



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 149/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
20. April 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 10 104

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 301 10 104

Focus-Global

ist u. a. eingetragen für die Waren der Klasse 16

„Schilder aus Papier und Pappe, Papier, Pappe“.

Dagegen hat die A... KG Widerspruch erhoben aus der älteren Wortmarke 1 063 539

Focus

die eingetragen ist für die Waren der Klasse 16

„Papier, Pappe (Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten)“.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren „Schilder aus Papier und Pappe; Papier, Pappe“ der jüngeren Marke.

Mit Beschluss vom 7. Juli 2003 hat die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen. Trotz identischer oder sehr ähnlicher Waren und eines normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke den erforderlichen großen Abstand ein. Da der Bestandteil „Focus“ nicht prägend sei, werde ihr Gesamteindruck von ihren beiden Bestandteilen gleichwertig bestimmt, so dass sich die Marken klanglich, schriftbildliche und begrifflich in der gebotenen Weise unterschieden. Eine Verkürzung der angegriffenen Marke allein auf „Focus“ sei nicht zu erwarten, zumal sie mit der Bedeutung „Brennpunkt weltweit“ ein Gesamtbegriff sei.

Gegen diesen ihr am 11. Juli 2003 zugestellten Beschluss hat die Widersprechende am 21. Juli 2003 Erinnerung eingelegt. Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2006 wurde der Beschluss vom 7. Juli 2003 aufgehoben und die jüngere Marke im beantragten Umfang für die Waren „Schilder aus Papier und Pappe; Papier, Pappe“ teilweise gelöscht. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die Marken könnten sich auf identische Waren begegnen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Der Bestandteil „Focus“ präge die jüngere Marke. Er genieße für die verfahrensgegenständlichen Waren keine überragende Bekanntheit. Daher könne nicht davon ausgegangen werden, dass er wie eine bekannte Herstellerangabe im jüngeren Zeichen unberücksichtigt bleibe.

Demgegenüber handle es sich bei dem Bestandteil „Global“ um eine beschreibende Angabe, die ein Hinweis auf ein weltweit operierendes Unternehmen sein könne. Des Weiteren bestehe assoziative Verwechslungsgefahr, da die Verbraucher der Auffassung sein könnten, die mit den Marken gekennzeichneten Waren stammten aus demselben Geschäftsbetrieb.

Am 27. Juni 2003 wurde über das Vermögen der ursprünglichen Widersprechenden das Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt. Nach dessen im Erinnerungsverfahren vorgelegten Schreiben vom 8. März 2005 waren die früheren Verfahrensbevollmächtigten zwischen Insolvenzeröffnung und Übernahme der Marken durch die jetzige Beschwerdeführerin in seinem Auftrag tätig.

Gegen den Beschluss vom 14. Oktober 2006 hat die Inhaberin der jüngeren Marke Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Zeichen unterschieden sich in ihrer Gesamtheit sowohl schriftbildlich, klanglich als auch begrifflich ausreichend. Der Bestandteil „Focus“ präge die jüngere Marke nicht. Die beiden Bestandteile der angegriffenen Marke bildeten einen Gesamtbegriff im Sinn von „Brennpunkt weltweit“, was durch den Bindestrich zwischen „Focus“ und „Global“ verdeutlicht werde. Daher habe „Focus“ in der angegriffenen Marke auch keine selbständig kennzeichnende Stellung.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Oktober 2006 aufzuheben.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

und regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht die Löschung der jüngeren Marke für die Waren „Schilder aus Papier und Pappe, Papier, Pappe“ gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG angeordnet. Zwischen den Vergleichszeichen liegt zwar keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Da aber der Bestandteil „Focus“ in der jüngeren Marke neben dem weiteren Bestandteil „Global“ seine selbständige kennzeichnende Stellung beibehält, besteht Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. e. Alt. MarkenG. Die Insolvenz der ursprünglichen Widersprechenden stand der Zulässigkeit des Erinnerungsverfahrens nicht entgegen.

1. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin im Verfahren vor der Markenstelle ergeben sich aus der Insolvenz der damaligen Widersprechenden keine Bedenken gegen die Zulässigkeit des Erinnerungsverfahrens. Der Erstbeschluss erging am 7. Juli 2003 und wurde am 11. Juli 2003 zugestellt, die Erinnerung am 21. Juli 2003 eingelegt. Diese Verfahrenshandlungen erfolgten damit zwar nach Insolvenzeröffnung am 27. Juni 2003. Sie waren aber wirksam, weil die vormaligen Vertreter der insolventen Widersprechenden zu diesem Zeitpunkt bereits im Auftrag des Insolvenzverwalters tätig waren. Nach dem Verkauf der Widerspruchsmarke war die Insolvenzmasse nicht mehr betroffen, so dass das Erinnerungsverfahren fortgesetzt werden konnte. Es wurde gemäß Schriftsatz vom 21. Januar 2005 durch die jetzige

Markeninhaberin als Rechtsnachfolgerin gem. § 28 Abs. 2 S. 1, S. 2 MarkenG übernommen.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon; BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz).
- 2.1. Da Benutzungsfragen im Verfahren nicht angesprochen sind, ist bezüglich der einander gegenüberstehenden Waren von der Registerlage auszugehen. Der Widerspruch richtet sich nur gegen die Waren „Schilder aus Papier und Pappe, Papier, Pappe“ der angegriffenen Marke. Diese Waren sind mit den Waren der Widerspruchsmarke „Papier, Pappe (Karton), Papier- und Pappwaren“ identisch.
Die hier angesprochenen Verkehrskreise sind sowohl die allgemeinen Verbraucher als auch Fachkreise wie Groß- und Einzelhändler im Bereich der Papier- und Pappwaren.
- 2.2. Die Widerspruchsmarke ist bezüglich der verfahrensgegenständlichen Waren uneingeschränkt als Herkunftshinweis geeignet und verfügt daher über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wort „Focus“ mit den Bedeutungen „Brennpunkt; Krankheitsherd“ hat keinerlei beschreibende Beziehung zu

den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren „Papier, Pappe (Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten)“.

Anhaltspunkte für eine gesteigerte oder nachträglich verminderte Kennzeichnungskraft im Entscheidungszeitpunkt bestehen nicht. Soweit die Markeninhaberin im Erinnerungsverfahren die Berühmtheit der zu ihren Gunsten eingetragenen Marke „FOCUS“ geltend gemacht hat, ist dies ohne Auswirkung auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr kommt es ausschließlich auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke an. Denn Zweck des mit der Eintragung gewährten Schutzes ist es, die Herkunftsfunktion der älteren Marke gegenüber jüngeren, verwechselbar ähnlichen Zeichen zu gewährleisten. Daher kommt es auf die von der Markeninhaberin im Erinnerungsverfahren vorgelegten Umfragegutachten nicht an, die zudem nur die Bekanntheit des Begriffs „FOCUS“ als Titel eines Nachrichtenmagazins zum Gegenstand haben.

- 2.3. Wegen der Identität der einander gegenüber stehenden Waren sowie der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke muss die jüngere Marke einen erheblichen Abstand einhalten.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Markenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2006, 60 ff. - coccodrillo). Maßgeblich für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist dabei der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen (BGH a. a. O. - Malteserkreuz Rn. 17). Denn auch der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbrau-

cher nimmt eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf verschiedene Einzelheiten.

Nach diesen Grundsätzen besteht vorliegend keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

- a) In klanglicher und in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen in ausreichendem Maße. Die Widerspruchsmarke ist eine Einwortmarke, während die jüngere Marke aus den beiden Begriffen „Focus“ und „Global“ besteht. Dieser Unterschied wird sowohl akustisch als auch visuell eindeutig wahrgenommen.

Auch in begrifflicher Hinsicht weisen die Marken keine Ähnlichkeit vor. Zwar enthalten beide das Wort „Focus“, aber aufgrund des zweiten Bestandteils der jüngeren Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, fehlt es an einer inhaltlich-gedanklichen Gemeinsamkeit der Zeichen.

- b) Die jüngere Marke wird nicht durch ihren Bestandteil „Focus“ geprägt. Denn eine solche Prägung setzt voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Dies ist bei „Focus-Global“ nicht der Fall. Das Zeichen hat allerdings keine erkennbare Gesamtbedeutung im Sinne von „Brennpunkt weltweit“, wie die Markeninhaberin vorträgt. Dazu reicht der Bindestrich zwischen „Focus“ und „Global“ nicht aus. Er stellt nur eine formale Verbindung dar und führt nicht zu einer sinnvollen Bedeutung. Denn die Verknüpfung „Brennpunkt weltweit“ gibt es als Gesamtbegriff in der deutschen Sprache nicht. Da die Art der

Wortbildung mit nachgestelltem Adjektiv zudem sprachregelwidrig ist, kennt der Verkehr - anders als z. B. die Begriffe „Global Call, Global Player“ - auch keine vergleichbaren Wortzusammensetzungen, die das Verständnis als Gesamtbegriff nahelegen könnten.

Der Bestandteil „Global“ der jüngeren Marke hat für die verfahrensgegenständlichen Waren aber auch keine eindeutig beschreibende Bedeutung. Daher wird er beim Zeichenvergleich nicht außer Acht gelassen (vgl. BGH GRUR 2004, 778 - Urlaub direkt). Der Senat konnte nicht feststellen, dass im Bereich der Waren „Schilder aus Papier und Pappe, Papier, Pappe“ der Begriff „global“ in einer seiner Bedeutungen „weltweit, welt-, erdumfassend; gesamt, umfassend, allgemein“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. 2000) zur Beschreibung konkreter Eigenschaften verwendet wird.

- c) Dies kann aber letztlich offen bleiben. Vorliegend besteht nämlich Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenurpation i. S. d. der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu „Thomson Life“ (GRUR 2005, 1042 ff.) und des Bundesgerichtshofs zu „Malteserkreuz“ (GRUR 2006, 859 ff.). Danach kann bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das streitige Zeichen durch die Verbindung einer Unternehmensbezeichnung eines Dritten mit einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine

selbständig kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH a. a. O., Rn. 30; BGH a. a. O., Rn. 18; vgl. auch BGH GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a. a. O., Rn. 31). Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, löst der durch das jüngere Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck beim Publikum die Vorstellung aus, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen stammten zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (EuGH a. a. O., Rn. 31).

Der vorliegende Fall unterscheidet sich zwar von dem vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen dadurch, dass die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke nicht in dem einem Unternehmenskennzeichen hinzugefügten Teil übereinstimmt, sondern das Unternehmenskennzeichen innerhalb der jüngeren Marke mit der älteren Marke identisch sind. Dies führt aber nicht dazu, dass deshalb die Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Die berechtigten Interessen der Abnehmer und Mitbewerber an einer irrtumsfreien Zuordnung der Produkte zu einem Herkunftsbetrieb sowie die Eigentumsrechte des Inhabers der älteren Marke sind nicht nur dann berührt, wenn ein weiterhin kennzeichnungskräftiges Zeichen mit dem Firmenkennzeichen des Inhabers eines jüngeren Zeichens zu einer neuen Marke verbunden

wird. Sie werden in gleichem Maße tangiert, wenn überhaupt eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken hergestellt wird, die Anlass zu Verwechslungen gibt (vgl. BPatG GRUR 2003, 64 ff. -T-Flexitel/FLEXITEL). Ein derartiger Anlass besteht, wenn die ältere Marke in der jüngeren Marke ihre selbständig kennzeichnende Stellung beibehält und damit nicht ihre Hauptfunktion einbüßt, nämlich dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH a. a. O., Rn. 23 m. w. N., BPatG a. a. O.). Dem Schutz der Herkunftsfunktion dient die Löschung verwechselbarer Zeichen (EuGH a. a. O., Rn. 24). Um den absoluten Schutz umfassend zu gewährleisten, den eine eingetragene Marke gewährt, erstreckt er sich auch auf solche Fälle, in denen die weiterhin selbständig kennzeichnende ältere Marke die jüngere weder prägt noch dominiert (EuGH a. a. O., Rn. 30 - 33). Für die Frage, ob die ältere Marke ihre Herkunftsfunktion verliert, kann es daher auch nicht darauf ankommen, ob sie einem Unternehmenskennzeichen, einem bekannten Handelsnamen oder einer bekannten Marke hinzugefügt wird. Vielmehr ist dies allein anhand der Vergleichsmarken zu beurteilen. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs enthält insoweit keine abschließende Aufzählung, sondern führt nur Beispiele an. Ausgehend von der Vorlagefrage, die sich auf den Fall einer Unternehmensbezeichnung bezog (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2004, 322 - THOMSON-LIFE), hat er lediglich als weitere Möglichkeiten, in denen die usurpierte Marke ihre selbständig kennzeichnende Stellung nicht verliert, die Ver-

bindung mit einem bekannten Handelsnamen oder einer bekannten Marke genannt. Andernfalls könnte der in Art. 5 Abs. 1 MarkenRichtl, § 14 Abs. 1, 2 MarkenG gewährte Schutz allein dadurch unterlaufen werden, dass der älteren Marke beliebige weitere Bestandteile hinzugefügt werden. Auch der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung „Malteserkreuz“ (a. a. O.) für die Frage der selbständig kennzeichnenden Stellung nicht darauf abgestellt, welchen weiteren Bestandteilen die ältere Marke in der jüngeren hinzugefügt wurde, sondern allein auf den mit der älteren Marke übereinstimmenden bzw. ähnlichen Teil.

Eine selbständig kennzeichnende Stellung der älteren Marke ist allerdings dann nicht gegeben, wenn sie ihre Hinweisfunktion in der jüngeren Marke vollständig verliert. Dies setzt aber voraus, dass die ältere Marke mit den anderen Bestandteilen der jüngeren Marke in einer Aussage oder einem Begriff so zusammenwirkt, dass eine Herausnahme aus der Aussage oder dem Begriff nicht möglich ist, ohne deren Sinn zu zerstören. Dies wäre z. B. bei Wortbildungen wie „Focusthema, Focusabstand, Autofocus, Servofocus“ oder Gesamtaussagen wie „Im FOCUS des Interesses“ oder „Im Focus: Fakten“ oder „Im Focus: Fakten, Fakten, Fakten“ der Fall (vgl. BPatG 29 W (pat) 195/03 und 29 W (pat) 161/02). Eine Gesamtaussage liegt hier nicht vor (siehe oben b)), ebenso wenig ein Gesamtbegriff.

Damit ist eine selbständig kennzeichnenden Stellung der ältere Marke „Focus“ in der jüngeren Marke „Focus-Global“ zu bejahen, so dass - insbesondere auch, weil „FOCUS“ das Firmenschlagwort der Inhaberin der jüngeren Marke ist - bei

den angesprochenen Verkehrskreise die Vorstellung ausgelöst wird, die fraglichen Waren stammten zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Daher ist die Löschung der jüngeren Marke im angegriffenen Umfang anzuordnen (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG; im Ergebnis ebenso HABM - R 268/2005-4 FOCUS Radio./Focus; R 319/2005-4 - TOMORROW FOCUS./Focus).

- d) Auf die im Übrigen zu verneinende (siehe BPatG, Beschlüsse vom 24. Januar 2007 29 W (pat) 161/02; 29 W (pat) 192/03; 29 W (pat) 193/03; 29 W (pat) 194/03; 29 W (pat) 195/03) Frage einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt von Serienzeichen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2002, 542 ff. - BIG) kommt es danach nicht mehr an.
3. Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen war nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 MarkenG.
4. Der Senat sieht keinen Anlass für eine Vorlage zum Europäischen Gerichtshof oder für die Zulassung der Rechtsbeschwerde, da die vorliegende Entscheidung im Rahmen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs ergangen ist.

gez.

Unterschriften