

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 26 W (pat) 504/10

Entscheidungsdatum: 2. März 2011

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Grafisch ausgestalteter Buchstabe "M"

Zur Verwechslungsgefahr von Einzelbuchstaben.



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 504/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 01 993

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. März 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann sowie den Richter Reker und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaber wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2009 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs die Löschung der Marke 304 01 993 angeordnet worden ist. Der Widerspruch aus der Marke 300 26 174 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 304 01 993



für die Dienstleistungen

„Veranstaltung von Reisen, Städteführungen; Durchführung von kulturellen und sportlichen Aktivitäten; Gästeunterhaltung; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; persönliche Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse, nämlich Gästebetreuung einschließlich der Betreuung von sehr wichtigen Personen (VIP-Service); Organisation der oben genannten Dienstleistungen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Marke 300 26 174

A large, bold, black capital letter 'M' is centered on the page. It is a simple, sans-serif font with a thick stroke.

die für die Dienstleistungen

„41: Unterhaltung, musikalische Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten;

42: Verpflegung und Beherbergung von Gästen“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 17. November 2009 wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, angesichts der klanglichen Identität der Marken und der Identität beziehungsweise hochgradi-

gen Ähnlichkeit der Dienstleistungen bestehe für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Der die Widerspruchsmarke bildende Buchstabe „M“ weise in Bezug auf die Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei, keinen beschreibenden Charakter auf, so dass auch die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als normal einzustufen sei. Einzelbuchstaben hafte auch nicht generell eine Kennzeichnungsschwäche an. Vielmehr seien sie hinsichtlich Unterscheidungskraft und beschreibender Bedeutung nach den gleichen Grundsätzen zu beurteilen wie jede andere Wortmarke. Die beiderseitigen Marken seien zwar in ihrer Gesamtheit unterschiedlich. Verwechslungsgefahr könne jedoch auch dann vorliegen, wenn ein in beiden Marken vorhandener identischer oder ähnlicher Bestandteil den Gesamteindruck der Marken präge. Davon sei bei dem in der angegriffenen Marke enthaltenen Buchstaben „M“ auszugehen, weil sich der Verkehr bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den Wortelementen als der einfachsten Form der Benennung orientiere. Dies gelte auch im vorliegenden Fall, da die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke, die ausschließlich in einem farbigen Hintergrund bestehe, werbeüblich sei. Weil sich somit zumindest in klanglicher Hinsicht identische Bezeichnungen für identische beziehungsweise ähnliche Dienstleistungen gegenüberstünden, könne die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum in einem entscheidungserheblichen Umfang nicht ausgeschlossen werden.

Dagegen wenden sich die Markeninhaber mit der Beschwerde. Sie sind der Auffassung, dass zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Es fehle teilweise bereits an der erforderlichen Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen. Entgegen der Ansicht der Markenstelle weise die Widerspruchsmarke auch keine normale, sondern nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft auf, da ihr als Einzelbuchstabe die Eignung fehle, dem Publikum als Kennzeichnungsmittel in Erinnerung zu bleiben und die Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Auch die Marken seien einander nicht ähnlich. Bei kombinierten Wort-Bild-Marken scheidet eine Verwechslungsge-

fahr aufgrund von klanglicher Ähnlichkeit aus, weil eine solche durch visuelle Unterschiede beseitigt werde. Das in der angegriffenen Marke enthaltene „M“ präge den Gesamteindruck dieser Marke nicht allein. Vielmehr trage auch die grafische Gestaltung maßgeblich mit zum Gesamteindruck der angegriffenen Marke bei. Insgesamt unterschieden sich beide Marke ausreichend voneinander, weil die Widerspruchsmarke als schwarzes „M“ in einer Standardschrift wahrgenommen werde, während die angegriffene Marke ein weißes „M“ in einer von der Standardschrift abweichenden Schreibweise zeige. Bereits daraus ergebe sich ein erheblicher bildlicher Unterschied. Hinzu komme, dass die angegriffene Marke in einem roten Viereck mit abgerundeten Ecken dargestellt sei. Die Bedeutung dieser Hintergrundgestaltung habe die Markenstelle nicht hinreichend berücksichtigt. Selbst wenn das „M“ als prägender Bestandteil der Marken angesehen werde, scheide gleichwohl eine Verwechslungsgefahr aufgrund der unterschiedlichen Farbgestaltung aus, weil die Rechtsprechung, wonach mit der Eintragung einer schwarz/weißen Darstellung keine Festlegung auf bestimmte Farben erfolge, nicht überzeugen könne, da sie zu einer nicht zu rechtfertigenden Verwischung von Schutzgegenstand und Schutzzumfang einer Marke führe. Auch eine Markenähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht scheide aus, weil dem Buchstaben „M“ keine erkennbare Bedeutung zukomme.

Die Markeninhaber beantragen sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2009 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält den Beschluss der Markenstelle für sachlich und rechtlich zutreffend und tritt der Ansicht der Markeninhaber entgegen, dass zwischen den beiderseitigen Dienstleistungen teilweise keine Ähnlichkeit bestehe. Zutreffend sei die Markenstelle auch von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Da es sich bei beiden Marken um die Wiedergabe des Großbuchstabens „M“ handle und die aus einem Viereck mit abgerundeten Ecken bestehende grafische Gestaltung der angegriffenen Marke vom Verkehr als nicht kennzeichnungskräftig angesehen werde, seien die beiderseitigen Marken letztlich identisch, weshalb Verwechslungsgefahr bestehe.

II

Die gemäß § 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelder ist begründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Ob nach der vorstehend genannten Bestimmung zwischen zwei Marken eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, ist unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken eingetragen sind, sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu entscheiden, wobei die genannten, die Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren dergestalt in einer Wechselbeziehung miteinander stehen, dass der Ähnlichkeitsgrad der Marken umso geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Nähe der Waren und Dienstleistungen ist, während umgekehrt ein höherer Ähnlichkeitsgrad der Marken erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der älteren Marke nur schwach und/oder der Warenabstand größer ist (ständige Rechtsprechung, vgl. z. B. BGH GRUR 2009, 766, 768 - *Stofffähnchen*; GRUR 2008, 258 - *INTERCONNECT/T-InterConnect*; GRUR 2007, 1066, 1067 f. - *Kinderzeit*; GRUR 2005, 523 f. - *MEY/Ella May*; GRUR 2005, 419, 422 - *RäucherKate*; GRUR 2002, 1067 f. - *DKV/OKV*). Bei der Beurteilung der Ver-

wechslungsgefahr ist dabei nicht auf den Standpunkt eines flüchtigen, dem angesprochenen Verkehr zugehörigen Adressaten der Zeichen abzustellen, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; GRUR Int. 1999, 734, 736, Nr. 26 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Auszugehen ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ferner stets von der registrierten Form der Marken, die für den markenrechtlichen Schutz maßgeblich ist, und von dem durch diese Form vermittelten Gesamteindruck, wobei eine zergliedernde und analysierende Betrachtungsweise zu vermeiden ist (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2007, 700, 701, Nr. 35 – HABM/Shaker; BGH GRUR 2008, 1002, 1004, Nr. 23 - Schuhpark).

Bei Zugrundelegung dieser auch für den vorliegenden Fall maßgeblichen Rechtsgrundsätze besteht zwischen den verfahrensgegenständlichen Marken auch insoweit keine Verwechslungsgefahr, als sie für identische Dienstleistungen eingetragen worden sind, weil sich die angegriffene Marke ihrem maßgeblichen Gesamteindruck nach von der Widerspruchsmarke entgegen der im angegriffenen Beschluss vertretenen Ansicht auch bei einer Benutzung für identische Dienstleistungen in jeder Richtung deutlich unterscheidet.

Die Kennzeichnungskraft der aus einer verkehrsüblichen Wiedergabeform des Großbuchstabens „M“ bestehenden Widerspruchsmarke ist als eher unterdurchschnittlich zu bewerten.

Da im geltenden Recht Buchstaben oder Zahlen in Alleinstellung und Kombinationen hiervon denselben Maßstäben wie andere Markenformen unterliegen, kann zwar nicht mehr ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass Verbindungen von Buchstaben und Zahlen von Haus aus stets kennzeichnungsschwach und damit für sich gesehen nicht kollisionsbegründend sind (BGH GRUR 2002, 1067, 1068 f. - DKV/OKV; GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX). Vielmehr ist ihre

Kennzeichnungskraft nach den Umständen des Einzelfalls zu bemessen, wobei maßgeblich ist, ob die konkreten Buchstaben oder Zahlen im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen beschreibende Angaben oder Abkürzungen derselben darstellen oder wegen häufiger anderweitiger Verwendung nicht (mehr) über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen (BGH a. a. O - DKV/OKV; GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1).

In Bezug auf die Widerspruchsmarke ist zwar nicht feststellbar, dass der Buchstabe „M“ für die Dienstleistungen, für die er als Marke eingetragen worden ist, eine beschreibende Abkürzung darstellt oder sonst eine beschreibende Bedeutung aufweist. Allein aus diesem Umstand lässt sich jedoch nicht zwangsläufig auf eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schließen. Vielmehr sind auch sonstige Umstände, wie eine Benutzung des Buchstabens „M“ durch Dritte für die gleichen oder eng benachbarte Waren und/oder Dienstleistungen oder ein etwa von Haus aus bestehender Originalitätsmangel in die Einzelfallbeurteilung mit einzubeziehen. Insoweit haben die Markeninhaber zwar, was eine Drittbenutzung des Großbuchstabens „M“ für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 betrifft, keine hinreichenden Tatsachen vorgebracht. Jedoch steht auf Grund einer von der Widersprechenden selbst im Eintragsverfahren der Widerspruchsmarke als Anlage zu ihrem Schriftsatz vom 28. Februar 2007 vorgelegten Zusammenstellung von Marken, die aus dem - mehr oder weniger - bildhaft ausgestalteten Buchstaben „M“ bestehen, zur Überzeugung des Senats fest, dass bereits seinerzeit mehr als 850 derartige Marken im Inland geschützt waren, von denen ein nicht unerheblicher Teil auch Schutz für die hier maßgeblichen Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 genoss, was ein erhebliches Indiz für eine Originalitätsschwäche des Buchstabens „M“ auch auf dem Gebiet dieser Dienstleistungen darstellt.

Letztlich kann die Frage, inwieweit in Folge der Originalitätsschwäche des Buchstabens „M“ eine Verminderung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen ist, hier aber dahingestellt bleiben, weil eine Verwechslungsgefahr

zwischen den beiderseitigen Marken selbst dann nicht besteht, wenn zu Gunsten der Widersprechenden eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt wird. Für eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende nichts vorgetragen. Allein die Tatsache, dass für sie weitere Marken eingetragen sind, die den Buchstaben „M“ enthalten, vermag eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zu begründen, da zur Benutzung dieser weiteren Marken im Verkehr von der Widersprechenden nichts vorgetragen worden ist.

Die beiderseitigen Marken sind in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck derart unterschiedlich, dass die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen in jeder Richtung als ausgeschlossen erscheint. Zwischen ihnen besteht insbesondere keine bildliche Ähnlichkeit. Für die Ermittlung des bildlichen Gesamteindrucks kann grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung einer Wort-Bild-Marke ausschließlich an dem Wort orientiert, ohne den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild mit aufzunehmen (BGH a. a. O. - DKV/OKV; GRUR 2006, 859, 862, Nr. 30 - Malteserkreuz). Das bedeutet, dass es nicht zulässig ist, die Wortbestandteile der Marken herauszugreifen und einem isolierten schriftbildlichen Vergleich zu unterziehen. Diese für kombinierte Wort-Bild-Marken entwickelte Rechtsprechung ist ohne weiteres auch auf kombinierte Buchstaben-Bild-Marken übertragbar, da es sich insoweit um unmittelbar vergleichbare Markenbildungen handelt. Dementsprechend ist eine (schrift)bildliche Ähnlichkeit der beiden verfahrensgegenständlichen Marken wegen des durch die Einbringung des Buchstabens „M“ in ein Quadrat mit abgerundeten Ecken vermittelten bildlichen Gesamteindrucks zu verneinen. Der mit den Marken konfrontierte durchschnittlich aufmerksame Verbraucher der fraglichen Dienstleistungen wird die bildlichen Unterschiede der Marken vielmehr auf Grund der vielfältigen bildlichen Unterschiede der angegriffenen Marke - hierzu zählt auch die deutlich andere Kontur des „M“ - gegenüber der Widerspruchsmarke durchweg ohne analysierende Betrachtung sofort erkennen, zumal es sich bei beiden Marken um kurze, mit einem Blick erfassbare und leicht erinnerbare Zeichen handelt.

Die Marken weisen entgegen der im Beschluss der Markenstelle vertretenen Auffassung auch keine klangliche Ähnlichkeit auf. In klanglicher Hinsicht ist zwar von dem anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr i. d. R. dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (BGH GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2006, 60, 62, Nr. 20 - coccodrillo). Eine andere Beurteilung kann jedoch geboten sein, wenn das Bild durch seinen Umfang und/oder seine kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum mehr Beachtung findet (BGH GRUR 1959, 599, 601 f. - Teekanne; BPatG GRUR 1994, 124, 125 - Billy the Kid). Eine von dem allgemeinen Erfahrungssatz abweichende Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit ist darüber hinaus aber auch bei grafisch ausgestalteten Einzelbuchstaben erforderlich, denen zwar ein Lautwert innewohnt, die im Verkehr aber im Allgemeinen nicht nur mit diesem Einzellautwert wiedergegeben werden, sondern irgendwie auch mündlich näher spezifiziert werden, z. B. anhand einer vorhandenen grafischen Ausgestaltung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 9 Rdn. 333). Allein die Notwendigkeit der sicheren Unterscheidung der großen Zahl von Einzelbuchstaben enthaltenden Marken lässt den Schluss zu, dass sich der Verkehr zur Benennung von derartigen Marken auch der weiteren benennbaren Markenelemente mitbedienen wird, auch wenn es sich um gängige und eher bedeutungslose Zutaten oder Verzierungen handelt. Im Fall der angegriffenen Marke ist eine Mitbenennung des Bildelements auch ohne großes Analysieren möglich, da die Marke ohne weiteres als weißes „M“ auf rotem Grund oder als weißes „M“ in einem roten Quadrat bezeichnet werden kann.

Auch eine begriffliche Ähnlichkeit der Marken ist nicht gegeben, weil dem Buchstaben „M“ sowohl als solchem als auch in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 im Besonderen kein Begriffsgehalt innewohnt.

Für die Gefahr einer Verwechslung der Marken durch gedankliche Verbindung fehlt es ebenfalls an ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Abgesehen davon, dass die Widersprechende keine substantiierten Angaben zur Art und zum

Umfang der Benutzung weiterer, den Großbuchstaben „M“ enthaltender Marken im Verkehr gemacht hat, ist der Großbuchstabe „M“ auch als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden angesichts der Vielzahl von Drittmarken, die diesen Bestandteil enthalten und im Verkehr bereits seit längerem verwendet werden - beispielhaft hingewiesen sei an dieser Stelle nur an die Benutzung eines geschwungenen „M“ durch die „McDonalds“-Restaurants -, ungeeignet. Der Beschwerde der Markeninhaber war daher stattzugeben und der Widerspruch zurückzuweisen.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) besteht keine Veranlassung.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Schnurr

Reker

Fa