



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 121/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
9. Juli 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 02 711

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2003 unter Mitwirkung der Richterin Pagenberg als Vorsitzende, des Richters Voit und der Richterin k.A. Fink

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. März 2001 wird aufgehoben.
2. Die Löschung der Marke 396 02 711 wird angeordnet.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der für die Waren

„Papier, Pappe, Karton, Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse insbesondere Kinderbücher; Schreibwaren; Spiele und Spielzeug; bespielte Videobänder und Videokassetten“

angemeldeten Wort/Bildmarke 396 02 711

siehe Abb. 1 am Ende

hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke 2 085 399

DER KÖNIG DER LÖWEN

Widerspruch erhoben, der sich gegen alle gleichen und ähnlichen Waren richtet.
Die Widerspruchsmarke ist ua eingetragen für die Waren

„Magnetaufzeichnungsträger; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 6 enthalten); Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Spiele, Spielzeug“.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss vom 27. März 2001 zurückgewiesen. Die Vergleichswaren seien zwar identisch bzw. zumindest hochgradig ähnlich und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich. Die Marken unterschieden sich aber noch hinreichend in ihrem Gesamteindruck. Soweit sich die Wortfolge „Simba Der Löwenkönig“ und der Begriff „DER KÖNIG DER LÖWEN“ bei der Benennung der Marken gegenüberstehen, bestünde mangels Gemeinsamkeiten in Silben- und Lautzahl sowie Klang- und Sprechrhythmus und wegen des zusätzlichen Namens Simba keine klangliche Verwechslungsgefahr. Schriftbildlich unterscheidet sich die jüngere Marke von der Widerspruchsmarke durch die Darstellung eines speziellen Löwenkopfes, der den personifizierten Sinngehalt des

Markenwortes nur noch verstärke. Auch begrifflich sei ein Unterschied dahingehend gegeben, dass die angegriffene Marke durch den Namen Simba personifiziert sei. Demgegenüber bezeichne die Widerspruchsmarke nur ganz allgemein einen fiktiven „Herrscher bzw. Repräsentanten der Löwen“ ohne genauere Angabe einer Person oder sonstigen Konkretisierung. Anhaltspunkte für eine assoziative Verwechslungsgefahr seien weder erkennbar noch vorgetragen. Dass sich der Verkehr durch die jüngere Marke an die Widerspruchsmarke erinnert fühlen könne, genüge nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs GRUR 1998, 387 – Sabél/Puma - für die Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr nicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, die Widerspruchsmarke genieße erhöhte Kennzeichnungskraft, was sich aus der umfangreichen Benutzung und der besonders erfolgreichen Verfilmung der Marke ergebe, die als bekannte bzw berühmte Marke anzusehen sei. Hierzu legt die Widersprechende Benutzungsunterlagen aus dem Parallelverfahren sowie eine neue Eidesstattliche Versicherung vom 14. April 2003 für die Jahre 1999, 2000 und 2001 vor. Unter Berücksichtigung der erhöhten Kennzeichnungskraft sei die Verwechslungsgefahr gegeben.

Insbesondere bestehe die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können. Bei dem zusätzlichen Wortbestandteil SIMBA handele es sich um einen kurzen Vornamen, der eher zurücktrete. Auch sei zu berücksichtigen, dass die Hauptfigur in dem Film „DER KÖNIG der LÖWEN“ eben der Löwenkönig Simba war.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss vom 27. März 2001 aufzuheben und wegen des Widerspruchs die Löschung der Marke 396 02 711 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der Sache bezieht sie sich in erster Linie auf die Begründung der Markenstelle.

Eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil die Marken unterschiedliche Sinngelhalte aufwiesen. Der Bezug beider Marken zu der Tierart „Löwen“ reiche zur Begründung einer assoziativen Verwechslungsgefahr allein nicht aus. Die Bekanntheit des Films führe zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung. Die Marken seien in der angemeldeten eingetragenen Form zu untersuchen, ohne dass eine Erweiterung des Schutzbereichs, in welcher Richtung auch immer, zulässig wäre. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass der Film zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr so bekannt sein dürfte wie zur Zeit der Ersterscheinung. Die behauptete Bekanntheit des Films dürfe daher keine Berücksichtigung finden.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Es besteht die Gefahr, dass die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

1. Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagemarke in dem Sinne auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke aufgewogen wird und umgekehrt (vgl BGH

GRUR 2001 – EVIAN/REVIAN; GRUR 2003, 332, 334 – Abschlußstück mwN; zuletzt Urteil v. 20.3.2003 –I ZR 60/01 – AntiVir/AntiVirus).

1.1 Es ist Warenidentität gegeben. Dies trifft auch auf die beanspruchten Waren „bespielte Videobänder und Videokassetten“ zu, da die Widerspruchsware „Magnetaufzeichnungsträger“ sowohl bespielte wie unbespielte Magnetaufzeichnungsträger umfasst, zu denen typischerweise Videobänder und Videokassetten gehören.

1.2 Die Widerspruchsmarke besitzt von Haus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Aufgrund der Bekanntheit des Films „Der König der Löwen“ und der umfangreichen Benutzung der mit der Marke gekennzeichneten bespielten Videobänder, Bücher, Löwenkinder-Spielfiguren, Malbücher und Bastelartikel kommt der Widerspruchsmarke darüber hinaus eine erhöhte Kennzeichnungskraft für „Magnetaufzeichnungsträger, Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten), Druckereierzeugnisse, Schreibwaren und Spielzeug“ zu. Der Markeninhaberin kann nicht darin gefolgt werden, dass die Bekanntheit des Films, der mit zwei Oscars prämiert worden ist, für die Frage des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke nicht in Betracht zu ziehen sei. Sie ist vielmehr im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls für die Bemessung der Kennzeichnungskraft zu berücksichtigen. Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Bekanntheit des Films als solche entfallen ist, mögen sich die Umsätze der Verkaufsartikel der Widerspruchsmarke nach den Angaben des Contract Managers der Widersprechenden in der Eidesstattlichen Versicherung vom 14. April 2003 auch geringfügig verringert haben. Die Markeninhaberin hat die Angaben zur erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der mündlichen Verhandlung im übrigen nicht mehr in Frage gestellt.

1.3 Hinsichtlich der Ähnlichkeit der beiden Marken unterscheiden sich diese im jeweils maßgeblichen Gesamteindruck sowohl in schriftbildlich/visueller wie in

klanglicher Hinsicht, wenn die jüngere Marke nur mit den Wortbestandteilen „Der Löwenkönig Simba“ benannt wird. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne scheidet insoweit aus. Begrifflich bestehen zwar erhebliche Gemeinsamkeiten, weil der Begriff „DER KÖNIG DER LÖWEN“ als Synonym für den Begriff „Der Löwenkönig“ anzusehen und diesem gleichzusetzen ist. Gleichwohl unterscheidet sich die jüngere Marke in ihrem Sinngehalt durch die Angabe des Namens „Simba“ und die Abbildung des stilisierten Gesichts eines Löwenjungen.

Es besteht jedoch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen der einander gegenüberstehenden Marken. Allerdings stützt sich dieses nicht auf die gedankliche Brücke in der Wahrnehmung zweier personifizierter Löwen. Denn eine hierauf reduzierte Assoziation würde nicht den Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie entsprechen, wie sie vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften für eine ältere Marke mit normaler Kennzeichnungskraft entschieden worden ist (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabél/Puma; BGH WRP 1999, 192, 196 – Patric Lion). Das gedankliche Inverbindungbringen der Marken beruht vielmehr auf der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Bekanntheit der Figur und der Geschichte des „Königs der Löwen“ aus Film, Video, Buch und sonstigen Merchandiseartikeln. Der normal informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsabnehmer, auf den abzustellen ist, erkennt den Unterschied der Marken, ordnet die jüngere Marke aber der Widerspruchsmarke zu, weil „Der Löwenkönig Simba“ bekanntermaßen der Name des Sohnes des KÖNIGS DER LÖWEN ist und als der neue König der Löwen bezeichnet wird. Der Verkehr rechnet die jüngere Marke irrigerweise der bekannten prioritätsälteren Widerspruchsmarke zu, weil er unter dem Begriff der Marke „DER KÖNIG DER LÖWEN“ den alten und den neuen König der Löwen versteht. Die irrige Zurechnung auf Grund der gedanklichen Verbindung wird noch durch die Abbildung des Löwensohnes verstärkt, die die typischen Merkmale der Figuren von Walt Disney in der Augenpartie und den großen Ohren aufweist und damit dem Publikum die Zugehörigkeit zur Widerspruchsmarke auch bildlich aufdrängt.

1.4 Angesichts der Identität der Vergleichswaren und der erhöhten Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Widerspruchsmarke, die bei der assoziativen Verwechslungsgefahr in gleicher Weise wie bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr zu gewichten sind (vgl BGH GRUR 1999, 587 – Cefallone) und der Annäherung der Marken auf Grund der gedanklichen Verbindung, die sich dem Publikum aufdrängt, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

2. Für eine Auferlegung von Kosten aus Gründen der Billigkeit nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Pagenberg

Richter Voit ist abgeordnet und daher verhindert zu unterschreiben

Fink

Pagenberg

Cl

Abb. 1

