



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 29/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 49 820

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. November 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2009 aufgehoben. Die Löschung der Marke 306 49 820 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 11. August 2006 angemeldete und am 10. Januar 2007 eingetragene Wortmarke 306 49 820

Apriori-Film

ist nach einer Teillöschung für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 geschützt:

„Tonträger, insbesondere Schallplatten; Compact Discs (CD); Tonbänder und Tonbandkassetten; Bildträger, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Videoplatten (Bildplatten); Video-Compact-Disc (CD-Video, CD-ROM); Videokassetten und Videobänder; Computerspiele (Software), Computerprogramme; Com-

putersoftware; belichtete Filme; Telefonapparate; davon ausgeschlossen sind sämtliche Waren/Dienstleistungen der vorgenannten Art, welche mit pornographischen und/oder gewaltverherrlichenden Inhalten belegt sind oder mit Inhalten, bei denen das Thema "Mode" im Vordergrund steht; Unterhaltung, insbesondere Organisation und Veranstaltung von Film- und Theateraufführungen, die Produktion von Unterhaltungsfilmern, Film- und Fernsehproduktionen (ausgenommen Zeichentrickfilme, rein geschichts- oder/und naturwissenschaftliche Produktionen), Zusammenstellung von Rundfunk-/Fernsehprogrammen, das Verfassen von Drehbüchern, Herausgabe von Verlags- und Multimediaerzeugnissen, soweit in Klasse 41 enthalten; davon ausgeschlossen sind sämtliche Waren/Dienstleistungen der vorgenannten Art, welche mit pornographischen und/oder gewaltverherrlichenden Inhalten belegt sind oder mit Inhalten, bei denen das Thema "Mode" im Vordergrund steht; Vermittlung von Rechten, insbesondere Medienrechten wie Film-, Fernseh- und Musikrechten, einschließlich Ankauf und Verkauf derselben; davon ausgeschlossen sind sämtliche Waren/Dienstleistungen der vorgenannten Art, welche mit pornographischen und/oder gewaltverherrlichenden Inhalten belegt sind oder mit Inhalten, bei denen das Thema "Mode" im Vordergrund steht“.

Widerspruch erhoben hat der Inhaber der am 5. August 2002 angemeldeten und am 8. März 2004 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 27 96 597

a priori

geschützt für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42:

„Technische Ausstattung eines Übertragungswagens für Bild und/oder Ton, bestehend insbesondere aus Geräten für Aufnahme, Sendung, Übertragung, Empfang, Wiedergabe und Bearbeitung von Signalen, insbesondere von Lauten, Zeichen und/oder Bildern; Fernseh- und Rundfunkgeräte, Sender; Geräte der leitungsgebundenen und der drahtlosen Informationsgewinnungs-, Informationsübertragungs- und Informationsverarbeitungstechnik; Geräte zum Senden, Empfangen, Speichern und Auswerten von Fernseh-, Hörfunk- und Telekommunikationssignalen; Datenencoder und Decoder; Multiplexer; Endgeräte für Telekommunikationsnetze einschließlich Monitore, Drucker, Tastaturen, Modems, Telefax-Geräte, Telefonapparate; Antennen; elektrische Anzeigegeräte; elektronische Anzeigetafeln; Aufzeichnungsfilme; Aufzeichnungsgeräte; Bildfunkgeräte; Bildtelefone; Kodierer; Compact Discs; Computer; Computer-Programme; Fernsprechapparate; belichtete Filme; Filmkameras; Filter für fotografische Zwecke; Laptops; Lautsprecher; Schalleitungen; Magnetbänder; Magnetbandgeräte; Magnetdatenträger; Membranen für wissenschaftliche Apparate; elektrische Meßgeräte; Mikrophone; Monitore; optische Fasern; Filmschneidegeräte; Sender; Telefonapparate; Textverarbeitungsgeräte; Tonaufzeichnungsgeräte; Tonbandgeräte; Tonmeßgeräte; Tonträger; Tonübertragungsgeräte; Tonverstärker; Tonwiedergabegeräte; Videobänder; Videobildschirme; Videokameras; Videokassetten; Videorecorder; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Druckereierzeugnisse, Handbücher, insbesondere Bedienungs- und Benutzeranleitungen sowie anderes schriftliches Begleitmaterial für technische Geräte und für Programme; Diagramme; graphische Reproduktion; Schreibwaren; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen, Wandtafeln

und Zeichen- und Darstellungsgeräten; Werbung; Marketing; Public Relations; Verkaufsförderung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Vermietung von Werbeflächen; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Datenverarbeitung für Dritte; Sammeln und Liefern von Daten, Informationen, Texten und Bildern; Sammeln und Zusammenstellen sowie Systematisieren von Daten, Informationen, Texten und Bildern in Datenbanken, insbesondere in Computerdatenbanken; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Verbreitung, Verteilung und Weiterleitung von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über drahtlose und drahtgebundene, digitale und analoge Netze; Betrieb von Online- und Offline-Datendiensten, nämlich Übermitteln von Nachrichten, Daten, Informationen, Texten und Bildern, Sammeln und Liefern von Nachrichten; Bildschirmtextdienst; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen und Hörfunksendungen; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Mobilfunk-Telefondienst; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; elektronische Nachrichtenübermittlung; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Satellitenübertragung; Betrieb von Tonstudios, Bildstudios und Filmstudios sowie von Übertragungswagen, insbesondere für Fernsehen, Radio und Internetdienste; Fernseh- und Rundfunkunterhaltung; Vermietung von Filmgeräten und Filmzubehör; Filmproduktion; Synchronisation; Vermietung von Ton- und Bildaufnahmen; Fernkurse; Fernunterricht; Schulung und Fortbildung Dritter; Veranstaltung und Organisation von Konferenzen und Kongressen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften; Dienstleistungen eines Redakteurs; Erstellen von Bildreportagen; Nachrichtenberichterstattung, insbesondere Berichtstattung über

politische, wirtschaftliche, kulturelle und sportliche Ereignisse; Dienstleistungen eines Nachrichten- und Übertragungstechnikers; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Aktualisieren von Computer-Software; Vermietung von Computer-Software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Datenspeicherung; technische Beratung bei der Planung und Entwicklung von Geräten, Anlagen und Einrichtungen für die mobile Telekommunikation; Softwaresupport; technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Informationstechnik und Telekommunikation; Entwicklung von EDV-Konzeptionen; Vermietung von Daten auf Datenträgern; Einstellen von WEB-Seiten ins Internet für Dritte (WEB-Hosting); Design von Netzwerkseiten/Homepages (WEB-Designing); technische Beratung auf dem Gebiet des Internet; Betrieb einer Datenbank; Bereitstellung von Daten und Datenbanken auf Internetservern.“

Der Widerspruch vom 8. Mai 2007 richtet sich gegen alle identischen und/oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 16. November 2009 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Das ist damit begründet, ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hielten die Marken selbst den bei teilweise identischen Waren gebotenen deutlichen Abstand ein. Die beiden Markenbegriffe "Apriori-Film" und "a priori" unterschieden sich durch ihre Wortlänge auffällig. Daraus ergäben sich eine andere Silbenzahl, eine andere Vokalfolge sowie ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus. So verfüge die angegriffene Marke über den Bestandteil "Film", der der Widerspruchsmarke fehle. Es bestehe auch kein Anlass, einen Bestandteil der angegriffenen Marke wegzulassen oder zu vernachlässigen. Marken würden nämlich grundsätzlich in ihrer Gesamtheit be-

trachtet, da eine zergliedernde Betrachtungsweise dem Markenrecht fremd sei und selbst kennzeichnungsschwache Bestandteile nicht von vornherein außer Betracht gelassen würden. Das Publikum werde also nicht einen Wortteil der angegriffenen Marke einfach nicht beachten oder weglassen. Alle Bestandteile ergäben in ihrer Gesamtheit einen Sinn als "von vornherein, grundsätzlich Film". Sie seien alle gleichermaßen prägend für die Gesamtmarke. Die genannten Unterschiede reichten aus, um den Marken eigenständige Klangbilder zu verleihen. Diese fielen so auf, dass Verwechslungen in klanglicher Hinsicht ausgeschlossen seien. Der Sinngehalt des Bestandteils "Film" der angegriffenen Marke, der der Widerspruchsmarke fehle, diene zusätzlich dazu, die Marken besser auseinanderhalten zu können sowie Hör- und Merkfehler zu vermeiden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er hält die Vergleichsmarken für verwechselbar. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. hochgradig ähnlich. Der zweite Bestandteil "Film" der jüngeren Marke sei für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend. Die jüngere Marke werde ausschließlich von dem ersten Bestandteil "Apriori" geprägt, der sowohl klanglich als auch (schriftbildlich) identisch zu der Widerspruchsmarke sei.

Selbst ohne Prägung der jüngeren Marke durch "Apriori" blieben die Zeichen einander in schriftlicher und klanglicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Ein beschreibender Anklang des Bestandteils "Apriori" werde bestritten. Das Verständnis von "Apriori" im Sinne von "grundsätzlich" sei falsch. Bei "Apriori" handle es sich um einen in der Erkenntnistheorie gebräuchlichen Terminus, der aus dem Lateinischen stamme und zunächst einmal "von vornherein" bedeute.

Der Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 16. November 2009 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich weder im Amtsverfahren noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG kann nicht verneint werden.

1. Dass sich die Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat, steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Da eine mündliche Verhandlung nach der Wertung des Senats nicht geboten ist, kann entschieden werden, ohne der Markeninhaberin den beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen. Das Gebot des rechtlichen Gehörs gebietet es lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen, ihre eigene Rechtsauffassung darzulegen sowie Anträge zu stellen. Nachdem die Beschwerde vom 4. Januar 2010 und die Begründung vom 12. Mai 2010 datiert, bestand hierzu hinreichend Gelegenheit.

2. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht entgegen der Auffassung der Markenstelle eine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG).

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 sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im

Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) Die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke in den Klassen 9 und 41 sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke in diesen Klassen eingetragenen Waren und Dienstleistungen identisch. Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Vermittlung von Rechten (insbesondere Medienrechte wie Film-, Fernseh- und Musikrechten, einschließlich Ankauf und Verkauf derselben)" und den zugunsten der Widerspruchsmarke in der Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen "Vermietung von Daten auf Datenträger" besteht eine hochgradige Ähnlichkeit, da unter die Vermietung von Daten auf Datenträgern z. B. auch die Lizenzierung von Filmen fallen kann, so dass die Vermittlung der Rechte derselben in einem engen Zusammenhang stehen.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegensehender Anhaltspunkte durchschnittlich. Der ursprünglich aus dem Lateinischen stammende Begriff "a priori" ist zwischenzeitlich Bestandteil der deutschen Sprache und hat die Bedeutung „(philosophisch) von der Erfahrung oder Wahrnehmung unabhängig; aus der Vernunft durch logisches Schließen gewonnen; aus Vernunftgründen“ oder „(bildungssprachlich) von vornherein; grundsätzlich; ohne weitere Beweise" (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2006). Einen die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke beschreibenden Begriffsinhalt lässt sich diesen Bedeutungen nicht entnehmen. Dies gilt entgegen der Auffassung der Markenstelle auch für die Bedeutungen "von vornherein, grundsätzlich", da sich daraus kein die Waren und Dienstleistungen beschreibender Sinn ergibt.

c) Den danach erforderlichen weiten Abstand halten die Marken in schriftbildlicher Hinsicht wegen der unterschiedlichen Schreibweise von "Apriori" bzw. "a priori", dem nur in der jüngeren Marke vorhandenen Bindestrich und dem nachgestellten Bestandteil "Film" ein.

Klanglich stimmt die angegriffene Marke "Apriori-Film" mit der Widerspruchsmarke "a priori" in dem ersten von zwei Bestandteilen überein. Bei dieser Ausgangslage kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr grundsätzlich nur bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und deren übrige Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (vgl. zu dieser sog. "Prägetheorie" Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 262 ff. sowie u. a. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

Im vorliegenden Fall hält der Senat die Marken abweichend von der Auffassung der Markenstelle für klanglich verwechselbar, weil die jüngere Marke von dem vorangestellten Bestandteil "Apriori" geprägt wird. Der die Waren und Dienstleistung glatt beschreibende weitere Bestandteil "Film" ist nicht schutzfähig und daher nicht geeignet, die Marke mitzuprägen.

Die jüngere Marke "Apriori-Film" verkörpert auch keinen im Bedeutungsgehalt feststehenden Gesamtbegriff, der der Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr entgegenstehen würde. Allein der Bindestrich zwischen den Wörtern rechtfertigt noch nicht die Annahme eines Gesamtbegriffs. Einen Gesamtbegriff vermag der Senat selbst in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung "von vornherein, grundsätzlich Film" nicht zu erkennen, da der Sinngehalt dieser Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen völlig unklar ist.

Es stehen sich somit klanglich identische Zeichen gegenüber.

Die Gesamtabwägung von teilweiser Waren-/Dienstleistungsidentität und im Übrigen enger Dienstleistungsähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie klanglicher Identität ergibt, dass die Gefahr von Verwechslungen nicht auszuschließen ist.

3. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Me