



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 58/03

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 92 598**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die Sitzung vom 11. Januar 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 92 598

**TUBBIEBOOK**

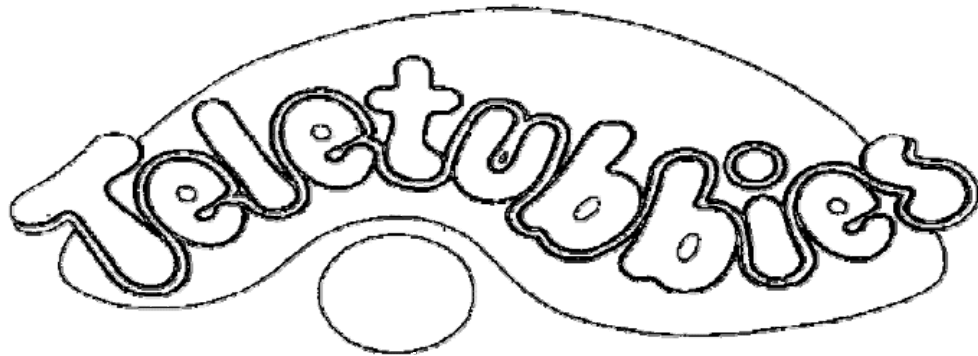
für die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse, Schulungs- und Prospektmaterial (ausgenommen Geräte);

Bekleidungsstücke;

Werbung und Geschäftsführung

wurde, gestützt auf die Waren der Klassen 16 und 25, Widerspruch erhoben aus der Gemeinschaftsmarke 638 585



eingetragen am 29. April 1999 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen  
Apparate; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

sowie, gestützt auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25 und 41,  
Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 750 539

### **TELETUBBIES**

eingetragen am 14. Oktober 1999 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen  
Apparate; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;  
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Ak-  
tivistäten.

Mit Beschluss vom 15. November 2002 hat die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts beide Widersprüche zurückgewiesen. Trotz der Identität bzw. engen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand ein. Den beiden Widerspruchsmarken komme normale Kennzeichnungskraft zu. Bei „TELETUBBIES“ handele es sich zwar um den Titel einer bekannten Kinderfernsehsendung. Diese

Bekanntheit erstrecke sich aber nicht auf die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Die sich gegenüberstehenden Kennzeichen „Tubbiebook“ und „TELETUBBIES“ unterschieden sich im schriftbildlichen und klanglichen Gesamteindruck hinreichend deutlich. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr komme nicht in Betracht. Der Verkehr erfasse in dem Bestandteil „Tubbie“ der angegriffenen Marke nicht die Kurzform von „Teletubbies“ und werde die beiden Kennzeichen daher nicht gedanklich miteinander in Verbindung bringen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass den Widerspruchsmarken eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme. Die mit den Widerspruchsmarken gekennzeichnete Fernsehsendung habe in der relevanten Zielgruppe einen Bekanntheitsgrad von 98 %, der auf die mit den Widerspruchsmarken gekennzeichneten Merchandisingartikel ausstrahle. Wegen der beschreibenden Bedeutung des Bestandteils „BOOK“ werde die angegriffene Marke hinsichtlich der Waren „Druckereierzeugnisse“ im maßgeblichen Gesamteindruck allein von dem Bestandteil „TUBBIE“ geprägt. Prägender Bestandteil der Widerspruchsmarke sei der Begriff „Tubbies“, weil der vorangestellte Bestandteil „Tele“ als Hinweis auf das Fernsehen rein beschreibende Bedeutung habe. Die sich insoweit für den Zeichenvergleich gegenüberstehenden Bestandteile „Tubbies“ und „Tubbie“ seien nahezu identisch.

Im Übrigen bestehe jedenfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Wie aus den im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen ersichtlich, werde die Bezeichnung „Tubbies“ häufig als Synonym für „Teletubbies“ verwendet. Insoweit seien auch zahlreiche nach Art der angegriffenen Marke gebildeten Wortzusammensetzungen wie z. B. Tubby-Schmusen, Tubby-Pudding, Tubby-Land, Tubby-Toast, gebräuchlich. Als entsprechend gebildete Kombination des Bestandteils „Tubbie“ mit einem Sachbegriff werde der Verkehr die angegriffene Marke daher gedanklich mit den Widerspruchsmarken in Verbindung bringen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet ausdrücklich die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken. Die von der Widersprechenden zum Nachweis der Bekanntheit der Widerspruchsmarken vorgelegten Unterlagen bezögen sich lediglich auf deren Verwendung für eine Fernsehsendung bzw. die Figuren der Teletubbies als solche, nicht hingegen auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen. Der Eintrag zu dem Begriff „Teletubbies“ in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia sei schon deshalb nicht aussagekräftig, weil es sich dabei bekanntermaßen um eine freie, interaktive Enzyklopädie handele, in die jedermann Einträge einstellen könne.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Zeichenähnlichkeit ist zu gering, um für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen begründen zu können (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Die Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der

Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 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 erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 f. - Canon; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

2. Für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen, da Benutzungsfragen nicht erörtert wurden. Die von der angegriffenen Marke erfassten Waren „Druckereierzeugnisse, Bekleidungsstücke“ sind identisch in den Verzeichnissen der Widerspruchsmarken enthalten. Enge Ähnlichkeit besteht außerdem zwischen den Waren „Schulungs- und Prospektmaterial“ der angegriffenen Marke und den Waren „Lehr- und Unterrichtsmaterial, ausgenommen Apparate“. Beide Waren können in der Aus- und Fortbildung zum Einsatz kommen und weisen daher ihrem Verwendungszweck und ihrer regelmäßigen Nutzung nach enge Berührungspunkte auf (vgl. BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).

Keine Ähnlichkeit besteht hingegen zwischen den Dienstleistungen „Werbung“ der angegriffenen Marke und „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ der Widerspruchsmarke. Anbieter von Unterhaltung, Kultur- und Sportveranstaltungen können zwar beim Einsatz von Sponsoren auch Werbedienstleistungen erbringen. Diese richten sich aber nicht an die Zuschauer oder Veranstaltungsbesucher, sondern an Unternehmen, die die Veranstaltung für Werbezwecke nutzen wollen. In ihrem Nutzen für den Empfänger, auf den es für die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit maßgeblich ankommt, unterscheiden sich die gegenüberstehenden Dienstleistungen daher deutlich (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten). Jegliche Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke fehlt außerdem hinsichtlich der Dienstleistung „Geschäftsführung“ der angegriffenen Marke.

3. In Bezug auf die Widerspruchsmarken ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Für die Feststellung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft reichen die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen nicht aus.

3.1. Maßgebliche Kriterien für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften die kennzeichnenden Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Benutzung, der für die Marke getätigte Werbeaufwand sowie der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, Rn. 23 - Lloyd). Die Kennzeichnungskraft einer Marke ist ebenso wie ihre Steigerung im Hinblick auf die von ihr umfassten Waren und Dienstleistungen festzustellen (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Eine Ausstrahlung auf andere Waren und Dienstleistungen kommt allenfalls für benachbarte Produktbereiche in Betracht (vgl. Fezer, MarkenG, 3. Aufl. 2001, § 14 Rn. 289; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 14 Rn. 394; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 9 Rn. 308).

3.2. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen zeigen eine Verwendung der Marke für eine seit 1999 in Deutschland ausgestrahlte Fernsehsendung für Kinder im Vorschulalter und für verschiedene Waren, wie Spielfiguren, Videos, DVDs, Audiocassetten, Bücher und Kinderbekleidung. Einzelheiten zur Intensität der Benutzung, insbesondere zu den Zuschauerzahlen und der Sendehäufigkeit sowie zu den Werbeaufwendungen lassen sich diesen Unterlagen nicht entnehmen. Die eingereichten Zeitungsartikel belegen zwar eine umfangreiche Presseberichterstattung, beziehen sich aber ganz überwiegend auf den Zeitpunkt des Sendestarts im März 1999 und nicht auf den hier für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung des jüngeren Zeichens im Jahr 2001.

3.3. Selbst wenn man zu Gunsten der Widersprechenden eine intensive Benutzung für die Produktion und Ausstrahlung einer Kinderfernsehsendung unterstellt, handelt es sich dabei um einen Produktbereich, der den hier in Rede stehenden Waren „Druckereierzeugnisse; Schulungs- und Prospektmaterial; Bekleidungsstücke“ nicht benachbart ist, so dass eine Ausstrahlung der erhöhten Kennzeichnungskraft nicht in Betracht kommt. Der Verkehr ist zwar daran gewöhnt, dass fiktive Figuren aus Film und Fernsehen im Rahmen des sog. Character-Merchandising in Verbindung mit unterschiedlichsten Waren vermarktet werden. Insoweit erfüllt die fiktive Figur aber ausschließlich die Funktion eines Werbeträgers, indem der Hersteller der Waren die Beliebtheit der fiktiven Figur im Rahmen des Image-transfer für Werbezwecke nutzt (vgl. Matthias F. Meyer, Character Merchandising, 2003, S. 10 ff.; Ruijsenaars, GRUR Int. 1994, 309, 311; Schertz, ZUM 2003, 631, 632). In Verbindung mit typischen Merchandisingprodukten, zu denen auch die hier verfahrensgegenständlichen Druckereierzeugnisse und Bekleidungsstücke gehören, ist der Verkehr deshalb daran gewöhnt, dass die Merchandisingartikel nicht vom Filmproduzenten der fiktiven Figur, sondern von völlig unterschiedlichen Unternehmen hergestellt werden. Von einer für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft relevanten Annäherung der Produktbereiche der Film- und Fernsehproduktion einerseits und dem Bereich der Merchandisingwaren andererseits kann folglich nicht ausgegangen werden.

4. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und der Identität bzw. engen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand ein.

4.1. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. In der Regel genügt es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr, wenn die Zeichen in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche ähnlich sind (vgl. BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2006, 60, 62 - coccodrillo). Dabei kommt es



darauf an, wie die Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher wahrgenommen wird, der eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Nach diesen Grundsätzen ist die Markenähnlichkeit zu verneinen.

4.2. Bei der Widerspruchsmarke 638 585 handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke, die sich im schriftbildlichen Gesamteindruck bereits aufgrund der grafischen Elemente deutlich von der angegriffenen Marke unterscheidet. In klanglicher Hinsicht wird die Widerspruchsmarke allerdings von dem Wortbestandteil „Teletubbies“ geprägt. Denn bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Elementen zusammengesetzten Marke orientiert sich der Verkehr regelmäßig an den Wortelementen als der einfachsten und prägnantesten Form der Benennung (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Für den klanglichen Zeichenvergleich stehen sich daher hinsichtlich beider Widerspruchsmarken die Wörter „Teletubbies“ und „Tubbiebook“ gegenüber, die im Bestandteil „Tubbie“ übereinstimmen, sich aber durch die weiteren Bestandteile „Tele“ bzw. „Book“ sowie die Wortlänge und Silbenzahl unterscheiden.

Für die Widerspruchsmarken zeigen die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen, dass wegen des beschreibenden Anklangs der Abkürzung „Tele“ eine Verkürzung auf den Bestandteil „Tubbies“ üblich ist. Demgegenüber sieht der Senat aber keine Anhaltspunkte, dass auch die angegriffene Marke von dem Bestandteil „TUBBIE“ in einer Weise geprägt wird, dass der weitere Bestandteil „BOOK“ weitgehend in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck nicht mitbestimmt (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Zum einen stellt die angegriffene Marke einen einheitlichen Gesamtbegriff dar. Zum anderen sind nach den von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen eine Vielzahl entsprechend gebildeter Bezeichnungen, wie Tubby-Schmusen, Tubby-Pudding, Tubby-Land, Tubby-Toast, gebräuchlich, bei denen jeweils der zweite Bestandteil die sinntragende Bedeutung enthält. Für eine Ver-

kürzung der angegriffenen Marke auf den Bestandteil „Tubbie“ hat der Verkehr daher keine Veranlassung, weil der weitere Bestandteil „BOOK“ den Gesamteindruck mitprägt.

5. Auch die Gefahr, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, kann der Senat nicht feststellen.

5.1. Die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil die Widersprechende mit dem Bestandteil „Tubbie“ keine Serie gebildet hat. Bei den von der Widersprechenden angeführten Begriffsbildungen, wie Tubby-Schmusen, Tubby-Pudding, Tubby-Land, Tubby-Toast, handelt es sich um rein beschreibende Verwendungen, die zwar auf die Teletubbies-Figuren, nicht aber auf eine Zeichenserie der Widersprechenden hinweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG).

5.2. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der das Publikum zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung von organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Diese Verwechslungsgefahr kann nur unter besonderen Umständen angenommen werden, insbesondere wenn die Widerspruchsmarke zugleich das Firmenschlagwort darstellt, was hier nicht der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2004, 865, 867 - Mustang; GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder).

6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften