



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 21/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 46 931.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, der Richterin Dr. Hoppe und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 2008 und 25. November 2009 aufgehoben und die Marke 306 46 931 wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 075 218 gelöscht.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 306 46 931

Fotoprinz

für

Klasse 16: Fotografien, Kalender, Alben, Farbdrucke, Bilder;

Klasse 35: Herausgabe von Druckerzeugnissen auch in elektronischer Form für Werbezwecke, Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben);

Klasse 40: Fotosatzarbeiten, Erstellen von fotografischen Abzügen, Druckarbeiten, Aufdrucken von Mustern

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 2 075 218

PRINZ

für

Druckereierzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Reiseführer;

Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Rundfunk-, Film- und Fernsehproduktion, Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Magnetaufzeichnungsträger für Ton- und Bild, Schallplatten, Kompaktdisks und Kompaktkassetten; Herausgabe und Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften

(Reihenfolge der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in der ungruppierten Reihenfolge ihrer Eintragung).

Mit Beschluss vom 15. April 2008 hat der Erstprüfer den Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden hat die Erinnerungsprüferin mit Beschluss vom 25. November 2009 zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht trotz teilweise vorliegender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen keine Gefahr von Verwechslungen. Die Widersprechende habe unwidersprochen eine intensive und dauernde Benutzung ihrer Marke sowie hohe Werbeaufwendungen vorgetragen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liege daher zumindest im oberen durchschnittlichen Bereich oder sei sogar leicht erhöht, jedoch nur für die Waren "Zeitschriften" mit Ausstrahlung auf "Herausgabe und Veröffentlichung von Zeitschriften", nicht hingegen für andere Waren und Dienstleistungen.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht durch ihren Bestandteil "-prinz" geprägt, da sie nicht mehrgliedrig sei. Es liege auch kein Grund zur sog. Abspaltung vor. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr könne nicht festgestellt werden. Die angegriffene Marke habe einen gänzlich anderen Aufbau als die eingetragenen Serienmarken der Widersprechenden, bei denen das Wort "Prinz" jeweils vorangestellt sei und ein Hinweis auf ein bestimmtes Themengebiet folge (z. B. "PRINZ Travel", "PRINZ Music", "PRINZ Top Guide"). Bei der angegriffenen Marke bildeten die Bestandteile "Foto" und "-prinz" hingegen eine semantische und begriffliche Einheit.

Auch unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation i. S. d. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE) könne vorliegend keine Verwechslungsgefahr angenommen werden. Der Markenbestandteil "-prinz" verfüge innerhalb der angegriffenen Marke über keine selbständig kennzeichnende Stellung, da das Markenwort "Fotoprinz" als Gesamtbegriff verstanden werde. Hieran ändere die Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke als Zeitschriftentitel nichts, denn als Bestandteil der angegriffenen Marke sei "-prinz" eher kennzeichnungsschwach, da dieser anpreisend wirke und ein beliebtes Element in Drittzeichen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung besteht zwischen den Marken unter mehreren Aspekten eine Gefahr von Verwechslungen. Zunächst liege bei gegebener Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor, denn der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch ihren Bestandteil "prinz" geprägt. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei die sog. Prägetheorie auch bei zusammengesetzten Wortzeichen anwendbar. Vorliegend werde die angegriffene Marke als mehrgliedrig aufgefasst, da das Wort "Fotoprinz" kein sinnvoller Begriff sei. Die Wörter "Foto" und "prinz" ständen beziehungslos nebeneinander, ohne dass sich ein Gesamtbegriff mit eigenständigem Begriffsinhalt ergebe, denn bei einem als "Fotoprinz" bezeichneten Druckerzeugnis denke man

nicht an einen fotografierenden Königssohn o. ä. sondern an den bekannten Titel der Widerspruchsmarke. Der Verkehr erwarte hier ein von der Widersprechenden herausgegebenes Druckerzeugnis mit Fotos und thematischem Bezug zur Zeitschrift "PRINZ". Die angegriffene Marke sei daher aus eigenständigen Wörtern zusammengesetzt und somit mehrgliedrig. Dabei präge der Bestandteil "prinz" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein, denn der weitere Bestandteil "Foto-" sei nur beschreibend.

Zudem liege eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens vor. Die beiden Bestandteile "PRINZ" und "prinz" seien identisch. Die Widersprechende verfüge auch über eine intensiv benutzte Zeichenserie. Sie verweist hierzu auf verschiedene Titel von Zeitschriften und Beilagen, die von ihr vertrieben würden (z.B. "PRINZ TOP GUIDE", "PRINZ KULTUR-GUIDE"; "PRINZ CITY GUIDE SPEZIAL"; "PRINZ DATING EXTRA"). Es liege daher eine Verkehrsgewöhnung an Erweiterungen einer "PRINZ"-Zeichenserie vor. Zudem verfüge die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Verkehrsbekanntheit, wobei die Widersprechende auf ihre dazu im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten Unterlagen verweist. Außerdem seien vergleichbare Kombinationen von Zeitschriftentiteln mit beschreibenden Zusätzen üblich (z. B. Stern-VIEW, AudioVideoFotoBILD, ComputerBILD, Men's VOGUE, SZENE-Hamburg ESSEN + TRINKEN). Es bestehe daher auch eine Verwechslungsgefahr durch sonstige gedankliche Verbindung.

Entgegen der Auffassung der Markenstellen liege auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils "prinz" innerhalb der angegriffenen Marke vor. Die Markenstelle habe bei der Verneinung dieser Art der Verwechslungsgefahr nicht aufgezeigt, worin der eigenständige Begriffsinhalt von "Fotoprinz" bestehen soll. Der Verkehr werde nicht künstlich nach denkbaren Bedeutungen suchen, sondern in der angegriffenen Marke die bekannte Marke "PRINZ" erkennen und "Foto" als lediglich beschreibenden Zusatz auffassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR 2008, 343, Nr. 33 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM ("BAINBRIDGE"), jew. m. w. N.).

Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 544, 545 - BANK 24 m. w. N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

a) Die Widerspruchsmarke verfügt für die Ware "Zeitschriften" und die Dienstleistung "Herausgabe von Zeitschriften" über eine hohe Kennzeichnungskraft.

Dem Wort "Prinz" mag zwar eine mit dieser Adelsbezeichnung verbundene werbliche Aufwertung und damit eine gewisse Originalitätsschwäche anhaften, was sich auch in der von der Widersprechenden selbst vorgelegten Übersicht über zahlreiche eingetragene Drittmarken mit diesem Bestandteil zeigt, eine ernsthafte beschreibende Angabe vermag das Wort für die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke hingegen nicht darzustellen. Diese Originalitätsschwäche hat die Widerspruchsmarke jedoch für "Zeitschriften" und "Herausgabe von Zeitschriften" überwunden und zu einer hohen Kennzeichnungskraft ausgebaut.

Die Widersprechende hat substantiiert unter begleitender Vorlage von Unterlagen (Eidesstattliche Versicherung mit Auflistung jährlicher Werbeausgaben, Übersichten über Quartalsauflagen in Höhe von mehreren Hunderttausend, Ergebniszusammenfassung einer Umfrage zur Bekanntheit von "PRINZ") eine langjährige Benutzung ihrer Marke für eine Zeitschrift mit beachtlichen Auflagenzahlen und Werbeaufwendungen sowie eine erhöhte Verkehrsbekanntheit geltend gemacht. Dieser Vortrag ist von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht bestritten worden, so dass er ohne weitere Beweismwürdigung vom Senat als "liquide" zugrunde gelegt werden kann (vgl. BGH GRUR 1967, 246 - Vitapur, BPatG GRUR 2001, 513 - CEFABRAUSE/CEFASEL; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 146 bis 149).

Die damit festzustellende erhöhte Verkehrsbekanntheit für Zeitschriften und Herausgabe von Zeitschriften strahlt auf andere eng verwandte Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aus dem engeren Medienbereich aus, nämlich auf sämtliche Druckerzeugnisse der Klasse 16 sowie auf Rundfunk- u. Fernsehunterhaltung, ... -produktion, Ausstrahlung von ... -programmen (Klasse 41), da insoweit eine hochgradige Medienähnlichkeit mit (Herausgabe von) Zeitschriften besteht (Alternativverhältnis und zugleich Ergänzungsverhältnis

zwischen gedruckten und elektronischen Medien, zudem teilweise gleiche Produzenten bzw. Herausgeber, vgl. allgemein bekannte Beispiele wie "Spiegel-TV" auf RTL, "Stern TV" auf Sat1, "Die ZEIT TV-Magazin" auf VOX, umgekehrt z. B. ARD-Ratgeber als Taschenbücher, sonstige Begleitbücher zu Fernsehserien usw.). Ob eine Ausstrahlungswirkung der erhöhten Kennzeichnungskraft auch auf die weiteren Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke besteht, kann dagegen als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen teilweise im Identitätsbereich, im Übrigen im engeren Ähnlichkeitsbereich.

Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 16 (Fotografien, Kalender, Alben, Farbdrucke, Bilder) sind vollständig von dem für die Widerspruchsmarke eingetragenen Oberbegriff "Druckereierzeugnisse" umfasst, so dass insoweit Warenidentität besteht.

Des Weiteren besteht eine Identität zwischen der für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistung der Klasse 35 "Herausgabe von Druckerzeugnissen auch in elektronischer Form für Werbezwecke, Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben)" und der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung "Herausgabe und Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften", da beide Dienstleistungen die Herausgabe von Druckerzeugnissen, einschließlich deren Vervielfältigung und Verbreitung unter inhaltlicher und wirtschaftlicher Verantwortung hierfür umfassen.

Schließlich besteht eine mittel- bis hochgradige Ähnlichkeit auch zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen "Fotosatzarbeiten, Erstellen von fotografischen Abzügen, Druckarbeiten, Aufdrucken von Mustern" und den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren "Druckereierzeugnisse". Denn im Rahmen der Herstellung von Druckereierzeugnissen nehmen Druckereien, insbesondere auf Fotodruck spezialisierte Druckereien, die für die Erbringung der o. g.

Dienstleistungen der angegriffenen Marke erforderlichen Tätigkeiten oder damit eng verknüpfte begleitende Tätigkeiten selbst vor, gerade auch im Rahmen gesonderter entgeltlicher Druckaufträge, so dass insoweit Parallelen bei den Erbringern bzw. Herstellern und der Art der Herstellung der Waren bzw. Ausführung der Dienstleistungen bestehen.

c) Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Zwar lassen sich die Marken leicht unterscheiden, soweit man sie in ihrer Gesamtheit direkt miteinander vergleicht, da der in der jüngeren Marke vorhandene zusätzliche Bestandteil "Foto-" weder überlesen noch überhört werden kann. Dennoch besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, weil der Gesamteindruck der angegriffenen Marke "Fotoprinz" allein von dessen Bestandteil "prinz" geprägt wird.

Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2007, 700, 702 (Nr. 41, 42) - HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, 132 (Nr. 62) - Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, 1099 (Nr. 56) - Calvin Klein/HABM; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 327, 332 m. w. N.).

Im Gegensatz zur früher vorherrschenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur verlangt die Feststellung einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen ihrer Bestandteile nicht (mehr) zwingend, dass es sich bei der betreffenden Marke um eine mehrgliedrige Marke, jedenfalls um eine Mehrwortmarke handelt. Vielmehr kann der Verkehr auch bei einem zu einem Wort zusammengesetzten Zeichen einem einzelnen Wortbestandteil eine allein prägende Stellung zumessen (BGH GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 26) - Pantoheal u. GRUR 2008, 909, 910 (Nr. 27) - Pantogast). Ob dies nur dann gilt, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das Einwortzeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (so offenbar Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 296 unter Hinweis auf BGH GRUR 2010, 729, 732 (Nr. 35) - MIXI, wo dieses Erfordernis allerdings nur in Zusammenhang mit der selbständig kennzeichnenden Stellung i. S. d. der THOMSON LIFE - Rechtsprechung des EuGH verlangt wurde), kann dahingestellt bleiben, denn solche besonderen Umstände liegen hier jedenfalls vor:

Die Widerspruchsmarke verfügt über eine erhöhte Verkehrsbekanntheit für die Ware "Zeitschriften", die auf die damit verwandten, für sie eingetragenen weiteren Medienwaren und -dienstleistungen ausstrahlt (s. o.). Diese erhöhte Kennzeichnungskraft des Zeichenworts "PRINZ" wirkt sich auch auf den in der jüngeren Marke identisch vorhandenen Bestandteil "prinz" aus, da die besondere herkunftshinweisende Funktion des gestärkten älteren Zeichens vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen jüngeren Kombinationszeichens begegnet (vgl. BGH GRUR 2003, 880 - City Plus; Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 346).

Zugleich fällt die Kennzeichnungskraft des weiteren Markenbestandteils "Foto" gegenüber dem des Bestandteils "prinz" stark ab. Für sämtliche der für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen ist das Wort "Foto" eine glatt beschreibende Angabe über deren Art und Gegenstand, was bereits aus der

Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der jüngeren Marke offensichtlich wird und daher keiner weiteren Erläuterung bedarf. Selbst wenn bei einzelnen Waren oder Dienstleistungen der jüngeren Marke kein oder nur ein geringes Durchschlagen der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "PRINZ" anzunehmen wäre, was etwa bei den Dienstleistungen der Klasse 40 ("Fotosatzarbeiten, Erstellen von fotografischen Abzügen, Druckarbeiten, Aufdrucken von Mustern") in Betracht käme, so ist der glatt beschreibende Begriffsgehalt des Bestandteils "Foto" gerade dort besonders ausgeprägt, so dass sich auch insoweit ein sehr deutlicher Unterschied in der Kennzeichnungskraft der beiden Markenbestandteile "Foto" und "prinz" ergibt. Da der prägende Charakter eines Markenbestandteils wesentlich von dessen Kennzeichnungskraft, gerade auch im Vergleich zu den anderen Markenelementen, beeinflusst wird (Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 336), sprechen diese Umstände stark für eine Prägung durch den Bestandteil "prinz".

Dem steht vorliegend nicht entgegen, dass es sich bei der angegriffenen Marke "Fotoprinz" um einen Gesamtbegriff handeln könnte. Im Gegensatz zur Auffassung der Markenstelle stellt sich das zusammengeschiedene Wort "Fotoprinz" nicht als einheitlicher Gesamtbegriff dar. Der Senat folgt insoweit der Argumentation der Widersprechenden, dass der Verkehr in einem "Fotoprinz", also einem Foto-Königssohn, Foto-Thronerben o. ä. keinen sinnvollen Gesamtbegriff erkennen wird, der die beiden Bestandteile "Foto" und "prinz" zu einer Einheit verschmelzen lässt. Der Wortsinn der beiden Markenelemente lässt sie vielmehr als nicht zueinander passend und damit eher nicht zusammengehörig erscheinen. Gerade auch deshalb wird der Verkehr angesichts der Zusammenfügung des glatt beschreibenden Worts "Foto" mit dem bekannten Zeitschriftentitel "Prinz" nach wie vor an die ältere Marke erinnert.

Unter diesen Umständen prägt der Bestandteil "prinz" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke, so dass sich klanglich, schriftbildlich und begrifflich identische Zeichen bzw. prägende Zeichenbestandteile gegenüberstehen. Damit liegt

eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor. Die angefochtenen Beschlüsse sind daher aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

2. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Bender

Dr. Hoppe

Kätker

CI