ZIRH./SIR" nicht auszugehen ist.
4. Besondere Umstände, die es als billig erscheinen lassen könnten, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Widerspruchsverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen, sind nicht ersichtlich. Somit verbleibt

es bei der durch § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gesetzlich bestimmten Kostenfolge, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist wegen Urlaubs gehindert zu unterschreiben.

Fink

Kopacek

Fink

Hu