



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 23/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Juni 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

gegen

...

...

betreffend die Marke 30 2008 040 940.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen die am 24. Juni 2008 angemeldete und am 13. März 2009 für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

elektronische Publikationen [herunterladbar]; Videokassetten; Videospielkassetten; Compact-Disks, DVDs; Spielprogramme für Computer; Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogram-

me [herunterladbar]; Monitore [Computerprogramme]; Videospiele als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor;

Klasse 16:

Zeitungen; Druckerzeugnisse aller Art, soweit in Klasse 16 enthalten; Bücher; Farbdrucke; grafische Darstellungen, grafische Reproduktionen; Schriften [Veröffentlichungen]; Zeitschriften (Magazine); Alben; Bilder [Gemälde], gerahmt oder ungerahmt; Postkarten;

Klasse 41:

Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen aller Art; Dienstleistungen zur Ticketbuchung für Unterhaltungsveranstaltungen, Eintrittskartenvorverkauf; Verfassen und Herausgabe von Texten [ausgenommen Werbetexte], Unterhaltung, insbesondere Produktion von Unterhaltungsprogrammen (soweit in Klasse 41 enthalten); Dienstleistungen bezüglich Freizeitaktivitäten; Produktion, Organisation und Veranstaltung von Unterhaltungsshows, insbesondere von Theateraufführungen, Musicals, Varietes, Kabarett Darbietungen, Konzerten und sonstigen Musikdarbietungen; Vermietung von Bühnendekoration und -zubehör; Betrieb und Dienstleistungen einer Künstleragentur; Vermietung von Theaterdekoration; Vermietung von Filmgeräten, Filmzubehör und Audiogeräten; Vermietung von Beleuchtungsgeräten für Bühnenausstattung und Fernsehstudios; Betrieb eines Club [Unterhaltung oder Unterricht]; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und/oder Unterrichtszwecke; Betrieb von Feriencamps [Unterhaltung]; Produktion und Durchführung von Live-Veranstaltungen; Vermietung von Stadien und sonstigen Veranstaltungsorten zu

Sport-, Bildungs-, Wettkampf- und Unterhaltungszwecken; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Dienstleistungen eines Tontechnikers; Betrieb eines Tonstudios; Dienstleistungen zur Beleuchtung von Veranstaltungen; Bereitstellen von elektronischen Publikationen [nicht herunterladbar]

eingetragene und am 17. April 2009 veröffentlichte Wort- / Bildmarke
30 2008 040 940.1

The logo for 2★ENTERTAIN features the number '2' followed by a five-pointed star, and the word 'ENTERTAIN' in a bold, blocky, sans-serif font. The entire logo is rendered in a dark, textured, stippled style.

hat die Widersprechende am 17. Juli 2009 aus ihrer am 14. Februar 2006 angemeldeten, seit 8. März 2007 unter anderem für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Video and audio tapes and discs; cinematographic and/or Photographic films; motion pictures; animated Cartoons; intercommunication apparatus, magnetic tapes, sound recording apparatus, sound recording carriers, sound recording discs, sound reproduction apparatus, sound transmission apparatus, compact discs, CD-ROMs; audio and video digital files stored in electronic form; electronic downloadable publications; electronic memories and storage apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods; music and video recordings (downloadable) provided from the Internet; mouse mats

Klasse 16:

Printed matter, books, magazines, periodical publications; posters; photographs; stationery, greetings cards, calendars, holographs, pens, pencils, pamphlets, albums, artists' materials, paint brushes, blackboards, book markers, paper bows, boxes for pens and pencils, stickers, decalcomanias, drawer liners of paper, flags of paper, flower pot Covers of paper, beer mats, paperweights, scrap-books, song books, terrestrial globes, paper or plastic bags; instructional and teaching materials

Klasse 41:

Broadcasting Services; Communications Services; video-on-demand transmission Services; audio and/or video transmission Services; transmission of recorded material in electronic form; providing access to digital music and video web sites on the Internet.; Entertainment Services; production and direction of films, and TV and radioprogrammes, and infomercials; scriptwriting, filming Services, recording Services, editing Services, post-production Services, sound recording Services, dubbing Services; organizing of competitions; Organization, arrangement and/or management of concerts, shows, events, and outside broadcasts; rental of cine-films, sound recordings and videotapes, videotape editing Services, providing on-line electronic publications, music composition Services; publication Services; reproduction, digitisation, colouring and other updating of recordings of films, video recordings, audio recordings and of other recorded material; providing digital music and video recordings from the Internet

eingetragenen international registrierten Wort- / Bildmarke IR 909 759



2 | entertain

Widerspruch eingelegt.

Die mit einer Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 3. Januar 2011 den Widerspruch zurückgewiesen, da keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe.

Sie hat ausgeführt, die Widerspruchsmarke verfüge mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über eine durchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

Zwischen den Widerspruchswaren bzw. -dienstleistungen und den Waren und Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens bestehe hochgradige Ähnlichkeit bis hin zu Identität. Bei der Zielgruppe der in Frage stehenden identischen Waren und Dienstleistungen könne es sich auch um breite Verkehrskreise handeln und teilweise um solche des alltäglichen Bedarfs, die ohne besondere Sorgfalt erworben bzw. in Anspruch genommen würden.

Den danach zu fordernden großen Abstand zwischen den Marken, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, halte das angegriffene Zeichen ein.

Unter Berücksichtigung der Marken in ihrer Gesamtheit ähnelten sich die Widerspruchsmarke und das angegriffene Zeichen auf Grund der unterschiedlichen Gestaltung weder in visueller noch in schriftbildlicher Hinsicht.

Auch Anhaltspunkte für eine klangliche Verwechslungsgefahr seien nicht gegeben.

Beide Marken seien Wort-/Bildmarken. In einem solchen Fall erhalte in der Regel das Wort als einfachste und kürzeste Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung. Danach lauteten beide Marken "2 ENTERTAIN" bzw. "2 entertain". Da allerdings die Zahl "2" im Englischen oft für das klangidentische "to" verwendet werde und somit der Gesamtbegriff auf "to entertain", also "zu(m) unterhalten", hinweise,

sei der Begriff für die hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die nahezu alle mit Unterhaltung zu tun hätten, beschreibend. In solchen Fällen könne die graphische Gestaltung nicht außer Betracht gelassen werden. Bei einem rein beschreibenden Wortbestandteil oder einer Wortzusammensetzung trage der Bildbestandteil zur Unterscheidbarkeit bei.

Somit seien zwar die beiden Markenbegriffe "2 ENTERTAIN" klanglich identisch, aufgrund der eher beschreibenden Aussage der beiden Markennörter dienten die Bildbestandteile beider Marken jedoch dazu, diese voneinander zu unterscheiden, besonders der Stern in der angegriffenen Marke, der noch ein deutlicheres grafisches Element sei als der Trennstrich der Widerspruchsmarke.

Dieser Beschluss ist der Widersprechenden am 7. Januar 2011 zugestellt worden.

Gegen den Beschluss wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 4. Februar 2011.

Sie trägt vor, die beiden zu vergleichenden Marken begegneten einander nicht nur überwiegend auf identischen Waren und bei identischen Dienstleistungen, vielmehr seien sie auch im Übrigen nahezu identisch.

Insbesondere halte das angegriffene Zeichen den gebotene Abstand nicht bereits dadurch ein, dass der für die Unterscheidungskraft unmaßgebliche senkrechte Strich im älteren Markenzeichen durch einen fünfzackigen Stern im jüngeren Zeichen ersetzt werde. Bei dem fünfzackigen Stern handle es sich gerade im Film- und Fernsehgeschäft um ein abgegriffenes und verbrauchtes Motiv, dem das Publikum kaum Beachtung schenke und in dem es keinerlei herkunftshinweisende Funktion mehr erkenne.

Damit könnten die beiden Wortbestandteile "2" und "Entertain", die in den gegenüberstehenden Zeichen identisch enthalten seien und denen das Publikum als einfachster und kürzester Bezeichnungsform der beiden Marken jeweils eine prägende Bedeutung beimesse, nicht rein beschreibend sein; vielmehr wiesen sie in Bezug auf die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen durchaus das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft auf. Tatsächlich werde sich dem

allgemeinen Verbraucher, der beim Kauf der hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ja nur geringe Sorgfalt aufwende und die Marke unreflektiert betrachte, kein unmittelbar beschreibender Bezug auffallen. Es bedürfte schon gewisser Überlegungen und Fremdsprachenkenntnisse, um von "2 Entertain" auf den von der Markenstelle behaupteten Bedeutungsinhalt "zu(m) unterhalten" zu kommen. Selbst mit dieser Bedeutung bliebe für den Verbraucher noch recht vage, welche konkrete Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, geographische Herkunft, Zeit der Herstellung/Erbringung, bzw. welcher konkrete Wert oder welches sonstige Merkmal der Waren/Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG damit bezeichnet werden sollte. Der Bedeutungsinhalt von "zu(m) unterhalten" sei derart schwammig, dass der Verbraucher richtigerweise eher auf ein Markenzeichen schließen werde.

Auf Grund der klanglichen und schriftbildlichen Identität der beiden Zeichen in ihren aussprechbaren Wortbestandteilen "2 Entertain" komme es daher zu einer markenrechtlich nicht hinnehmbaren Verwechslungsgefahr.

Dies gelte erst recht, wenn man berücksichtige, dass die ältere Marke auf Grund ihrer langjährigen und intensiven Benutzung in Deutschland eine erhöhte Kennzeichnungskraft genieße.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2011 aufzuheben
und
die Wort- / Bildmarke 30 2008 040 940.1 "2*entertain" auf den Widerspruch aus der international registrierten Marke IR 909 759 "2|entertain" zu löschen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat keine Stellungnahme abgegeben. Sie hat sich weder im Widerspruch- noch im Beschwerdeverfahren eingelassen noch einen Antrag gestellt.

Zur mündlichen Verhandlung, die auf den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin anberaumt worden war, sind die Beteiligten nicht erschienen.

II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Wie die Markenstelle im Ergebnis zutreffend festgestellt hat, besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslung im Sinn von § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke - und davon anhängig der dieser zukommende Schutzzumfang - die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder 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. BGH GRUR 2010, 883 - Malteserkreuz II; EuGH GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel / Autec).

2.

Nach diesen Grundsätzen besteht hier keine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken; die ältere Marke kann keinen Schutz gegenüber der jüngeren beanspruchen.

a)

Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist für die Widerspruchsmarke, da eine Benutzungseinrede nicht erhoben ist, von den im Register eingetragenen Waren auszugehen.

Die vom angegriffenen Zeichen beanspruchten Waren der Klasse 9 und 16 aus dem Unterhaltungsbereich werden teilweise identisch, im Übrigen hochgradig ähnlich, auch unter der Widerspruchsmarke angeboten.

Dasselbe gilt für die Dienstleistungen der Klasse 41 des angegriffenen Zeichen, die den für die Widerspruchsmarke registrierten Dienstleistungen der Klasse 41 aus dem Bereich der Unterhaltungsbranche entsprechen.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wegen ihres beschreibenden Anklangs für deutlich geschwächt.

Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Verb "entertain" wird mit "unterhalten, sich amüsieren" übersetzt (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch).

3. Aufl. Mannheim 2005) und ist dem allgemeinen Publikum aus in die deutsche Sprache eingegangenen Begriffen wie Entertainer (jemand, dessen Beruf es ist, einem [größeren] Publikum leichte, heitere Unterhaltung zu bieten) und Entertainment (berufsmäßig gebotene leichte Unterhaltung; Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006) geläufig.

Die Zahl "2" wird, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und worauf Bezug genommen werden kann, im Englischen und inzwischen nicht nur in der Mode- und Werbesprache, sondern auch in der Alltagssprache (z. B. "coffee2go" u.v.m.) oft für das klangidentische "to" verwendet. Der Gesamtbegriff weist damit deutlich auf "to entertain", also "zu(m) unterhalten", hin und ist damit klar erkennbar für die hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die nahezu alle mit Unterhaltung zu tun haben, beschreibend.

Der weitere Bestandteil, der senkrechte Strich ist ein einfach gehaltenes, allgemeingebräuchliches graphisches Element, das der üblichen Werbegravik entnommen ist und allenfalls der Hervorhebung der anderen Elemente "2" und "entertain" dient und das im Hinblick auf den Gesamteindruck und die Wirkung der Marke vernachlässigt werden kann. Dem Bildelement als solchem kommt somit eher eine untergeordnete Rolle im Gesamteindruck der älteren Marke zu. Zur Benennung der Marke eignet es sich kaum.

Dennoch ist der Senat an die Eintragung der Widerspruchsmarke gebunden und kann sie nicht als glatt beschreibendes schutzunfähiges Zeichen behandeln.

Entgegen der Annahme der Widersprechenden wird die deutliche Kennzeichnungsschwäche ihrer Marke auch nicht durch eine gesteigerte Benutzung aufgewertet.

Die - was hier letztlich nicht entschieden zu werden braucht - an Schutzunfähigkeit heranreichende originäre Kennzeichnungsschwäche ist nicht durch eine intensive Benutzung oder erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Weise ausgeglichen worden, dass deren Kennzeichnungskraft nur noch leicht unterdurchschnitt-

lich eingestuft werden müsste. Die eingereichten Unterlagen zeigen keine Benutzung der Widerspruchsmarke, die geeignet wäre, die originäre Kennzeichnungsschwäche zu überwinden; sie zeigen nicht einmal eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke für Dienstleistungen.

Zum einen werden behaupteten Verkaufserlöse und Marktanteile nur für DVD's mitgeteilt und nicht auch für die übrigen Waren und Dienstleistungen. Zudem sind lediglich pauschal ohne Bezugsrahmen Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen für einen Zeitraum von sieben Jahren genannt. Den Ausführungen sind keine genauen Angaben - aufgeschlüsselt auf die einzelnen Jahre - zu dem von der Marke gehaltenen Marktanteil, der Intensität, geographischen Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, der dafür im Einzelnen aufgewendeten Werbemittel und der dadurch erreichten Bekanntheit in den beteiligten Kreisen zu entnehmen. Die zum Nachweis eingereichte eidesstattliche Versicherung ist dafür viel zu pauschal.

c)

Die zu vergleichenden Marken unterscheiden sich in Anbetracht der deutlich geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausreichend.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verbraucher in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Nr. 19 - Zirh / Sir; Beschluss vom 24. Oktober 2008, Az.: 25 W (pat) 38/07; BeckRS 2009, 06611 - Gerken; Beschluss vom 10. Mai 2011, Az.: 27 W (pat) 137/10, BeckRS 2011, 20040 - Dux / Doc's).

(1)

Im Gesamteindruck der zu betrachtenden Zeichen unterscheiden sich die Marken entgegen der Ansicht der Widersprechenden durch die unterschiedlichen Bildbestandteile (Stern / Strich) graphisch ausreichend.

Der Bildbestandteil, jedenfalls der Stern in dem angegriffenen Zeichen, nimmt aufgrund seiner Größe und Platzierung eine zentrale Stellung in dem angegriffenen Zeichen ein und kann nicht vernachlässigt werden. Dies gilt auch dann, wenn der Stern in dem hier in Rede stehende Unterhaltungsbereich ein übliches graphisches Gestaltungsmittel sein sollte. Er ist direkt zwischen der Zahl und dem Wort platziert, fällt aufgrund dieser zentralen Stellung und seiner Größe auf.

Auch der senkrechte Strich in der Widerspruchsmarke fällt durch sein Überstehen nach oben und unten jedenfalls so auf, dass dem Zeichen deshalb wenigstens eine geringe Unterscheidungskraft zukommen dürfte.

Durch ihre graphischen Elemente unterscheiden sich die Marken ausreichend voneinander.

Da der Verbraucher Marken regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und bei umfassender Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist, wäre damit eine Verwechslungsgefahr allenfalls dann gegeben, wenn der Gesamteindruck des mehrteiligen Zeichens durch einen mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt würde oder dieser Bestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnähme (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 32 ff.] - Thomson life; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz).

Eine solche Prägung scheidet hier schon aus Rechtsgründen aus, da der Begriff für die hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die nahezu alle mit Unterhaltung zu tun haben, beschreibend ist. In solchen Fällen kann die graphische Gestaltung der Zeichen nicht außer Betracht gelassen werden.

(2)

Die Vergleichsmarken sind damit entgegen der Annahme der Widersprechenden auch klanglich nicht verwechselbar.

Dazu ist zunächst festzustellen, dass es sich bei den zu vergleichenden Zeichen nicht um reine Bildmarken handelt, bei denen eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit nicht in Betracht käme (BGH GRUR 2006, 60, 111.4.3 - Coccodrillo; BPatG Mit! 2004, 315, II.3.b - FRISH). Enthält eine Wort-/Bildmarke aussprechbare Zeichen, so kommt eine Verwechslungsgefahr auch wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit in Betracht.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist jedoch die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke von wesentlicher Bedeutung, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung erworbene (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, Rn. 24 - Sabel/Puma, BGH GRUR 2004, 594, 597 - FERRARI-PFERD).

Damit scheidet hier eine Verwechslungsgefahr schon deshalb aus, weil der Begriff "2 entertain" so geringe Kennzeichnungskraft hat, dass die Widersprechende daraus keine Rechte gegenüber Marken, die das Widerspruchszeichen zwar enthalten aber graphisch erweitern bzw. verändern, herleiten kann.

Die an Schutzunfähigkeit heranreichende Kennzeichenschwäche führt damit dazu, dass trotz klanglicher und begrifflicher Identität des angegriffenen Zeichens mit der Widerspruchsmarke und ungeachtet des hohen Grades an Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen zu verneinen ist. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist auf die sog. Eigenprägung beschränkt, d. h. auf die Bestandteile, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleihen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus).

Eine andere Behandlung würde die an sich unzulässige Monopolisierung schutzunfähiger Angaben nachträglich ermöglichen.

3.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht angesichts der Rechtsfrage, zu der unter 4. die Rechtsbeschwerde zugelassen wird, kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

4.

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG in Verbindung mit § 574 ZPO zu der Rechtsfrage zugelassen, welchen Schutzzumfang Wort- / Bildmarken haben, deren Kennzeichnungskraft als gering einzustufen ist und die nur über einen unbedeutenden graphischen Zusatz verfügen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu