



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 75/07

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
23. Februar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 47 419

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Laura's Girls

wurde am 18. Oktober 2004 unter der Nummer 304 47 419 für

Telekommunikation; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung, insbesondere zur Zerstreuung, Belustigung und Entspannung von Personen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse, insbesondere Begleitdienste, Escortservice und Ehevermittlung

in das Markenregister eingetragen.

Widerspruch wurde erhoben aus der seit dem 28. März 2003 unter der Nummer 302 45 786 für die Waren und Dienstleistungen

Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Kassetten, CDs, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder, Disketten, CD-Roms, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Kataloge und Prospekte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Meinungsforschung; Werbeforschung; Verteilung von Waren (insbesondere Flugblättern, Prospekten, Drucksachen und Warenproben) zu Werbezwecken; Werbemittlung; Werbung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Print-, Videotext- und Teletextwerbung; Werbevermarktung, insbesondere in vorbenannten Medien und über vorbenannte Medien; Filmvermietung, Werbefilmvermietung; (telefonische) Bestellannahme für Teleshopping-Angebote; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Telekommunikation, insbesondere datenverarbeitungsgestützte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste für offene und geschlossene Benutzerkreise; elektronische Ton-, Bild-, Dokumenten- und Datenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computerterminals, Computer-Netzwerke, Telefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Übertragungsmedien; elektronische Speicherung und Wiederauffindung von Daten und Dokumenten; Daten- und Stimmtelekommunikation; Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Mail; Faksimileübertragung; Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Information, insbesondere auch vermittelt interaktiv kommunizier-

render (Computer-)Systeme; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeinen Informationen; Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Sendung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, auch durch Draht-, Kabel-, Satellitenfunk, Videotext, Internet und ähnliche technische Einrichtungen; Bereitstellung von Informationsangeboten zum Abruf aus dem Internet, anderen Datennetzen sowie Onlinediensten; Kundenberatung für eigene Kunden und Dritte in den Bereichen Telekommunikation; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Katalogen und Prospekten; Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Einrichten und Betreiben einer Datenbank; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Einrichten, Unterhalten und Betreiben eines (Online-)Informationscenters, insbesondere für die Kundenbetreuung im Zusammenhang mit Verlagserzeugnissen; Design von Netzwerkseiten (Homepages) für Dritte; Einstellen von Webseiten ins Internet für Dritte (Webhosting)

eingetragenen Marke

LAURA.

Die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, selbst bei teils identischen Dienstleistungen sei der erforderliche strenge Markenabstand eingehalten. Die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beschränke sich auf Druckereierzeugnisse, die für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistungen lägen außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Druckereierzeugnisse. Die angegriffene Marke „Laura's Girls“ sei nach sprachlicher Ausgestaltung und Auftritt als einheitlicher Gesamtbegriff zu werten, so dass der Bestandteil „Laura“ nicht selbständig kennzeichnend hervor trete. Es gebe auch keine Anhaltspunkte für eine Serienzeichenbildung, aber selbst wenn man der Widersprechenden eine Markenserie zugestehe, füge sich die angegriffene Marke nicht in diese Serie ein.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, bei hochgradig ähnlichen Dienstleistungen und überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Druckereierzeugnisse, die auch auf druckereiaffine Waren und Dienstleistungen - nämlich die Bereiche, die insbesondere in Frauenzeitschriften thematisch behandelt würden - ausstrahle, sei der erforderliche Markenabstand nicht mehr eingehalten. Da es sich bei dem Bestandteil „Girls“ der angegriffenen Marke um einen beschreibenden Bestandteil handle, sei allein der Bestandteil „Laura's“ prägend, zudem neige der Verkehr bei vergleichbaren Zusammensetzungen dazu, auch den Vornamen zu verkürzen. Das zusätzliche Genitiv-s in der angemeldeten Marke werde nicht ausreichend bemerkt. Hinsichtlich der Marken bestehe jedenfalls mittelbare Verwechslungsgefahr, da die Widersprechende über eine Markenserie verfüge, neben „LAURA“ gebe es die weiteren Zeitschriften „LAURA Rezepte“, „LAURA Backen“ und „LAURA wohnen kreativ“. Ein gesamtbegrifflicher Charakter der angegriffenen Marke „Laura's Girls“ könne nicht angenommen werden, ein eigener Begriffsgehalt sei nicht erkennbar.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juni 2006 und 13. September 2007 aufzuheben und die Marke 304 47 419 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Unter Bezug auf die Beschlüsse der Markenstelle führt sie im Wesentlichen aus, eine erhöhte Kennzeichnungskraft könne nur auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen ausstrahlen, was vorliegend nicht der Fall sei. Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit sei die angemeldete Marke aus gleichgewichtigen Bestandteilen zusammengesetzt, der Bestandteil „Girls“ sei in Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend, so dass das Element „Laura’s“ nicht prägend sei.

Mit Schriftsatz vom 14. Januar 2009 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung für alle Dienstleistungen der Widerspruchsmarke geltend gemacht.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da nach Auffassung des Senats keine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1. Die vom Inhaber der angegriffenen Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke musste unberücksichtigt bleiben. Er hat erstmals im Beschwerdeverfahren sechs Wochen nach der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 14. Januar 2009 diese Einrede erhoben. In der mündlichen Verhandlung am 1. Dezember 2008 hatte der Senat beschlossen und verkündet, gem. § 79 Abs. 1 S. 3 MarkenG eine Entscheidung an Verkündungs Statt zuzustellen. Da auch an Verkündungs Statt zugestellte Beschlüsse aufgrund der mündlichen Verhandlung ergehen, ist den Beteiligten nachträglicher weiterer Sachvortrag verwehrt; insbesondere können gemäß § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 296a S. 1 ZPO weitere Angriffs- und Verteidigungsmittel nicht mehr vorgebracht werden. Eine Ausnahme gilt nach § 296a S. 2 ZPO dann, wenn das Gericht den Verfahrensbeteiligten gem. § 283 ZPO eine Frist zur Nachreichung von Schriftsätzen gewährt hat (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 8. Aufl. § 79 Rdn. 5 ff. m. w. N.). Im vorliegenden Fall ist eine solche Frist weder beantragt noch bewilligt worden. Der Inhalt der nachgereichten Schriftsätze hat auch keine Wiedereröffnung der Verhandlung gem. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 296a Satz 2, § 156 ZPO bzw. § 76 Abs. 6 S. 2 MarkenG erforderlich gemacht. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat in seinem Schriftsatz keine Umstände vorgetragen, die eine endgültige Entscheidung noch nicht zugelassen hätten.

Hinsichtlich der gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist daher von der Registerlage auszugehen.

2. Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke für den überwiegenden Teil der von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus. Lediglich für Druckereierzeugnisse und damit eng verwandte Waren und Dienstleistungen ist zu Gunsten der Widersprechenden von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft aufgrund der hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke für die von ihr benutzten Frauenzeitschriften auszugehen.

Zwar ist die Verwendung von weiblichen Vornamen im Bereich von Frauenzeitschriften weit verbreitet, eine unter Umständen ursprünglich vorhandene Kennzeichnungsschwäche ist jedenfalls durch die langjährige und gute Benutzung der Widerspruchsmarke überwunden. Eine umfangreiche Benutzung und gute Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Frauenzeitschriften lässt sich anhand der vorgelegten Unterlagen aus Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen und Umfrageergebnissen zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Verhältnis zu anderen Druckereierzeugnissen entnehmen.

Für die Annahme, der Widerspruchsmarke komme, wie vorgetragen, ein weiterer Schutzbereich auch für Waren und Dienstleistungen außerhalb der Klasse 16 zu, fehlen jedoch die erforderlichen konkreten Angaben der Widersprechenden zu Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen bezogen auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen und im Vergleich zu Mitbewerbern (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) - Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 - 62) - Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 9 Rdn. 189 ff. m. w. N.).

Allerdings ist anerkannt, dass der erweiterte Schutzzumfang einer Marke, der sich grundsätzlich auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschränkt, für die durch eine entsprechende Benutzung eine gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist, auch noch auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen ausstrahlen kann. Dies setzt nicht zwingend eine Benutzung für diese Waren und Dienstleistungen voraus, hängt dagegen von den Umständen des Einzelfalls ab, wobei es sowohl auf den Abstand der jeweiligen Waren und Dienstleistungen als auch auf den Grad der Erhöhung der Kennzeichnungskraft ankommt. Keinesfalls umfasst die Ausstrahlungswirkung aber den gesamten Bereich einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder gar noch entferntere Gebiete (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 781 Zwilling/Zweibrüder; BIPMZ 1978, 326, 327; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 196 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall kann von einer relevanten Ausstrahlungswirkung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke neben dem Bereich der Druckereierzeugnisse auch auf den Bereich von Datenträgern oder der Entwicklung von Softwareprodukten ausgegangen werden, da diese im engeren Ähnlichkeitsbereich zu Zeitschriften liegen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 353, re. Sp. oben). Denn Druckereierzeugnisse und Zeitschriften insbesondere Fachzeitschriften werden häufig alternativ und gleichwertig auf optischen und audiovisuellen Datenträgern angeboten und vertrieben. Auch Dienstleistungen, die das Verlagswesen und Unterricht und Ausbildung betreffen, sind noch als Dienstleistungen sehen, die unter die genannte Ausstrahlungswirkung fallen.

Demgegenüber kann die Widerspruchsmarke entgegen der Ansicht der Widersprechenden keinen erweiterten Schutzzumfang aufgrund gesteigerter Verkehrsbekehrtheit für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen für sich in Anspruch nehmen. Lediglich aus dem Umstand, dass eine Ware oder Dienstleistung inhaltlich oder thematisch in einem Artikel oder einer sonstigen Darstellung in einer Zeitschrift abgehandelt wird oder auf einem Datenträger erscheint, kann sich kein

derart enger Bezug ergeben, dass von einer relevanten Ausstrahlungswirkung ausgegangen werden kann.

3. Ausgehend von der Registerlage besteht - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise Identität, so hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte, Ausbildung, Telekommunikation“ zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen „Telekommunikation, Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Mail, Ausbildung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Design von Netzwerkseiten (Homepages) für Dritte“.

4. Den unter diesen Umständen zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr erforderlichen überaus deutlichen Abstand hält die angegriffene Marke zur Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht ein.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen abzustellen. Das schließt nicht aus, dass bei mehrgliedrigen Marken der Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dabei nimmt der Verkehr eine Marke so auf, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Demgemäß bleibt auch ein sachbeschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 782 Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRA-FLEX).

In ihrer jeweiligen Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien. So weist die angegriffene Mehrwortmarke „Laura’s Girls“ gegenüber der

widersprechenden Einwortmarke „LAURA“ über einen zusätzlichen nachfolgenden Wortbestandteil „Girls“ und eine englische Genitivbildung des ersten Bestandteils.

5. Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in der Widerspruchsmarke sowie in der angegriffenen Marke klanglich ähnliche Wortbestandteil „Laura’s (LAURA)“ die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägt. Das setzt voraus, dass er eine selbständig kennzeichnende Funktion aufweist und die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 232 ff. m. w. N.). Dies ist hier nicht der Fall.

Bei der Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Markenteils stellt sich zunächst die Frage, ob für den Verkehr überhaupt Veranlassung besteht, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren. Das muss insbesondere bei Marken verneint werden, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (vgl. BGH a. a. O. Kleiner Feigling; EuG GRUR Int. 2005, 940, 942 (Nr. 47) Biker Miles). Dabei wird die Vorstellung eines Gesamtbegriffes gefördert durch die sprachliche Ausgestaltung der Kombinationsmarke, die eine begriffliche Verbindung mit dem folgenden Zeichenteil herstellt (vgl. BGH a. a. O. Kleiner Feigling; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 270, 271 m. w. N).

Die angegriffene Marke „Laura’s Girls“ ist aus dem weiblichen Vornamen „Laura“ in der - auch für den den deutschen Verkehr erkennbaren - englischen Genitivform und der Pluralform des zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wortes „girl“ für Mädchen gebildet. Zwar hat der Bestandteil „Girls“ in Alleinstellung bezogen auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen zumindest teilweise einen beschreibenden Anklang in dem Sinn, dass diese Dienstleistungen für Mädchen bestimmt sind oder von Mädchen erbracht werden. Die angegriffene Marke erhält ihre schutzbegründende Eigenart aber durch die Voranstellung des

Bestandteils „Laura’s“ und die daraus folgende Individualisierung des an sich schutzunfähigen Ausdrucks, nämlich dahingehend, dass es sich um Lauras Mädchen handelt. Die Einzelbestandteile der angegriffenen Marke sind erkennbar durch die Genitivform in ihrer grammatikalischen und sprachlichen Ausgestaltung und damit auch im Sinngehalt aufeinander bezogen und erscheinen - unabhängig von der Frage der Schutzfähigkeit der einzelnen Bestandteile - in ihrer Kombination als geschlossene gesamtbegriffliche Einheit. Der Sinngehalt des Gesamtbegriffs erhält in dieser Zusammensetzung auch einen von der bloßen Aneinanderreihung der Bestandteile abweichenden Sinngehalt. Im vorliegenden Fall ist die Klammerwirkung durch die englische Genitivform „’s“ stärker als bei einer bloßen Aneinanderreihung "Laura Girls". Der Verkehr hat schon deshalb keinen Anlass, den Gesamtbegriff „Laura’s Girls“ auf den Bestandteil „Laura’s“ zu verkürzen, da er damit den Sinn entstellen und der Bezeichnung den Aussagegehalt nehmen würde. Eine Prägung durch den Bestandteil „Laura’s“ oder seine Beurteilung als selbständig kollisionsbegründendes Markenelement scheidet daher aus.

6. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können. Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen. Sie werten gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke, messen diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion bei und sehen deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke an (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 Bayer/Bei-Chem; GRUR 2002, 542, 544 BIG; GRUR 2002, 544, 547 BANK 24). Indessen sprechen die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile insbesondere dann gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von der Vorstellung wegführen, es handele sich um Serienmarken eines Unterneh-

mens (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 MEISTERBRAND; GRUR 1999, 735 POLYFLAM/MONOFLAM). Im vorliegenden Fall führt eine gesamtbegriffliche Verbindung - wie unter 4) ausgeführt - zu dem Phantasiebegriff „Laura's Girls“ und damit von der Vorstellung weg, das Markenelement „Laura's“ sei Stammbestandteil von Serienmarken. Für den Verkehr besteht daher keine Veranlassung, den Bestandteil „Girls“ zu vernachlässigen. Insoweit kommt es auf eine Markenserienbildung der Widersprechenden nicht an.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass § 71 Abs. 1 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

CI