



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 80/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:
25. Juni 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 03 863.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 22. April 2004 unter Mitwirkung der Richterin Sredl sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen



ist am 25. Juni 1999 für die Waren und Dienstleistungen „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, elektrische Geräte wie Kopiersysteme und Faxsysteme, Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Multifunktionsgeräte soweit in Klasse 9 enthalten; Lampen und sonstige Beleuchtungsgeräte, -anlagen; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Büromöbel und andere Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; gewerbsmäßige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung), technische Konzeption und technische Planung von Büromöbeln, sonstiger Büroausstattung, EDV-Möbeln, Bürobedarfsmitteln, EDV-Zubehör, Büromaschinen- und Geräten aller Art,

Beleuchtungssystemen und Zeichenbedarf“ in den Farben blau und rot in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 29. Juli 1999.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, seit 24. April 1997 für die Waren « Appareils électriques de bureau : Appareils non électriques de bureau; articles de bureau; papeterie, papier, produits de l'imprimerie. Meubles de bureau » international registrierten Marke IR 670 633

OFFICE WORLD

und der weiteren seit 16. Juli 1996 für die Waren “Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -Instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnet-aufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Hörn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen“ eingetragenen Marke 396 15 673



Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Beschluss vom 8. Januar 2003 eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken verneint und die Widersprüche zurückgewiesen.

Auch wenn die sich gegenüberstehen Waren und Dienstleistungen teilweise identisch oder ähnlich seien, halte die angegriffene Marke einen ausreichenden Markenabstand zu den Widerspruchsmarken ein, da die Begriffe „office“ für „Büro“ und „world“ für „Welt“ und als Synonym für „Laden, Geschäftslokal bzw Gebiet, Bereich des Interesses“ auch als Gesamtbegriff einen beachtlichen beschreibenden Anklang und nur eine schwache Kennzeichnungskraft aufwiesen. Es sei deshalb auch davon auszugehen, dass der Begriff „office world“ nicht den Gesamteindruck der angegriffenen Marke präge, so dass dieser nicht allein kollisionsbegründend sei. In ihrer Gesamtheit sei die jüngere Marke aber nicht ähnlich mit den Widerspruchsmarken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 8. Januar 2003 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund der Widerspruchsmarken IR 670 623 und 396 15 673 anzuordnen.

Die Widersprechende verweist auf ihre Ausführungen im Verfahren vor dem DPMA und macht geltend, dass entgegen der Annahme in dem angegriffenen Beschluss der Wortbestandteil „office world“ den Gesamteindruck der jüngeren Marke präge, zumal nicht ersichtlich sei, wie die angesprochenen Verkehrskreise die jüngere Marke nach deren Bildbestandteil benennen sollten. Wie die

Eintragung anderer, entsprechend gebildeter „Office“-Marken belege, gehe der Prüfer zu Unrecht davon aus, dass die Bezeichnung „Office World“ für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen beschreibend und kennzeichnungsschwach sei. Es könne deshalb auch nicht angenommen werden, dass die Widerspruchsmarken nur einen eingeschränkten Schutzzumfang aufwiesen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken sei deshalb zu bejahen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG. Sie ist in der Sache aber nicht begründet, da auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen den Marken besteht und deshalb in dem angefochtenen Beschluss zu Recht die Widersprüche zurückgewiesen worden sind, §§ 43 Abs 2 Satz 2, 42 Abs 2 Nr 1, MarkenG.

1) Wie auch die Beteiligten selbst schriftsätzlich ausgeführt haben, kommt eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Wortmarke IR 670 633 „OFFICE WORLD“ ernsthaft nur in Betracht, wenn sich der Wortbestandteil „office world“ in der angegriffenen Marke als selbständig kollisionsbegründend erweist, da sich die gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit sehr deutlich unterscheiden. Dies würde voraussetzen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch diesen Wortbestandteil geprägt würde, er also insbesondere nicht nur mitbestimmende Funktion als gleichgewichtiger Markenbestandteil aufweisen dürfte (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG,

7. Aufl., § 9 Rdn 372-376 mwN; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn 641-642, 653-656).

a) Insoweit weist die Widersprechende zutreffend darauf hin, dass die angegriffene Wort-/Bildmarke wohl auch kaum anders als mit dem Wortbestandteil „office world“, insbesondere nicht mit dem Bildbestandteil, benannt wird. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann aus diesem tatsächlichen Umstand jedoch nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass deshalb das Wortelement den Gesamteindruck der jüngeren Marke auch prägt. Ob dies der Fall ist, kann vielmehr nur aufgrund einer im Einzelfall vorzunehmenden Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Markenbestandteile, insbesondere ihrer Schutzfähigkeit festgestellt werden, wobei für die Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks kein Unterschied zwischen älterer und jüngerer Marke besteht und eine Gleichbehandlung der Marken zu erfolgen hat (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 383 mwN).

Hieraus folgt zugleich, dass insbesondere eine Prägung des Gesamteindrucks einer aus Wort und Bild bestehenden Marke durch einen Bestandteil dann ausscheidet, wenn dieser kennzeichnungsschwach oder gar schutzunfähig ist und die weiteren Markenbestandteile deshalb in ihrer kennzeichnenden Bedeutung für den Gesamteindruck nicht in den Hintergrund treten bzw bei der Wahrnehmung der Marke nicht vernachlässigt werden (vgl hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn 641-642 mwN). Nach ständiger Rechtsprechung kann deshalb aus Rechtsgründen eine kollisionsbegründende Prägung eines Zeichens durch einen schutzunfähigen Bestandteil nicht angenommen werden, auch wenn für den Verkehr – wie bei der mündlichen Benennung der Marke und der Frage der klanglichen Verwechslungsgefahr –in der Regel der Wortbestandteil die einfachste oder gar einzige Möglichkeit (vgl BPatG MarkenR 2000, 103 – Netto 62; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn 597) der Markenbenennung darstellt (vgl BGH MarkenR 2004, 31, 35-36 – Kinder; MarkenR 2002, 253, 256 – Festspielhaus; MarkenR 2001, 465, – Bit/Bud). In diesen Fällen kann deshalb auch im Hinblick auf eine klangliche Verwechslungsgefahr eine den Gesamt-

eindruck prägende und kollisionsbegründende Bedeutung des Wortbestandteils einer Wort-/Bildmarke nicht angenommen werden. Es ist vielmehr von einer Prägung des Gesamteindrucks durch die Gesamtheit der Wort- und Bildbestandteile oder einer Prägung des Gesamteindrucks gar nur durch die Bildbestandteile auszugehen (vgl zu diesen Fällen Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn 594 mwN), so dass eine ausschließlich aus dem Wortbestandteil und dessen Benennung abgeleitete klangliche Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen ausgeschlossen ist. Dies gilt auch dann, wenn sich wie vorliegend die grafische Gestaltung ihrerseits als kennzeichnungsschwach erweist (vgl auch BGH MarkenR 2004, 31, 35-36 – Kinder; BPatG GRUR 2002, 68 – COMFORT HOTEL).

c) Wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, stellt sich auch vorliegend die Bezeichnung „office world“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke nur als kennzeichnungsschwache, wenn nicht gar schutzunfähige, beschreibende Angabe im Sinne des im Deutschen geläufigen Sachworts „Bürowelt“ dar, so dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht durch den Wortbestandteil, sondern durch die gewählte Gesamtgestaltung geprägt wird und diese der Beurteilung der Markenähnlichkeit zugrunde zu legen ist. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke auf eingetragene Marken verweist, welche ebenfalls den Wortbestandteil „world“ aufweisen, kann hieraus ungeachtet der sich bereits aus der jeweiligen Gesamtgestaltung der Marke und der maßgeblichen Waren bzw Dienstleistungen ergebenden sachlichen Unterschiede nichts Gegenteiliges hergeleitet werden. Denn Voreintragungen begründen keinen Vertrauensschutz eines Anmelders in die Wiederholung eines als unrichtig erkannten Verwaltungshandelns und können allenfalls als tatsächliches Indiz herangezogen werden (vgl EuGH MarkenR 2004, 116, 122 Tz. 65 - Waschmittelflasche), wobei insbesondere bereits sprachliche Entwicklungen in Bezug auf die abweichenden Entscheidungszeitpunkte eine abweichende Eintragungspraxis erklären können (vgl hierzu ausführlich BPatG MarkenR 2004, 148, 152 – beauty24.de mwH). Auch der Senat sieht keine Anhaltspunkte dafür, dass entgegen der Annahme der Markenstelle und der

ständigen Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts zu vergleichbaren Fallgestaltungen der Begriff „office world“ sowohl für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen wie auch der Waren nicht kennzeichenschwach oder gar schutzunfähig ist. Der Begriff ist deshalb nicht geeignet, den Gesamteindruck der Marke zu prägen. Im übrigen steht diese Annahme entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht im Widerspruch zu der bisherigen nationalen und internationalen Entscheidungspraxis, wie zahlreiche Entscheidungen belegen (vgl zB PAVIS PROMA, EuG MarkenR 2000, 445 – Investorworld; PAVIS PROMA, HABM R 0692/02-4 NETWORK WORLD; PAVIS PROMA, HABM R 0689/02/-4 – PC WORLD; PAVIS PROMA, BPatG 33 W (pat) 075/98 – MediaWorld; PAVIS PROMA, BPatG 29 W (pat) 208/01 – TeleOffice; PAVIS PROMA, BPatG 27 W (pat) 126/01 - OfficeHelp; PAVIS PROMA, BPatG 30 W (pat) 006/98 – OfficeWare).

Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Bezeichnung „office world“ durch den markenmäßigen Gebrauch der Widersprechenden und eine hierdurch zunehmend erlangte Verkehrsbekanntheit im Geschäftsverkehr eine bzw eine starke herkunftshinweisende Funktion erhalten hat und deshalb aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs auch den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägen könnte (vgl hierzu BGH MarkenR 2003, 385, 386 – City Plus; BGH MarkenR 2004, 76, 77 – DONLINE).

d) Zu berücksichtigen ist allerdings auch, dass nach Rechtsprechung und Literatur die vorgenannten rechtlichen Grundsätze nicht ausnahmslos gelten und auf Seiten der angegriffenen Marke insbesondere zu berücksichtigen ist, dass im Gegensatz zur älteren Marke im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Fragen des Schutzzumfangs und der schutzbegründenden Eigenart der Marke ohne Bedeutung sind. Anders als bei der älteren Marke (vgl hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 345; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn 341) kann deshalb schutzunfähigen Markenbestandteilen der jüngeren Marke nicht von vorneherein – ohne Beachtung der tatsächlichen Frage von Verwechslungen – bereits aus Rechtsgründen eine isoliert kollisions-

begründende Bedeutung mit der Begründung abgesprochen werden, dass ihnen im Gesamtzeichen kein eigenständiger Schutz zukomme. So können auch schutzunfähige Markenbestandteile der jüngeren Marke ausnahmsweise eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung aufweisen und eine Verwechslungsgefahr begründen, wenn sie zB als freihaltungsbedürftige Angaben in ihrer beschreibenden Bedeutung den angesprochenen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres bekannt sind oder aus sonstigen Gründen wie eine kennzeichenmäßige Hervorhebung vom Verkehr im Sinne eines betrieblichen Herkunftszeichens verstanden werden können (vgl BGH GRUR 1998, 930, 931 – Fläminger/Fälinger; Ströbele/Hacker, MarkenG 7. Aufl., § 9 Rdn 354, 357, 412; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn 681; PAVIS PROMA, BPatG 25 W (pat) 76/96 - acut/ACCUR).

Auch insoweit ergeben sich aber vorliegend keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass dem Wortbestandteil „office world“ der jüngeren Marke ausnahmsweise eine selbständig kollisionsbegründende Stellung im Gesamteindruck der Marke zukommt. Denn es handelt sich weder um einen, den angesprochenen Verkehrskreisen nicht verständlichen – etwa nur in Fachkreisen oder Teilen des Verkehrs bekannten - freihaltungsbedürftigen Sachbegriff, noch kann vorliegend die auffällige farbliche und grafische Gestaltung der angegriffenen Marke im Gesamteindruck derart vernachlässigt werden, dass die Annahme gerechtfertigt wäre, der Verkehr sehe trotz des erkennbar beschreibenden Wortbestandteils nur in diesem Markenbestandteil den kennzeichnenden Gehalt der angegriffenen Marke. Vielmehr wird vorliegend der Gesamteindruck der angegriffenen Marke ausschließlich durch die Gesamtheit ihrer Bestandteile bestimmt, so dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

2) Aus diesen Gründen ist auch eine Verwechslungsgefahr mit der weiteren Widerspruchsmarke, der Wort-/Bildmarke 396 15 673 „Office World“, zu verneinen, da diese auch in ihrer Gesamtheit keine relevante Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist. Auch insoweit gelten die vorgenannten Ausführungen zur Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke. Es

kommt hinzu, dass im Hinblick auf die auffällige farbliche und grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke auch keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass vorliegend ausnahmsweise dennoch eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung schutzunfähiger oder kennzeichnungsschwacher Markenbestandteile im Hinblick auf etwaige bedeutungslose weitere Markenbestandteile in Betracht kommen könnte (hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG 7. Aufl., § 9 Rdn 347 mwN).

Es kommt vorliegend deshalb auch nicht mehr darauf an, ob bzw inwieweit der Schutzbereich der Widerspruchsmarken für die geschützten Waren als gering zu bewerten ist oder inwieweit dieser gar auf den Identitätsbereich zu beschränken sein könnte (vgl hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn 340; Ströbele/Hacker, aaO, § 41 Rdn 11, 12; § 9 Rdn 323). Ebenso bedarf es keiner vertiefenden Erörterung, dass eine Verwechslungsgefahr auch insoweit aus Rechtsgründen zu verneinen ist, als sich die Widerspruchsmarken gerade in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen als schutzunfähige Zeichen erweisen. Denn insoweit wären diese Waren und/oder Dienstleistungen vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarken ebenfalls nicht umfasst (vgl auch Ingerl/Rohnke MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn 351; PAVIS PROMA, Kliems, BPatG 24 W (pat) 84/00 – CARLINE # Careline).

Nach alledem ist Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

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

Sredl

Bayer

Engels

Na