



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 219/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Juni 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 13 787

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2005 unter Mitwirkung des Richters Dr. Albrecht als Vorsitzenden sowie der Richter Kruppa und Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 1. März 2001 angemeldete Wortmarke 301 13 787

Wissen ist orange

die am 14. Mai 2001 für die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung“ eingetragen worden ist, hat die Widersprechende am 11. September 2001 aus ihrer am 17. März 1994 angemeldeten und am 19. April 2002 veröffentlichten Wortmarke EU 127 837

ORANGE

Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist unter anderem für die Klasse 41 „Erziehung, Unterricht und Ausbildung“ eingetragen.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2002 hat die Markenstelle für Klasse 41 die angegriffene Marke gelöscht und mit Beschluss vom 7. Oktober 2004 die Erinnerung deren Inhaberin zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, die Marken begegneten sich als Kennzeichnungen für identische oder sehr ähnliche Dienste. Diese wendeten sich an ein breites Publikum, das keine gesteigerte Aufmerksamkeit gegenüber markenmäßigen Warenkennzeichnungen aufbringe.

Die Widerspruchsmarke habe eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil „ORANGE“ für die zu betrachtenden Dienstleistungen nicht beschreibend wirke und über die von der Inhaberin der angegriffenen Marke geltend gemachte Benutzung der Drittmarken nichts näheres bekannt sei, so dass nicht davon ausgegangen werden könne, diese minderten die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Den somit erforderlichen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke nicht ein. „Wissen ist“ komme als Kennzeichen für die Dienstleistungen Ausbildung und Erziehung nicht in Betracht. Demgegenüber sei „orange“ ein kennzeichnungskräftiges Markenwort, das zu den beanspruchten Dienstleistungen keinen Bezug aufweise.

Die besondere Bildung der angegriffenen Marke dränge den mit der Widerspruchsmarke vertrauten Verbrauchern den Schluss auf, dass „orange“ in der angegriffenen Marke als Hinweis auf den Inhaber der Widerspruchsmarke wirke. Das mit der Widerspruchsmarke identische Wort behalte in der angegriffenen Marke eine relative Selbstständigkeit. Es sei durchaus üblich, Firmenkennzeichen in sloganartige Redewendungen einzubinden (vgl. „DER STROM IST GELB“). Zumindest nicht unbeachtliche Teile des angesprochenen Publikums würden daher die unter der angegriffenen Marke angebotenen Dienstleistungen der Widersprechenden zuordnen.

Am 4. November 2004 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt. Sie bestreitet die Identität der Dienstleistungen, da die Klassifizierung hierfür nicht ausschlaggebend sei. Sie erbringe ihre Dienstleistungen ausschließlich in ihren drei Gewerbeakademien Freiburg, Offenburg und

Schopfheim im Bereich der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung und Erwachsenenfortbildung.

Eine Reihe von Drittmarken der Klasse 41 zeige, dass es „orange“ an einer besonderen Originalität fehle (vgl. „AGENT ORANGE, COX ORANGE, DISCO ORANGE, MOB ORANGE, CLOCKWORK ORANGE, ORANGE BOX, ORANGE DESIGN, ORANGE POINT, ORANGEMEDIA, ORANGEPOP, ORANGERIE, PLANET ORANGE, VILLA ORANGE, VOX ORANGE, WEST ORANGE 59“).

Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, da „orange“ die angegriffene Marke nicht präge; es charakterisiere die Aus- und Fortbildung als „frisch“, „spritzig“ und „sprudelnd“. Kennzeichnend für die angegriffene Marke sei das Zusammenspiel der Worte. Der Verbraucher nehme den Gleichklang des zusammengehörigen Slogans auf und verkürze ihn nicht auf das Wort „orange“. Die angegriffene Marke bestehe aus einem als solchen eigenartigen Slogan. Eigentümlich sei, dass Wissen als farbig bezeichnet werde.

Eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf Serienzeichen scheitere daran, dass das Wort „orange“ kennzeichnungsschwach sei und die genannte Reihe von Drittmarken existiere, die der Widerspruchsmarke näher kämen als die angegriffene.

Die Widerspruchsführerin verwende das Wort „ORANGE“ nicht so, dass ein Wiedererkennungseffekt eintreten könnte. Es finde sich in den dazu herangezogenen Marken „THE FUTURE’S BRIGHT, THE FUTURE IS ORANGE, ORANGEDATA, ORANGE POWER“ und „SOFTWARE ORANGE“ an verschiedenen Stellen sowie unterschiedlich geschrieben, so dass sich die Marken im Aufbau, Rhythmus und im Klangbild sowie in der Einbindung des Wortes „Orange“ ebenso deutlich wie im Gesamteindruck unterschieden und keine Zeichenserie bildeten.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben
und den Widerspruch zurückzuweisen,

hilfsweise die angegriffene Marke mit einem beschränkten Dienstleistungsverzeichnis aufrecht zu erhalten.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt zur Begründung aus, die von der Inhaberin der angegriffenen Marke herangezogene Registerlage sei nicht geeignet, eine Kennzeichnungsschwäche zu belegen. Viele der dazu benannten Drittmarken lägen nicht im Ähnlichkeitsbereich der Vergleichsmarken. Im Übrigen habe sie hinsichtlich einiger Marken Beschränkungen der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse oder der Benutzung vereinbart. Gegen 14 Drittmarken liefen noch Widersprüche. Ein Betrieb sei eingestellt; drei Marken seien gelöscht; für eine Vierte liefen Verhandlungen. Eine Marke habe sie übernommen. Den Widerspruch gegen eine Musikband habe sie nach Zurückweisung in erster Instanz nicht weiterverfolgt; ebenso den gegen eine Disco, bei der die Ausbildung keine Rolle spiele.

Bei der bestehenden Dienstleistungsidentität hielten die Marken den zufordernden deutlichen Abstand nicht ein.

Eine Verwechslungsgefahr bestehe, weil die Widerspruchsmarke in der angegriffenen vollständig enthalten sei. Den Gesamteindruck der angegriffenen Marke präge allein der Bestandteil „orange“, da das Element „Wissen ist“ beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig sei. „ORANGE“ dagegen sei für die beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend und verfüge sogar über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. In der Gestaltung der angegriffenen Marke liege eine sprachliche Hervorhebung des Zeichenelements „orange“, die eine Dominanz innerhalb der Marke begründe. Gerade der Sinngehalt führe zu dieser dominierenden Stellung. Entsprechend habe der 30. Senat eine Verwechslungsgefahr zwischen „ALLES GUTE KOMMT VON RATIO“ und „RATIO“ festgestellt.

Auch bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke gleichzeitig Firmenschlagwort sei. „ORANGE“ sei Stammbestandteil einer umfang-

reichen Zeichenserie der Widersprechenden. Ihre weiteren Marken „DO YOU SPEAK ORANGE, TURN YOURSELF ORANGE, LA VIE ORANGE, HABLAS ORANGE, EL FUTURO ES BRILLANTE, EL FUTURO ES ORANGE“ zeigten sogar eine Tendenz zur Ausdehnung auf andere Sprachräume.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg; auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der für die Auslegung der in Umsetzung der Richtlinie erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG maßgeblichen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 lit. b der MarkenRL ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.

Zwischen den dafür maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Aufmerksamkeit des Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 [Nr. 40] - MARCA / ADIDAS; BGH GRUR 2003, 332, 334 - ABSCHLUSSSTÜCK).

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

a) Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Konkrete Anhaltspunkte für eine Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich. Eine Minderung der Kennzeichnungskraft ergibt sich im Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Dienstleistungen nicht daraus, dass die Widerspruchsmarke einen Ort in Frankreich und eine Farbe bezeichnet.

aa) Die Regelung des § 99 MarkenG, wonach geographische Angaben als Kollektivmarken eintragbar sind, macht eine Prüfung der Kennzeichnungskraft zwar nicht überflüssig (BGH GRUR 1996, 270 - MADEIRA). Orange ist aber kein bekannter Ort, wie etwa St. Moritz (vgl. BPatG GRUR 1998, 148 - SAINT MORIS/ ST. MORITZ TOP OF THE WORLD), mit dem sich in den vorliegend maßgeblichen deutschen Publikumskreisen beschreibende Assoziationen verbinden (vgl. BGH GRUR 1963, 482 - HOLLYWOOD DUFTSCHAUMBAD).

bb) In Verbindung mit den vorliegenden Dienstleistungen ist „orange“ weder eine unmittelbare Farbangabe noch ein mittelbarer Qualitätshinweis. Anders als „BLUE“ (vgl. BPatG Beschluss vom 6. März 1995, Az: 30 W (pat) 273/93 - BLUE TEC/TEC) ist „orange“ keine Hervorhebungsform im Sinn einer Verstärkung, wie in „BLUE CHIP“ für Aktien erster Güte o.ä..

Dagegen kann „Orange“ eine Frucht benennen, was im Zusammenhang mit den relevanten Dienstleistungen ebenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist.

cc) Die für Dritte eingetragenen Marken, die den Bestandteil „Orange“ enthalten, lassen vorliegend nicht auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schließen. Zwar können sogar Drittzeichen, die nur in der Zeichenrolle eingetragen sind, aber nicht benutzt werden, bei der Prüfung bedeutsam sein, welches Maß an Kennzeichnungskraft einem Zeichen von Hause aus zukommt (BGHZ 46, 152, 161 f. - VITAPUR). Vorliegend kann der Rollenstand

allein jedoch keine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke begründen, da nicht ersichtlich ist, weshalb „Orange“ sich für die angebotenen Dienstleistungen einer besonderen Wertschätzung erfreut. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat lediglich einen Gegensatz zum „grauen“ Schulbetrieb hergestellt und vorgetragen, die Farbe Orange stehe für „frisch“, „spritzig“ und „sprudelnd“. Dies mag eine Farbassoziation beschreiben, ist aber weder als beschreibender Begriff nachweisbar noch zwingend, wie der nicht mit positiven Assoziationen verbundene Begriff „AGENT ORANGE“ zeigt.

Zum Teil handelt es sich bei den von der Inhaberin der angegriffenen Marke herangezogenen Drittmarken um Filmtitel („CLOCKWORK ORANGE“ von Stanley Kubrik), ein aus dem Vietnamkrieg berüchtigtes Gift („AGENT ORANGE“) oder eine Apfelsorte („COX ORANGE“) bzw. eine Anlehnung daran („VOX ORANGE“). In solchen Begriffen verbindet sich „ORANGE“ mit den jeweiligen Zusätzen ebenso zu einer einheitlichen Aussage wie in sprachüblichen Kombinationen aus Farbadjektiv vor Hauptwort („ORANGE BOX, ORANGE DESIGN, ORANGE POINT“) und in zusammengescriebenen Begriffen („ORANGEMEDIA, ORANGEPOP, ORANGERIE“). „ORANGERIE“ ist zudem ein bekannter Begriff für ein feudales Gewächshaus. Alle diese Zeichen berühren „ORANGE“ nicht in seiner Kennzeichnungskraft. Gleiches gilt für „DISCO ORANGE“ und die Musikgruppe mit ihrer örtlich und gegenständlich begrenzten Relevanz.

b) Ausgehend von der Registerlage stehen sich identische Dienstleistungen gegenüber. Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese nur regional begrenzt und nur für Lehrlingsausbildung und Erwachsenenfortbildung nutzen will, ändert an den durch die Registerlage geschaffenen Rechten nichts.

c) Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände wäre ein überdurchschnittlicher Markenabstand notwendig, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Dieser ist vorliegend aber nicht gewahrt.

aa) Es liegt eine Gefahr von Verwechslungen in unmittelbarer Hinsicht vor, weil dem Bestandteil „orange“ in „Wissen ist orange“ wegen der unpassenden Zusammenstellung eine selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Bedeutung zukommt (vgl. BPatG Beschluss vom 20. Januar 2005, Az: 25 W (pat) 5/04 - PANTO / PANTOGAST).

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist zwar grundsätzlich vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr.; BGH GRUR 1999, 241, 243 - LIONS), wonach die vorliegend zu vergleichenden Marken hinreichend deutlich voneinander abweichen würden.

Bei mündlicher Wiedergabe ist aber eine Verkürzung der angegriffenen Marke auf „orange“ zu erwarten (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - SPRINGENDE RAUBKATZE; GRUR 1996, 406 - JUWEL; GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; MarkenR 2000, 20, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Entsprechende vom markenrechtlichen Grundsatz der Maßgeblichkeit der Gesamtheit aller Markenbestandteile und des sich daraus ergebenden Gesamteindrucks abweichenden Sonderfälle kommen nach den Umständen des Einzelfalls in Betracht (vgl. BGH GRUR 2004, 865 - MUSTANG, mwN). Dabei treten insbesondere beschreibende Angaben, wie hier „Wissen ist“, in den Hintergrund.

Demgegenüber besitzt „orange“ eine ungeschmälerte Unterscheidungskraft; es ist ein bekanntes Wort, leicht auszusprechen und gut zu behalten.

Zwar könnte der Gesamteindruck selbst durch kennzeichnungsschwache oder gar schutzunfähige Elemente mitbestimmt werden (vgl. BGH GRUR 1996, 200 - INNOVADICLOPHLONT/DICLOPHLOGONT; BGH MarkenR 2004, 356 - NEURO-VIBOLEX /NEURO-FIBRAFLEX; STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr. 345). Die Art der Markenbildung führt bei der angegriffenen Marke aber dazu, dass „Wissen ist“ als Anpreisung verstanden wird. Die angegriffene Marke wirkt wie ein Werbespruch, in dem die Angabe zum Anbieter („orange“) mit einer anpreisenden Aussage („Wissen ist“) verknüpft wird. Aussagen, wie etwa „ELEGANZ IST X“, nimmt

der Verbraucher als Hinweis darauf, dass die Marke X für Eleganz steht und unter ihr elegante Waren angeboten werden. So nimmt er die angegriffene Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als qualitative Aussage dahingehend, dass die unter der Marke „orange“ angebotene Ausbildung effektiv zu einem Wissenszuwachs führt.

Der Senat vermag auch keinen Gleichklang festzustellen, der eine Klammer zwischen den Bestandteilen „Wissen ist“ und „orange“ bilden könnte.

Damit stehen sich die identischen Wörter „orange“ gegenüber.

Der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit von Wörtern sind grundsätzlich alle dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Es mag zwar sein, dass manche Verbraucher die Widerspruchsmarke „englisch“ aussprechen. Selbst bei eindeutig fremdsprachigen Markenwörtern muss jedoch grundsätzlich - selbst bei Verbrauchern, denen die Herkunft des fremdsprachigen Wortes und dessen korrekte Aussprache bekannt sind auch mit einer der Schreibweise entsprechenden „deutschen“ Aussprache gerechnet werden (vgl. STRÖBELE-/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnrn. 200 und 202). Die Verbraucher nehmen Werbung häufig nur flüchtig wahr und prägen sich Einzelheiten, wie die Aussprache, nicht immer genau ein. Weil die Widerspruchsmarke zudem ein im Deutschen allgemein bekannter Begriff (Farbe, Frucht) ist, wird das Publikum jedenfalls in entscheidungserheblichem Umfang eine „deutsche“ Aussprache - wie in der angegriffenen Marke im Kontext mit den anderen deutschen Wörtern - wählen.

Insgesamt besteht deshalb ein solcher Ähnlichkeitsgrad der Marken, dass bei Identität der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht, zumal es grundsätzlich mehr auf die übereinstimmenden Elemente ankommt (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785

- NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; a.A. EuGH GRUR 1998, 387, 390 - SABÈL/PUMA).

bb) Ferner dürfte auch eine Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt, dass die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, bestehen, zumal der Widersprechenden weitere Marken gehören, welche den Bestandteil „Orange“ aufweisen.

d) Dieses Ergebnis erscheint angemessen, denn es kann nicht angehen, die Marke eines Konkurrenten in einen skurrilen Zusammenhang zu stellen (vgl. BPatG Beschluss vom 8. Oktober 1996, Az: 24 W (pat) 218/95 - CAVIAR/PERLE DE CAVIAR) und damit aus dem Bereich der Verwechslungsgefahr zu kommen. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht allerdings kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Merzbach

CI