



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 170/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
14. März 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 20 142

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 302 20 142

Regenbogen-Versand

für die Waren

Druckereierzeugnisse, Künstlerbedarfsartikel; Regen-, Sonnenschirme; Flaggen-Bettwäsche

wurde Widerspruch erhoben aus der älteren Wortmarke 301 24 259

Regenbogen

eingetragen am 25. Juni 2001 für die Dienstleistungen

Rundfunkwerbung; Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen; Rundfunkunterhaltung, Produktion von Hörfunkprogrammen bildender, unterrichtender und unterhaltender Art; rundfunktechnische Beratung; Organisation und Durchführung von Konzerten, Tanzveranstaltungen, Bällen; Veranstaltung von Wettbewerben im Bildungs-, Unterrichts-, Unterhaltungs- und Sportbereich; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für andere.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 21. Juni 2004 zurückgewiesen. Die Gefahr von Verwechslungen sei ausgeschlossen, da zwischen den von der angegriffenen Marke erfassten Waren und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke keine Ähnlichkeit bestehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung weist sie darauf hin, dass die Widerspruchsmarke vollständig in der jüngeren Marke enthalten sei. Da dem Bestandteil „Versand“ für die in Rede stehenden Waren eine rein beschreibende Bedeutung zukomme, stünden sich für den Zeichenvergleich identische Marken gegenüber. Zwischen den von der angegriffenen Marke erfassten Waren und den verschiedenen Dienstleistungen im Bereich der Rundfunkunterhaltung, für die die Widerspruchsmarke Schutz beanspruche, bestehe enge Ähnlichkeit. Die Widersprechende betreibe für die von ihr erbrachten Dienstleistungen einen erheblichen Werbeaufwand und verteilte im Rahmen des Merchandising zahlreiche Werbeartikel, so dass für den Verkehr eine Betätigung der Widersprechenden als Warenhersteller nahe liege. Insbesondere die Ware „Druckereierzeugnisse“ sei als ähnlich anzusehen, weil Druckereierzeugnisse typischerweise mit der Erbringung der rundfunkspezifischen Dienst-

leistungen einhergingen, etwa in Form von Programmzeitschriften, Spendenaufrufen, Teilnahmekarten für Preisausschreiben u. Ä..

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Widersprechende die Beschwerde zurückgenommen, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des Widerspruchs für die Waren „Regen-, Sonnenschirme; Flaggen-Bettwäsche“ richtet.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben, soweit der Widerspruch für die Waren „Druckereierzeugnisse, Künstlerbedarfsartikel“ zurückgewiesen wurde und hinsichtlich dieser Waren das Deutsche Patent- und Markenamt zur Löschung der Marke anzuweisen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er tritt der Beschwerde im Wesentlichen mit der Begründung entgegen, dass es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr an der erforderlichen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen fehle. Dem Verkehr sei bekannt, dass die von Dienstleistungsanbietern verteilten Werbeartikel regelmäßig nicht von diesen hergestellt würden und schließe deshalb nicht auf eine gemeinsame betriebliche Herkunft. Im Übrigen bilde die angegriffene Marke einen einheitlichen Gesamtbegriff, in dem das Publikum keinen Hinweis auf die Marke der Widersprechenden erkenne.

II.

Die nach § 165 Abs. 4 a. F. i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch hinsichtlich der nach der teilweisen Rücknahme der Beschwerde noch in Rede stehenden Waren „Druckereierzeugnisse, Künstlerbedarfsartikel“ ist der Widerspruch von der Markenstelle zu Recht wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen worden (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 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 Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit 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 ff. - Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, Tz. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen muss im vorliegenden Fall die Verwechslungsgefahr wegen fehlender Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit verneint werden.

2. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist von der Registerlage auszugehen, da Benutzungsfragen nicht zu erörtern waren. Zu berücksichtigen sind dabei nach ständiger Rechtsprechung alle erheblichen Umstände, die das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen zueinander kennzeichnen. Dazu zählen insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder ergänzende Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 23 - Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Soweit sich im vorliegenden Fall Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen, kommt es für eine die

Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit darauf an, ob das Publikum annimmt, die Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Eine Ähnlichkeit ist regelmäßig dann anzunehmen, wenn der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegt, dass der Erbringer der Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, auch als Hersteller der in Rede stehenden Waren am Markt auftritt (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS). Dies ist hier nicht der Fall.

2.1. Die von der Widerspruchsmarke erfassten Dienstleistungen betreffen das typische Angebotsspektrum eines Rundfunksenders, nämlich einerseits die Produktion und Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen und andererseits im Rahmen von Werbeveranstaltungen erbrachte Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltung sowie die Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten. Mit Ausnahme der Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen kommen bei der Erbringung dieser Dienstleistungen üblicherweise verschiedenste Druckereierzeugnisse zum Einsatz, sei es in Form von Hörerzeitschriften, Programmheften, Plakaten, Einladungs- und Eintrittskarten zu den jeweiligen Veranstaltungen oder als Vertragsvordruck für Lizenz- oder Abgrenzungsvereinbarung bei der Schutzrechtsverwaltung.

2.2. Das Publikum begegnet diesen unterschiedlichen Druckereierzeugnissen nur im Kontext der betreffenden Dienstleistungen und nimmt sie nicht als selbständige Ware wahr. Dafür spricht insbesondere, dass sie jeweils auf eine konkrete Dienstleistung, d. h. eine Hörfunksendung, ein Konzert, ein Musikwettbewerb, einen Vertragsabschluss u. Ä., bezogen sind und regelmäßig weder zusammen mit diesen Dienstleistungen noch als selbständiges Produkt beworben werden (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS). Da es sich somit um reine Hilfswaren handelt, hat der Verkehr keinen Anlass zu der Annahme, dass diese Waren vom Erbringer der jeweiligen Dienstleistungen hergestellt sind und er damit als Anbieter von Druckereierzeugnissen am Markt auftritt.

2.3. Auch hinsichtlich der Waren „Künstlerbedarfsartikel“ fehlt jegliche Ähnlichkeit mit den von der Widerspruchsmarke erfassten Dienstleistungen. Sie werden üblicherweise nicht für die Erbringung von Rundfunk- und Unterhaltungsdienstleistungen benötigt und stehen damit auch in keinem sonstigen sachlichen Zusammenhang. Selbst wenn man berücksichtigt, dass es sich bei Künstlerbedarfsartikeln um Malkreiden oder Pinsel handeln kann, die für eine Verwendung als Werbeartikel, z. B. im Zusammenhang mit Malwettbewerben oder Ratespielen, in Betracht kommen, ist davon auszugehen, dass der Verkehr sie in Verbindung mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen nur als reine Werbeträger und nicht als selbständige Ware wahrnimmt und demzufolge keine gemeinsame betriebliche Herkunft annehmen wird.

3. Da es bereits an der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit fehlt, bedurfte die Frage der Markenähnlichkeit keiner weiteren Erörterung.

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

gez.

Unterschriften