



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 522/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
16. April 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 306 44 163.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2012

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 18. Juli 2006 angemeldete, am 14. Februar 2008 eingetragene und am 20. März 2008 veröffentlichte Wortmarke 306 44 163.2

joy tv

hat die Widersprechende am 18. Juni 2008 aus ihrer am 4. April 2001 angemeldeten, seit 12. Juli 2001 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen eingetragenen und bis 30. April 2021 verlängerten Wort-/Bildmarke 301 22 036



gestützt auf die Dienstleistungen der

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

Widerspruch eingelegt.

Das angegriffene Zeichen ist seit 14. Februar 2008 eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25 und 42 und auch für die Dienstleistungen der

Klasse 38: Telekommunikation; Verbreitung (mittels Telekommunikationsdienstleistungen), Verteilung und Weiterleitungen von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Bereitstellung eines Online-Portals im Internet;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung durch Hörfunk- und Programme; Durchführung von Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien, Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und Vorträgen; Veranstaltung von Sportwettbewerben; Veröffentlichungen und Herausgabe von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen in Form von wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind.

Der Widerspruch richtet sich gegen die genannten Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 des jüngeren Zeichens.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 27. Januar 2011 den Widerspruch zurückgewiesen, da Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht festgestellt werden könne.

Zugunsten der Widersprechenden könne angenommen werden, dass die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft besitze und damit einen normalen Schutzzumfang habe.

Aufgrund eines beschreibenden Anklangs des Wortes „enjoy“, an das sich die Bezeichnung „NJOY“ anlehne, bestehe für den einschlägigen Dienstleistungsbereich der Klassen 38 und 41 ursprünglich eher unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die durch die umfangreiche Benutzung im Zusammenhang mit Rundfunkunterhaltung auf eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft angehoben werden könne. Die eingereichten Unterlagen seien bisher nicht ausreichend, um erhöhte Kennzeichnungskraft anzunehmen.

Bei den vorliegend identischen bzw. hochgradig ähnlichen Dienstleistungen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke werde das angegriffene Zeichen im Verhältnis zur Widerspruchsmarke den strengen Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand allerdings noch gerecht.

Die Vergleichsmarken unterschieden sich durch die zusätzlichen Wortbestandteile „...tv“ bzw. „N...“, und damit klanglich in der Anzahl der Silben, im Sprech- und Betonungsrhythmus, in den Vokalfolgen sowie in den Wortanfängen und -endungen hinreichend. Die Vergleichsmarken hoben sich schriftbildlich durch die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke markant voneinander ab. Auch könne in beiden Marken der Wortbestandteil „joy“ nicht isoliert zur Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit herangezogen werden. „joy“ sei aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche nicht geeignet, den Gesamteindruck der Marken allein zu prägen. Auch sei „joy“ in beiden Marken in Gesamtbegriffe eingebunden, so dass das Publikum stets die Gesamtzeichen verwende.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet damit aus. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche käme der gemeinsame Bestandteil „joy“ nicht als Stammbestandteil einer Markenserie in Betracht. Es scheidet auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation aus, da die Widerspruchsmarke weder identisch in die angegriffene Marke übernommen worden sei noch mit einem bekannten Unternehmenszeichen, einem Serienzeichen oder einer sonst bekannten Marke des Inhabers des angegriffenen Zeichens kombiniert werde.

Auch andere Arten einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr seien nicht gegeben.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 23. Februar 2011.

Sie ist der Auffassung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei von Hause aus durchschnittlich und aufgrund der umfangreichen Benutzung im Zusammenhang mit Rundfunkunterhaltung, die sie bereits im Amtsverfahren belegt habe, erhöht. Die Ausstrahlung eines Radioprogramms sei nicht mit Freude oder Genuss gleichzusetzen, da nur Feinkost und Delikatessen genossen werden

könnten, wofür die Begriffe NJOY und ENJOY glatt beschreibend wären, mit denen Telekommunikations- und Unterhaltungsdienstleistungen jedoch nicht gleichzusetzen seien. Die Widerspruchsmarke rege vielmehr zu gedanklichen Überlegungen an, auf welche Weise die Dienstleistungen, die nicht unmittelbar genossen werden könnten, zu Genuss oder Freude einluden, Genuss und Freude verursachten oder diese förderten.

Die Markenstelle habe zudem nicht ausreichend berücksichtigt, dass das Publikum geschäftliche Kennzeichen nicht gleichzeitig wahrnehme und bewusst vergleiche, sondern seine Auffassung aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindrucks gewinne, wobei die übereinstimmenden Merkmale mehr hervorträten als die Unterschiede und es somit mehr auf die Übereinstimmungen ankäme.

Dabei sei zu beachten, dass es sich bei dem Bestandteil „N“ mit Strich in der Widerspruchsmarke um das Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin handle, den sie als Stammbestandteil zahlreicher Marken und Geschäftsbezeichnungen nutze und der daher umfassend bekannt sei. In einem derartigen Fall erkenne der Verbraucher die eigentliche Produktkennzeichnung in den anderen Bestandteilen zeichenmäßiger Kennzeichnung. Demzufolge träte in der Widerspruchsmarke der Bestandteil „N“ mit senkrechtem Strich als Unternehmenskennzeichen so in den Hintergrund, dass allein der Bestandteil „JOY“ den Gesamteindruck präge. Auch die optische Hervorhebung von „JOY“ in dunkelgrüner Farbe gegenüber dem dunkelblau gehaltenen „N“ mit Strich spreche dafür, dass das Publikum in dem Bestandteil „JOY“ das eigentliche Produktkennzeichen erblicke.

Auch die angegriffene Marke werde vom Bestandteil „joy“ geprägt. Es handele sich nicht um einen Gesamtbegriff, da dies im Englischen dann korrekt „tv of joy“, und nicht „joy tv“ heißen müsse. „TV“ sei des Weiteren für Dienstleistungen in den Klassen 38 und 41 glatt beschreibend. Da der Schwerpunkt in beiden Marken auf „JOY“ liege, bestehe in optischer, phonetischer und auch begrifflicher Hinsicht Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke sei daher zu löschen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2011 aufzuheben und auf den Widerspruch die Wortmarke 303 44 162.2 „joy tv“ in beantragtem Umfang hinsichtlich der Klassen 38 und 41 zu löschen.

Demgegenüber beantragt der Inhaber des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist unter Bezugnahme auf seine Ausführungen im Amtsverfahren der Ansicht, dass die Widerspruchsmarke nur über eine verringerte Kennzeichnungskraft verfüge.

Schließlich habe die Markenstelle rechtsfehlerfrei eine prägende Stellung von „JOY“ verneint und zutreffend angenommen, dass sich die Vergleichsmarken durch die zusätzlichen Wortbestandteile klanglich, schriftbildlich und inhaltlich voneinander hinreichend stark unterschieden. Auch bestehe weder gedankliche Verwechslungsgefahr noch eine Marken usurpation. Der Verbraucher betreibe beim Vergleich von Markenzeichen keine semantischen Überlegungen, so dass die beiden Markenbestandteile „joy“ und „tv“ eine Gesamtbezeichnung bildeten, die dem Durchschnittsverbraucher als Gesamtbegriff in Erinnerung blieben.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Wie schon die Markenstelle festgestellt hat, besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke oder durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2010, 235 - AIDA/AIDU; GRUR 2010, 883 - Malteserkreuz II; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel/Autec).

Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 - Bainbridge; BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 - Limoncello; BGHZ 169, 295 - Goldhase).

2.

a)

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit für die Widerspruchsmarke ist, da eine Benutzungseinrede nicht erhoben ist, von den im Register eingetragenen und hier ins Feld geführten Dienstleistungen auszugehen.

Im Bereich der einander gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klassen 38 und 41, auf die der Widerspruch beschränkt ist, besteht weitgehend Identität und im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit.

b)

Die Widerspruchsmarke ist allenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Es bestehen weder ausreichende Hinweise für eine deutliche Schwächung der Kennzeichnungskraft noch sind durchschlagende Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ersichtlich bzw. belegt.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus leicht geschwächt. Sie lehnt sich nämlich 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. Ziel dieser Dienstleistungen ist es ja u. a., dem Empfänger Freude zu bereiten.

Es kann zugunsten der Widersprechenden allenfalls angenommen werden, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung auf ein durchschnittliches Maß erhöht hat.

Soweit die Widersprechende behauptet, dass die Widerspruchsmarke aufgrund einer bekannten Verbreitung in weiten Teilen Norddeutschlands eine überdurchschnittliche Verkehrsgeltung erlangt haben könnte, hat sie dies nicht ausreichend belegt. Herkunft und Erhebung des Datenmaterials wird nicht genannt. 965.000 Hörer und ein Höreranteil von 9,3 % in Schleswig-Holstein sowie 5,4 % in Hamburg (eine bundesweite Verbreitung wird nicht belegt) erscheinen für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht ausreichend.

c)

Auch soweit bei (unterstellter) durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und im Identitäts- bzw. Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen sind, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auszuschließen, genügt das angegriffene Zeichen diesen Anforderungen.

(1)

Die Vergleichsmarken unterscheiden sich schriftbildlich schon aufgrund der graphischen Gestaltung der Widerspruchsmarke.

Die Zeichen unterscheiden sich außerdem durch die Bestandteile „tv“ sowie das „N“, die im jeweils anderen Zeichen fehlen, ausreichend.

(2)

Die Vergleichsmarken sind auch klanglich nicht verwechselbar.

In ihrer Gesamtheit betrachtet weisen die Marken unterschiedliche Anfänge und Endungen auf. Sie haben unterschiedliche Silbenzahlen und unterscheiden sich so klanglich deutlich voneinander.

Selbst dann, wenn das angegriffene Zeichen durch den Bestandteil „JOY“ geprägt werden sollte, besteht keine Veranlassung zu der Annahme, die Widerspruchsmarke

marke werde in der Aussprache auf den Bestandteil „JOY“ reduziert. Das Vorbringen der Widersprechenden, in der Widerspruchsmarke trete der Bestandteil „N“ mit senkrechtem Strich in den Hintergrund, da er ein Unternehmenskennzeichen darstelle, so dass allein der andere Bestandteil „JOY“ den Gesamteindruck präge, wozu auch die optisch verschiedenfarbige Gestaltung beitrüge, überzeugt nicht.

Die vorgelegten Marken der Widersprechenden lassen erkennen, dass nicht ein „N“ (mit senkrechtem Strich) sondern „NDR“ (mit senkrechtem Strich) als Unternehmenskennzeichen verwendet wird, wohingegen das „N“ (mit senkrechtem Strich) nur in der Widerspruchsmarke ohne die weiteren Buchstaben „DR“ verwendet wird. Es besteht damit keinerlei Veranlassung, das „N“ (mit senkrechtem Strich) als Unternehmenskennzeichen anzusehen, der gegenüber dem weiteren Bestandteil „JOY“ zurücktritt, so dass „JOY“ vorliegend nicht allein den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägt.

Eine klangliche Verwechslungsgefahr aufgrund übereinstimmender prägender Bestandteile besteht somit nicht.

(3)

Die Marken unterscheiden sich auch begrifflich ausreichend voneinander.

Ein übereinstimmender Sinngehalt der Marken ist nicht ersichtlich. Die Widerspruchsmarke setzt sich von dem angegriffenen Zeichen „joy tv“ sowohl als „Njoy“ als auch als „enjoy“ ab. Mangels Prägung der Marken durch den übereinstimmenden Bestandteil „joy“ besteht auch insoweit keine begriffliche Ähnlichkeit.

(4)

„Joy“ nimmt in den streitgegenständlichen Marken auch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein, aufgrund derer eine Verwechslungsgefahr anzunehmen wäre, ohne dass „joy“ den Gesamteindruck prägt (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 32 ff.] - Thomson Life). Dazu ist der Hinweis auf Genuss oder Spaß im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 zu wenig kennzeichnungskräftig.

Mit „tv“ ist in dem jüngeren Zeichen auch nicht lediglich ein Handelsname oder eine bekannte Marke zur Widerspruchsmarke hinzugefügt worden.

Weder wird die ältere Marke in ihrer Gesamtheit in die jüngere Marke aufgenommen, sondern lediglich ihr Bestandteil „joy“, noch kann „tv“ mit einem Handelsnamen oder einer Marke gleichgesetzt werden. Andere Anhaltspunkte, die die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung von „joy“ rechtfertigen könnten, sind nicht erkennbar.

(5)

Eine Gefahr von Verwechslungen infolge gedanklichen Inverbindungsbringens kommt weder aus dem Gesichtspunkt des Serienzeichens noch aus sonstigen Gründen in Betracht. Das Publikum hat vorliegend keinen Anlass, aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige Verbindungen zu schließen.

Die Widersprechende hat nicht dargelegt, dass sie über eine Zeichenserie mit dem Bestandteil „JOY“ verfügt. Andere Gemeinsamkeiten einer Zeichenbildung, etwa Hinweise darauf, dass die ältere Marke als Abwandlungsbestandteil in eine Zeichenserie des Prioritätsjüngeren übernommen wurde (vgl. BPatG GRUR 2003, 64, 67 ff. - T-Flexitel/FLEXITEL) oder als Stammbestandteil einer jüngeren Zeichenserie benutzt wird (vgl. BPatG GRUR-RR 2009, 96 - Flow/FlowParty), die den Verbraucher auf Verbindungen schließen lassen könnten, sind ebenfalls nicht ersichtlich. Insoweit fehlt es an einer Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil „joy“. Da das N mit Strich kein für den NDR bekanntes Symbol ist, enthalten die streitgegenständlichen Zeichen keine übereinstimmende Aussage zu Genuss oder Spaß in Zusammenhang mit Fernsehen, wobei eine kennzeichnungsschwache Aussage aber ohnehin nicht geeignet ist, eine assoziative Verwechslungsgefahr zu begründen.

3.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

4.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil diese Entscheidung nicht von denen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abweicht. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung, die der Senat anhand der tatsächlichen Gegebenheiten getroffen hat.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Cl