



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 19/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 06 583

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 4. Oktober 2006

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 4. Februar 1997 angemeldete und am 3. April 1997 für die Dienstleistungen

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

eingetragene Wortmarke 397 06 583

S-JOY

ist Widerspruch erhoben aus der Wort-/Bildmarke 395 13 655



Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für eine Vielzahl von Waren sowie für folgende Dienstleistungen:

„Werbung und Marketing für Dritte; Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie von Sportwettbewerben; Durchführung von Tanzveranstaltungen in einer Diskothek; Verpflegung von Gästen in einer Diskothek; Veranstaltung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze“.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 10. Dezember 2002 und vom 6. Dezember 2004, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Marken seien zwar zur Kennzeichnung identischer oder hochgradig ähnlicher Dienstleistungen bestimmt. Jedoch weise die Widerspruchsmarke als beschreibender Hinweis auf die Eignung und Bestimmung der von ihr erfassten Dienstleistungen eine eher unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf, da sie von einem erheblichen Teil des Verkehrs im Sinne des englischen Wortes „enjoy“ (= genießen, genieße!) verstanden werde. So werde die Marke auch von der Widersprechenden verwendet, wie sich aus einer von der Markenstelle ermittelten Internet-Fundstelle ergebe. Den danach erforderlichen Abstand hielten die Vergleichsmarken ein. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr wegen schriftbildlicher oder klanglicher Ähnlichkeit bestehe nicht. Gegen eine klangliche Verwechslungsgefahr spreche zum einen, dass die unterschiedlichen Buchstaben „S“ und „N“ jeweils den Wortanfang bildeten, wo Unterschiede im Allgemeinen stärker beachtet würden. Zum anderen stelle die Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht für die hier relevanten Dienstleistungen eine schutzunfähige Angabe dar, so dass eine Verwechslungsgefahr auch aus diesem Grund ausscheide. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen liege ebenfalls nicht vor, da die Widersprechende das Publikum nicht an eine entsprechende Markenserie gewöhnt habe. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne schließlich scheitere bereits daran, dass nichts dafür vorgebracht sei, dass sich die ältere Marke zu einem im Verkehr bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt habe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung besteht eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken, da man diese wie „en-tschoi“ bzw. „es-tschoi“ ausspreche. Auch hinsichtlich des Bedeutungsinhalts liege eine Ähnlichkeit vor, da „N“ als Abkürzung für Norden und „S“ als Hinweis auf den Süden bekannt sei. Zwischen den Zeichen bestehe insoweit auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da das Wort

„Joy“ als gemeinsamer Stammbestandteil erscheine, wogegen die Buchstaben „S“ und „N“ auf ein Angebot für den Süden einerseits und den Norden andererseits hinwiesen. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne könne nicht verneint werden. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht unterdurchschnittlich. Der Schutzzumfang sei vielmehr mindestens als durchschnittlich einzustufen. Hierzu beruft sich die Widersprechende auf eine „Media Analyse“ aus dem Jahr 2004, wonach in den norddeutschen Bundesländern zwischen 8 bis 10 % den Radiosender „N-Joy“ hören. Von Montag bis Freitag seien dies ca. eine Million meist jugendlicher Hörer.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Dezember 2002 und vom 6. Dezember 2004 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt. In der Sache hat sie auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren verwiesen, in dem sie die Auffassung vertreten hat, zwischen den Vergleichsmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken keiner Gefahr der Verwechslung im Verkehr nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unterliegen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz).

- a) Die Dienstleistungen der jüngeren Marke sind mit den Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, weitgehend identisch bis hochgradig ähnlich. Keine Ähnlichkeit besteht jedoch zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen Marke erfassten Dienstleistungen „rundfunktechnische Beratung; Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für andere“. Insoweit scheidet daher eine Verwechslungsgefahr von vornherein aus.
- b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus leicht geschwächt. Die Widerspruchsmarke lehnt sich erkennbar an das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „enjoy“ (= Vergnügen, Gefallen finden, Freude finden) an und weist insoweit im Bereich der Fernseh- und Rundfunkunterhaltung einen beschreibenden Anklang auf. Denn Ziel dieser Dienstleistungen ist es u. a., dem Empfänger Freude zu bereiten. Es kann auch nicht zugunsten der Widersprechenden davon ausgegangen werden, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke durch intensive Benut-

zung auf ein durchschnittliches Maß erhöht hat. Die von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren vorgelegte Marktanalyse bezieht sich nämlich auf das Jahr 2004. Hier allein maßgeblich ist indessen, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke, also im Februar 1997, zukam.

- c) Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke einen mittleren Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten, der in jeder Hinsicht gewahrt ist.

Schriftbildlich sind sich die Marken bereits wegen der besonderen graphischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke nur geringfügig ähnlich.

Auch phonetisch halten die Marken einen ausreichenden Abstand ein. Wegen der ersichtlichen Annäherung an das englische Wort „enjoy“ ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke im Wesentlichen wie „in-tschoi“ ausgesprochen wird. Auch die angegriffene Marke enthält das englische Wort „joy“, so dass insoweit von einer Aussprache wie „es-tschoi“ auszugehen ist. Es erscheint nicht wahrscheinlich, dass die deutlichen klanglichen Unterschiede in den ersten Silben („in“ im Vergleich zu „es“) im Verkehr missachtet werden, zumal bei der Benennung von Marken erfahrungsgemäß stärker auf den Wortanfang geachtet wird.

Die Vergleichsmarken kommen sich auch in begrifflicher Hinsicht nicht verwechselbar nahe. Ein übereinstimmender Sinngehalt der Marken ist nicht ersichtlich. An einem solchen fehlt es gerade auch dann, wenn, wie die Widersprechende meint, die Buchstaben „S“ und „N“ auf „Süden“ und „Norden“ hindeuten sollten. Damit reduziert sich eine etwaige begriffliche Ähnlichkeit auf das Wort „joy“, was aber für sich gesehen und auch im Hinblick auf den mit diesem Wort verbundenen beschreibenden Sinngehalt nicht ausreicht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rn. 150).

- d) Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und so verwechselt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG). Diese besondere Fallgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass zwei Marken zwar nicht füreinander gehalten und insoweit unmittelbar verwechselt werden können, jedoch Gemeinsamkeiten aufweisen, die im Publikum Anlass zu der Annahme geben können, dass es sich bei der angegriffenen Marke um ein Zeichen des Inhabers der älteren Marke handle. Erfasst werden damit sowohl Fälle, in denen ein jüngeres Zeichen für ein Serienzeichen zu einer älteren Marke gehalten werden kann (mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. z. B. BPatG GRUR 2002, 345, 346 - ASTRO BOY/Boy), als auch Fälle der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 316).

Voraussetzung für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens wäre u. a. zum einen, dass der als Anknüpfungspunkt für eine solche Verwechslungsgefahr allein in Betracht kommende Markenbestandteil „joy“ in der älteren Marke als maßgeblicher, durch den Buchstaben „N“ abgewandelter bzw. weitergebildeter Stammbestandteil erscheint, und dass die jüngere Marke diesen Stammbestandteil wesensgleich übernimmt. Schon diese Grundvoraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Wie ausgeführt, verbinden sich die Bestandteile „N“ und „joy“ in der Widerspruchsmarke sinnfällig zu „enjoy“ und damit zu einem auch durch die graphische Verschlingung nahegelegten Gesamtbegriff, was der Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr grundsätzlich entgegensteht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 334). Hinzu kommt, dass der Bestandteil „joy“ auf dem Gebiet der Rundfunk- und Fernsehunterhaltung wegen seines beschreibenden Anklangs nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig ist. Kennzeichnungsschwache Bestandteile sind aber nicht geeignet, eine zur Verwechslungsgefahr im Rechtssinne führende gedankliche Verbindung zu vermitteln (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 327). Andererseits macht die angegriffene Marke von diesem Bestandteil auch nicht wesensgleich

Gebrauch. Zu berücksichtigen ist insoweit nämlich, dass dieser Bestandteil in der Widerspruchsmarke in einer besonderen graphischen Ausgestaltung und Einbindung erscheint, während er in der jüngeren Marke als reiner Wortbestandteil auftritt (vgl. hierzu BPatG GRUR 2006, 868, 871 - go seven; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, a. a. O., § 9 Rdn. 325 m. w. N.). Bei dieser Ausgangslage kommt eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob die Buchstaben „S“ und „N“ vom Verkehr als Hinweise auf verschiedene Himmelsrichtungen bzw. Ausstrahlungsgebiete verstanden werden können.

Zu verneinen ist auch die von der Widersprechenden behauptete Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Diese erfordert nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zwingend, dass sich die ältere Marke zu einem im Verkehr bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2004, 865, 867 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; w. N. bei Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 339). Dafür ist jedenfalls im Hinblick auf den hier maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt nichts ersichtlich.

- e) Die Beschwerde konnte nach alledem keinen Erfolg haben. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG bestand jedoch kein Anlass.

gez.

Unterschriften