



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 34/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 69 803

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 13. Januar 2010 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Papier und Papierwaren, Pappe (Karton) und Pappwaren (ausgenommen Dachpappe), soweit in Klasse 16 enthalten; Druckschriften, Druckereierzeugnisse, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher; Poster, Plakate; gedruckte Werbemittel; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren, Klebstoffe (für Papier- und Schreibwaren); Künstlerbedarfsartikel und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 35: Werbung; Verkaufsförderung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; informationstechnologiegestütztes Marketing, eingeschlossen Entwicklung von Marketing-Konzepten und Durchführung von Marke-

ting-Projekten zur Kundenbindung, Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht sowie organisatorische Beratung dazu; Entwicklung und Konzeption von Marketing-Kommunikationsprozessen, eingeschlossen die Präsentation von Firmen in elektronischen Medien sowie im Internet; Vermittlung von wirtschaftlichem Know-How (Franchise-Organisation);

Klasse 38: Daten- (Bildschirm-, E-mail-, Fernschreib-, Funkdienste) und Telekommunikation, Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellen von Internetzugängen (Software), Bereitstellen von Plattformen und Portalen im Internet; Übertragen von elektronischen Dokumenten und Daten über elektronische Datenübertragungsnetze, insbesondere über das Internet;

Klasse 42: Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, nämlich Einrichten von User- und Newsgroups im Internet; Aktualisieren von Internetseiten; Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; Design von Home-Pages und Web-Seiten; elektronische Datensicherung und Datenspeicherung; Erstellung von Webseiten; Gestaltung und Unterhalt von Webseiten für Dritte; Vermietung von Computer-Software, Speicherplatz im Internet, Web-Servern und Zugriffszeiten zu Datenbanken; Vermittlung von rechtlichem und technischem Know-How (Franchising)

eingetragene Wort-Bild-Marke 304 69 803



day.rint 24

ist Widerspruch eingelegt worden aus der für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 39 und 42:

Auf Datenträgern gespeicherte Datenverarbeitungsprogramme und -daten, insbesondere zur Herstellung und Verteilung von analogen und digitalen Dokumenten und Formularen; Organisationsberatung, insbesondere hinsichtlich der Verarbeitung und Verteilung von analogen und digital verfügbaren Daten; Erstellen von individuellen Programmen zur Dokumentenverarbeitung, insbesondere zur Herstellung und Verteilung von analogen und digitalen Dokumenten und Formularen; Übernahme, Verarbeitung und Verteilung von analogen und digitalen verfügbaren Dokumenten für Dritte, insbesondere Personalisierung, Kuvertierung und Postauflieferung sowie Datenarchivierung und digitale Daten-Übermittlung; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, vorstehende Waren in personalisierter oder unpersonalisierter Form

eingetragenen Wort-Bild-Marke 397 61 596



dailyprint

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. Juli 2009 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Vergleichsmarken würden sich durch ihre Wortlänge auffällig unterscheiden. Es bestehe jeweils eine andere Silbenzahl, eine andere Vokalfolge und ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus. Die angegriffene Marke verfüge über die Angabe "24", die der Widerspruchsmarke fehle; zudem enthielte letztere die Bezeichnung "daily" gegenüber "day" der angegriffenen Marke. Es bestehe auch kein Anlass, einen Bestandteil der sich gegenüberstehenden Marken wegzulassen oder zu vernachlässigen. Eine zergliedernde Betrachtungsweise sei dem Markenrecht fremd, selbst kennzeichnungsschwache Bestandteile würden nicht von vornherein außer Betracht gelassen. Alle Bestandteile der jeweiligen Gesamtmarke seien gleichermaßen kennzeichnend. Zudem handle es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Einwortmarke, von der in der Regel keine Teile abgetrennt oder vernachlässigt würden. Während die angegriffene Marke darauf hinweise, dass es sich um Druck den ganzen Tag rund um die Uhr handele, bedeute die Widerspruchsmarke "täglicher Druck". Die klanglichen Unterschiede reichten aus, um den Marken ein eigenständiges Klangbild zu verleihen, so dass diesbezügliche Verwechslungsgefahren nicht zu erwarten seien. Die unterschiedlichen Sinngehalte würden zusätzlich dazu dienen, die Marken besser auseinanderhalten zu können und Hör- und Merkfehler zu vermeiden. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr könne aufgrund der typischen Umrisscharakteristik von "-24" gegenüber "-ly-" ebenfalls ausgeschlossen werden. Zudem verfüge die Widerspruchsmarke bei handschriftlicher Wiedergabe und Wiedergabe in Normalschrift durch das "l" über eine weitere Oberlänge, die der angegriffenen Marke fehle. Für andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts dargetan oder ersichtlich.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende und Beschwerdeführerin. Sie vertritt die Auffassung, bei einer bis zur Identität reichenden Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führe die gegebene durchschnittliche Markenähnlichkeit zur An-

nahme einer Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke enthalte zwar die zusätzliche Angabe "24", die keine Entsprechung in der Widerspruchsmarke finde. Die Zahl "24" sei jedoch eine in letzter Zeit immer häufiger verwendete, werbeübliche Angabe, die vom Verkehr in der Regel lediglich so aufgefasst werde, dass das entsprechende Unternehmen 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehe. Entsprechend werde der Verkehr diesem Zusatz keinerlei kennzeichenrechtliche Bedeutung zumessen und die angegriffene Marke im Regelfall zumindest im Sprachgebrauch auf die Bezeichnung "dayprint" verkürzen. Die gegenüberstehenden Bestandteile "dayprint" und "dailyprint" seien sich hochgradig ähnlich. In klanglicher Hinsicht falle die eingeschobene Silbe "ly" der Widerspruchsmarke kaum auf und gehe daher regelmäßig unter. Abgesehen von dieser eingeschobenen kurzen Silbe seien die restlichen Bestandteile der sich gegenüberstehenden Begriffe identisch. Sofern nicht auch bei der schriftbildlichen Ähnlichkeit der zusätzliche Bestandteil "24" der angegriffenen Marke vernachlässigt werde, seien die beiden Zeichen annähernd gleich lang und wiesen die gleichen Ober- und Unterlängen auf. Die zusätzliche Oberlänge durch das "l" falle in der Widerspruchsmarke dabei kaum auf. Darüber hinaus seien auch die Sinngehalte der beiden sich gegenüberstehenden Marken identisch. Die Widerspruchsmarke "dailyprint" sowie die angegriffene Marke "dayprint24" gäben beide einen Hinweis auf eine tägliche Verfügbarkeit der Waren und Dienstleistungen quasi "rund um die Uhr". Der zweite Wortbestandteil "print" sei identisch und beinhalte damit auch einen identischen Sinngehalt. Daher sei zumindest von einer durchschnittlichen Markenähnlichkeit auszugehen. Im Hinblick auf die von der Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 15. März 2006 bestrittene rechtserhaltende Benutzung habe die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 12. Juli 2006 zur Glaubhaftmachung ausreichende Benutzungsunterlagen vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Beschwerdeführerin gehe von einer wesentlich umfassenderen rechtserhaltenden Benutzungslage aus, als dies durch die zur Glaubhaftmachung vorgetragene Sachverhalte gerechtfertigt sei. Aus der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin ergebe sich keinerlei Würdigung und Darstellung der Benutzungslage der Widerspruchsmarke; auch das druckschriftliche Material lasse nur eine äußerst marginale tatsächliche Benutzung erkennen. Besonders im Hinblick auf die Dienstleistungen ergebe sich Erklärungsbedarf. Darüber hinaus könnten sowohl die angegriffene als auch die Widerspruchsmarke ihre Kennzeichnungskraft lediglich aus den jeweiligen grafischen Bestandteilen herleiten, während die Wortbestandteile keine selbständige Kennzeichnungskraft entfalteteten. Eine Recherche beim DPMA zu schutzunfähigen Anmeldungen zeige, dass der Begriff "daily" keine Eintragungsfähigkeit besitze.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Zu Recht hat die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint.

1. Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken und Waren und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz).
2. Soweit die Beschwerdegegnerin die Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdeführerin in Frage gestellt hat, kann dahinstehen, ob die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke durchgreift und für welche Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke dies der Fall ist. Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob über die zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bestehende teilweise Identität hinsichtlich der Klassen 9, 35 und 42 hinaus die Vergleichswaren der sich gegenüberstehenden Zeichen ähnlich sind, da selbst bei unterstellter Benutzung der Widerspruchsmarke für identische Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr unter keinem denkbaren Gesichtspunkt besteht.
3. Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke eine normale, durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist. Dem Bestandteil "print" in Zusammenhang mit Druckereiwaren und Druckereidienstleistungen kommt ein klar beschreibender Sinngehalt zu; er ist den beteiligten Verkehrskreisen

geläufig und bedeutet "Druck" bzw. "drucken". So wird beispielsweise oft mit "Printmedien", also gedruckten Zeitungen oder Zeitschriften, geworben.

- 3.1. Allerdings ist im Hinblick auf die angegriffene Marke aber nicht ohne weiteres davon auszugehen, dass der dem Zeichenteil "day" nachgestellte Bestandteil der angegriffenen Marke vom Verkehr tatsächlich als das Wort "print" identifiziert wird; die grafische Ausgestaltung mit einem nach unten verlängerten Schrägstrich und einem Punkt lässt diesen Schluss jedenfalls nicht zwangsläufig zu. Würde der Verkehr diesen Zeichenteil mit "rint" benennen, hebt sich dieser bereits von der beschreibenden Angabe "print" in der Widerspruchsmarke klanglich und auch begrifflich ab. Selbst wenn das Publikum den zweiten Wortbestandteil der angegriffenen Marke jedoch mit "print" benennen sollte, vermag eine Übereinstimmung in diesem beschreibenden Zeichenteil für sich gesehen indes eine Verwechslungsgefahr nicht zu begründen (vgl. BGH GRUR 2000, 605, 606 – comtes/ComTel; GRUR 2004, 950, 953 – ACELAT/Acesal). Kennzeichnungsschwachen Elementen wie beschreibenden Angaben bzw. daran angelehnten Ausdrücken ist bereits aus Rechtsgründen die Eignung abzuspochen, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 – Kinder; GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT). Die abweichenden Bestandteile "day ... 24" und "daily ..." weisen selbst bei gleichem Wortbeginn "da-" aufgrund der differierenden Vokale, Konsonanten und der Zahl "24"- wobei nicht weiter zu ergründen ist, ob diese Zahl deutsch oder englisch auszusprechen ist - noch ausreichende Unterschiede auf, die eine klangliche Verwechslungsgefahr insgesamt ausschließen. Dies gilt ebenso bei einem isolierten klanglichen Vergleich zwischen dem Bestandteil "day" und "daily", da letzterer eine zusätzliche Silbe aufweist, die entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin klanglich deutlich in Erscheinung tritt.

- 3.2. Die klanglichen Unterschiede spiegeln sich im Schriftbild wieder, wobei noch die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke hinzutritt. Wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat, kann eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr aufgrund der typischen Umrisscharakteristik von "day ... 24" gegenüber "daily" ebenfalls ausgeschlossen werden. Zudem verfügt die Widerspruchsmarke bei handschriftlicher Wiedergabe und Wiedergabe in Normalschrift durch das "l" über eine weitere Oberlänge, die der angegriffenen Marke fehlt. Hinzu kommt in Normalschrift ein weitere Oberlänge durch den i-Punkt des "i" der Widerspruchsmarke.
- 3.3. Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr ist zwischen den Vergleichszeichen nicht gegeben. Zum einen gilt auch hier zu berücksichtigen, dass die bloße Übereinstimmung in dem beschreibenden Zeichenteil "print" - sofern er in der angegriffenen Marke überhaupt so erfasst wird - eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt nicht zu begründen vermag. Zum anderen ist nicht davon auszugehen, dass die Begriffe "day ... 24" und "daily" von den beteiligten Verkehrskreisen als Synonyme aufgefasst werden. Gemäß verschiedenen Internet-Übersetzungsdiensten hat der Begriff "day" die Bedeutung "Tag", während der Begriff "daily" die Bedeutung "täglich, Tageszeitung" aufweist (vgl. dict.leo.org oder www.dict.cc). Somit steht zum einen ein Substantiv ("day" = "Tag") einem Adjektiv ("daily" = "täglich") gegenüber oder zum anderen ein Substantiv ("day" = "Tag") einem Substantiv mit anderem Sinngehalt ("daily" = "Tageszeitung") gegenüber. Die Zahl "24" wird als Hinweis auf "rund um die Uhr" verwendet und verstanden (vgl. BPatG GRUR 2004, 336, 337 – beauty24.de; BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 280/01 – Alarm 24; u. a.). Die angegriffene Marke weist also darauf hin, dass es sich entweder um "Druck den ganzen Tag rund um die Uhr" handelt oder der Druck 24 Stunden am Tag in Anspruch genommen werden kann, während die Widerspruchsmarke "täglich Druck" oder "Tageszeitungsdruck", also nur einmal am Tag, bedeutet. Auch aufgrund dieser unterschiedlichen Sinn-

gehalte wird der deutsche Verkehr nach dem allgemeinen Sprachverständnis "day ... 24" bzw. "day" nicht mit "daily" gleichsetzen.

4. Für weitere Formen der Verwechslungsgefahr ist nichts vorgetragen oder ersichtlich. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr kommt mangels Serienmarke der Widersprechenden sowie mangels übereinstimmendem, kennzeichnungskräftigem Stammbestandteil nicht in Betracht.
5. Eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist nicht veranlasst.

Grabrucker

Kopacek

Richter Dr. Kortbein ist an der Unterzeichnung wegen Urlaubs verhindert.

Grabrucker

Hu