



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 507/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 064 990

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 24. September 2008 angemeldete und am 14. Januar 2009 u. a. für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: bespielte und unbespielte Ton- und Bildträger, soweit in Klasse 9 enthalten sowie sonstige Datenträger aller Art, insbesondere Kassetten, Schallplatten, Compact Disks, CD-ROMs, Mini-Disks, DVD, DAT-Kassetten, ADAT-Bänder und Musikvideobänder;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse;

eingetragene farbige (gold, rot) Wort-/Bildmarke 30 2008 064 990



hat die Widersprechende aus ihrer am 17. August 1990 für die Waren

„Druckschriften, Zeitungen, Bücher, Zeitschriften und Roman-Taschenhefte“

eingetragenen Wortmarke 1 162 747

ROMANA

Widerspruch eingelegt.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 28. Oktober 2010 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da die Widersprechende eine erhöhte Kennzeichnungskraft nicht glaubhaft gemacht habe. Den in Anbetracht teilweiser Warenidentität erforderlichen deutlichen Abstand halte die jüngere Marke aufgrund des Artikels „Die“ und der Endung „s“ in klanglicher Hinsicht ein. Da es sich bei beiden Bezeichnungen um Phantasiebegriffe handle, sei auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sich nur noch gegen die Zurückweisung des Widerspruchs hinsichtlich der in den Klassen 9 und 16 eingetragenen Waren richtet. Sie hält die Marken für unmittelbar und mittelbar verwechselbar. Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren macht die Widersprechende eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend, die sich daraus ergebe, dass die Widerspruchsmarke bereits seit 1973 auf Taschenheften (im 14-Tages-Rhythmus), Taschenbüchern (monatlich) und Romanen (dreimal jährlich) verwendet werde.

Den in Anbetracht der Warenidentität / -ähnlichkeit danach erforderlichen weiten Abstand halte das angegriffene Zeichen in bildlicher und klanglicher Hinsicht nicht ein, da insoweit eine hohe Ähnlichkeit bestehe. Daran änderten die Zusätze „Die“

und das Plural-s in dem angegriffenen Zeichen nichts, da diese Elemente innerhalb der Gesamtmarke als bestimmter Artikel und Pluralform zu vernachlässigen seien.

Zwischen den Marken bestünden auch keine begrifflichen Unterschiede. „Romana“ sei aus der Sicht des maßgeblichen inländischen Publikums ein Frauen- / Familienname, und die Pluralform „Romanas“ deute auf eine Familie dieses Namens oder auf eine Mehrzahl von weiblichen Personen mit dem Vornamen „Romana“ hin.

Zwischen den Marken bestehe jedenfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Der Gedanke an den Stammbestandteil einer Markenserie könne sich auch beim erstmaligen Auftreten einer einzigen Marke ergeben. Insofern stehe zu befürchten, dass der Verbraucher das in beiden Marken enthaltene Wort „Romana“ als Stammzeichen werte und davon ausgehe, dass es sich bei mit dem angegriffenen Zeichen gekennzeichneten Waren um ebensolche aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke handle, beispielsweise um eine Romanserie mit diesem Titel.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 28. Oktober 2010 aufzuheben und die Marke 30 2008 064 990 im angegriffenen Umfang zu löschen.

Die Markeninhaber haben sich weder im Amtsverfahren noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

II.

1.

Da die Widersprechende keinen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat und der Senat eine mündliche Verhandlung für nicht erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem die Widersprechende ausreichend Gelegenheit hatte, ihre Beschwerde zu begründen und die Inhaber des angegriffenen Zeichens nach Zustellung der Beschwerdebegründung am 25. März 2011 ausreichend Gelegenheit hatten, zu der Beschwerde der Widersprechenden schriftlich Stellung zu nehmen (§ 69 MarkenG).

2.

Die statthafte und zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder die Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

a)

Nachdem die Widersprechende ihre Beschwerde dahingehend beschränkt hat, dass diese sich nur noch gegen die Waren des angegriffenen Zeichens in den Klassen 9 und 16 richtet, sind die zugunsten des angegriffenen Zeichens eingetragenen Dienstleistungen nicht mehr verfahrensgegenständlich.

Die Druckereierzeugnisse des angegriffenen Zeichens sind mit den Druckschriften der Widerspruchsmarke identisch. Zwischen den Druckschriften der Widerspruchsmarke und den Ton- und Bildträgern sowie sonstigen Datenträgern des angegriffenen Zeichens besteht eine durchschnittliche Ähnlichkeit wegen ihres funktionellen Zusammenhangs (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 74 zum Verhältnis von Druckereierzeugnissen zu Bild-, Ton- und Datenträgern unter Hinweis auf den Beschluss des Senats vom 14. Juni 2005 - 27 W (pat) 50/04, BeckRS 2009, 03183 - fit for life).

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat ebenso wie die Markenstelle nur für durchschnittlich. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Dass sie die Widerspruchsmarke seit 1973 für die in Rede stehenden Waren benutzt, wie sich aus einem im Amtsverfahren vorgelegten Internetausdruck der Widersprechenden ergibt, besagt noch nichts über den von der Marke gehaltenen Marktanteil, die Intensität und geographische Verbreitung der Markenverwendung, die aufgewendeten Werbemittel oder die Umsatzzahlen und die dadurch erreichte Bekanntheit bei den angesprochenen Verbraucherkreisen für die Waren der Klasse 16. Hierzu hat die Widersprechende keine Angaben gemacht.

c)

Selbst den bei Warenidentität erforderlichen erhöhten Abstand hält die jüngere Marke in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken durch die besondere graphische Ausgestaltung des als farbige Wort- / Bildmarke angemeldeten jüngeren Zeichens und dem nur darin vorangestellten Bestandteil „Die“ ausreichend voneinander.

Auch der klangliche Abstand ist, insbesondere wegen des Artikels „Die“, aber auch wegen des „s“ am Wortende der jüngeren Marke, ausreichend. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kollidierender Marken, kann der Artikel „Die“ nicht ohne weiteres vernachlässigt werden (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 - II Portone/il Padrone in Bezug auf den bestimmten Artikel „il“ der italienischen Sprache). Die Verbraucher haben keine Veranlassung, diesen Bestandteil bei der Benennung wegzulassen. Als bestimmter Artikel und Substantiv sind die beiden Wörter der angegriffenen Marke vielmehr aufeinander bezogen und bilden einen Gesamtbegriff, den der Verbraucher im Allgemeinen als solchen wahrnehmen und nicht in seine Bestandteile zerlegen wird.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden vermag der Senat auch keine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den Marken zu erkennen.

Soweit „Romana“ als geographischer Begriff oder weiblicher Vorname wirkt, kommt dies in der Pluralform „Die Romanas“ nicht in einem Maß zum Ausdruck, dass Verwechslungsgefahr anzunehmen wäre. Soweit „Die Romanas“ als Bezeichnung einer Familie wirkt, steht dies bei „Romana“ in Alleinstellung nicht so im Vordergrund, wie bei „ein Romana“.

Anklänge an die Literaturbezeichnung „Roman“ sieht der Senat nicht in einem Maße, dass sich daraus eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr ergeben könnte.

Auch wenn man „Romanas“ als (falsche) fremdsprachige Angabe im Sinne von „Romane“ verstehen würde, wäre dies in Kombination mit dem deutsche Artikel „Die“ und „Romana“ noch weniger der Fall.

d)

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verbraucher die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, das angegriffene Zeichen (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung für das Warenangebot, zu schließen (EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz).

Es ist nicht ersichtlich, dass die Widersprechende das Publikum bereits an eine Markenserie mit „Romana“ gewöhnt hat. Abgesehen davon tritt der gemeinsame Bestandteil „Romana“ in der jüngeren Marke nicht eigenständig hervor, sondern ist eingebunden in das Wort „Romanas“. Hinzu kommt der gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr sprechende gesamtbegriffliche Charakter der jüngeren Marke, bei der sich der bestimmte Artikel „Die“ auf das nachgestellte Wort „Romanas“ bezieht und mit diesem eine Einheit bildet, so dass sich auch über den Sinngehalt (siehe oben) keine assoziative Verwechslungsgefahr ergibt.

3.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

4.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts

oder anderer nationaler Gerichte abgewichen, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr